Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

32

BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR (INVENTIONS DITES DE LOGICIEL)

Article rédigé par :

Axel CASALONGA,

conseil en propriété industrielle,
Docteur en droit de la propriété industrielle,
Casalonga & Josse

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur nécessite d'examiner deux questions : la présence ou non d'une invention et l'examen de l'évidence de cette invention par rapport à l'état de la technique, c'est-à-dire la détermination de l'activité inventive.

Les inventions dont la mise en œuvre nécessite l'utilisation d'un logiciel chargé dans un ordinateur, présentent une particularité par rapport aux autres inventions, dans la mesure où la loi exclut de manière explicite de la notion d'invention, non seulement les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les méthodes mathématiques, mais encore les programmes d'ordinateur. C'est ainsi que l'article 52 de la Convention sur le brevet européen (CBE), comme l'article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) précisent que ces méthodes, ainsi que les programmes d'ordinateur, ne sont pas considérés comme des inventions, dans la mesure où le brevet concerne exclusivement l'un de ces éléments, considéré « en tant que tel ».

Cette disposition législative, qui apparaît sous le titre plus général des « inventions brevetables » peut donner lieu à diverses interprétations.

Il est indiqué en effet dans la CBE :

> « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle »,

ou dans la loi française :

> « sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».

Selon une première interprétation, l'invention brevetable serait donc celle qui est nouvelle et inventive, la notion d'invention restant une notion théorique.

Le législateur n'a effectivement pas défini ce que l'on devait entendre par une invention, seule une liste d'exclusions qui inclut les méthodes intellectuelles, les méthodes mathématiques et les programmes d'ordinateur, pouvant être considérée comme une manière négative de définir la notion d'invention par ce qu'elle n'est pas.

Il semble en réalité, plus approprié d'adopter une deuxième interprétation, en estimant qu'il y a invention chaque fois qu'une solution technique est apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques. L'invention est alors un enseignement technique donné à l'homme du métier et per-

mettant, lors de sa reproduction, l'obtention d'un résultat technique. [1]

Cette interprétation est conforme à celle qui est donnée dans les accords ADPIC, qui insistent sur le fait que les inventions qui peuvent être protégées par brevet sont dans un domaine technologique (article 27 des accords ADPIC).

La directive communautaire n° 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui a été transposée dans le Code de la Propriété Intellectuelle, note dans le même sens qu'une simple séquence d'ADN sans indication de fonction, ne contient aucun enseignement technique et ne peut donc constituer une « invention » au sens du droit des brevets.

Il nous semble donc approprié de considérer que la notion d'invention constitue en elle-même une condition essentielle pour l'obtention d'une protection par brevet. En d'autres termes, il ne suffit pas que l'objet du brevet soit nouveau, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle. Il faut encore et avant tout qu'il s'agisse d'une invention, c'est-à-dire d'une solution technique à un problème technique.

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur nécessite donc d'examiner deux questions en réalité indépendantes, à savoir, tout d'abord la présence ou non d'une invention, puis l'examen de l'évidence de cette invention par rapport à l'état de la technique, c'est-à-dire la détermination de l'activité inventive. Et ces deux études doivent être faites successivement, car on pourrait parfaitement imaginer une méthode dans le domaine des activités économiques, ou une méthode mathématique, qui ne soit pas évidente pour un homme du métier, mais qui néanmoins ne puisse pas faire l'objet d'un brevet du fait qu'il ne s'agit pas d'une invention présentant le caractère technique requis.

La jurisprudence sur ces deux points s'est développée de manière importante en Europe, sous l'impulsion des chambres de recours de l'Organisation européenne des brevets, lesquelles, compte tenu de la procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets, sont en nombre important. Parallèlement, la jurisprudence française s'est développée, certes de façon moins importante en nombre, et en outre selon deux branches, l'une étant issue de décisions administratives de l'Institut national de la propriété industrielle, et l'autre de décisions des tribunaux dans des affaires concernant à la fois la contrefaçon et la validité d'un brevet.

Nous nous proposons donc d'examiner ici tout d'abord la position européenne (1), puis la position française (2) avant de tenter une synthèse de l'ensemble (3).

1. La position des chambres de recours de l'Organisation européenne des brevets

Un grand nombre de décisions ont été rendues dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur depuis l'établissement de la Convention sur le brevet européen. Dans un premier temps, les décisions des chambres de recours se sont essentiellement attachées à la recherche de la notion d'invention, sans s'intéresser à la question de l'activité inventive. Ce n'est que dans un deuxième temps que des décisions sont apparues à l'issue de procédures d'opposition faisant intervenir des tiers, examinant également la question de l'activité inventive.

A. - La notion d'invention

La diversité des décisions des chambres de recours techniques depuis la première décision de 1986 dans ce domaine, est telle que le président de l'Office européen des brevets s'en est inquiété et, mettant à profit les possibilités qui lui sont offertes par la Convention sur le brevet européen, a sollicité une décision de la Grande Chambre de recours, en estimant que certaines décisions des chambres de recours étaient contradictoires.

> *« « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle » »*

La Grande Chambre de recours, dans son opinion en date du 12 mai 2010 (G3/08), a estimé quant à elle qu'il n'était pas possible de mettre en évidence une réelle contradiction entre les différentes décisions des chambres de recours. Elle a considéré que la jurisprudence desdites chambres de recours montrait une évolution dans le temps, qui ne pouvait cependant être assimilée à une réelle contradiction. La Grande Chambre a donc rejeté la requête présentée par le président de l'Office européen des brevets, et s'est contentée de passer en revue l'essentiel des principales décisions rendues dans ce domaine, de façon à mettre en évidence cette évolution jurisprudentielle. Incidemment, la Grande Chambre a regretté que la demande exprimée par le président de l'Office n'ait pas également concerné la détermination de l'activité inventive qui semble être pour la Grande Chambre, étroitement liée à la détermination de la notion d'invention elle-même.

A l'heure actuelle, nous ne disposons donc pas d'un avis de la Grande Chambre de recours qui aurait pu clarifier la position européenne sur la notion d'invention, et il est nécessaire de suivre l'évolution jurisprudentielle en espérant que la Grande Chambre de recours ait à nouveau la possibilité dans le futur, d'examiner cette question.

La première décision rendue dans ce domaine par une chambre de recours technique date du 15 juillet 1986. Il s'agit de la décision VICOM (T208/84), qui a pour la première fois

1. BGH, 27 mars 1969, Rote Taube.

estimé qu'un procédé d'amélioration de la qualité d'images vidéo utilisant un programme d'ordinateur et faisant intervenir des éléments de calcul matriciel, pouvait être breveté du fait de l'effet technique obtenu par l'amélioration de l'image numérique.

L'invention revendiquée portait en effet sur :

« une méthode de traitement numérique d'images sous la forme d'un ensemble de données bidimensionnelles arrangées en colonnes et en rangées, dans laquelle une matrice opérateur d'une taille substantiellement inférieure à la taille de l'ensemble de données fait l'objet d'une convolution avec l'ensemble de données... ».

La méthode mathématique utilisée et détaillée dans le reste de la revendication a été considérée par la chambre de recours comme présentant un caractère technique, du simple fait qu'elle était utilisée sur des images c'est-à-dire des éléments concrets, lesquelles images étant stockées sous la forme de signaux électriques, dans la mémoire d'un ordinateur. Le fait qu'une telle méthode mathématique soit utilisée sur des images présentant un caractère concret, a permis à la chambre de décider que la revendication du brevet en question ne recherchait pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle, mais constituait au contraire une invention susceptible d'être brevetée.

Le fondement de cette décision réside ainsi dans la reconnaissance d'une contribution technique à l'art antérieur, cette contribution résultant de l'invention telle qu'elle est définie dans la revendication considérée dans son ensemble. La rédaction de la revendication incluant la notion d'images représentées par des données numériques, permet alors de reconnaître la contribution technique.

Par contraste, la décision fait remarquer que si la méthode mathématique avait été utilisée exclusivement pour traiter des données numériques n'ayant aucune représentation concrète, il s'agirait alors d'une méthode de filtrage numérique pure, ne donnant lieu à aucun résultat technique direct. Une telle méthode mathématique en tant que telle, ne pourrait pas faire l'objet d'un brevet.

L'approche de la notion d'invention par ce qui a été appelé la « contribution technique », a été développée par la suite par différentes chambres de recours. A titre d'exemple, on peut citer la décision IBM T38/86 du 14 février 1989. Dans cette affaire, qui concernait un système de traitement de texte, la chambre a fait valoir que l'invention devait résulter d'une certaine contribution à l'art antérieur dans un domaine non exclu de la brevetabilité, c'est-à-dire dans un domaine technique.

Selon cette approche, la détermination de la notion d'invention reviendrait à examiner l'existence ou non d'une telle contribution technique à l'art antérieur.

On voit que cette approche entraîne un certain mélange entre deux notions distinctes, à savoir la notion d'invention, d'une part, et la notion de nouveauté, d'autre part. On pourrait considérer en effet que l'aspect technique de la contribution permet de déterminer l'existence de l'invention tandis que le concept de « contribution » suppose un apport à l'art antérieur qui semble donc bien représenter un aspect nouveau par rapport à ce qui était déjà connu.

L'approche utilisant la contribution technique a pu encore être étendue à la détermination de l'activité inventive par un examen du caractère évident ou non évident de la contribution technique utilisée pour la détermination de la notion d'invention.

Ce mélange des genres a entraîné un rejet de cette approche par des décisions plus récentes des chambres de recours.

Dans la décision T769/92 SOHEI du 31 mai 1994, la chambre de recours s'est attachée cette fois plutôt à la recherche de « considérations techniques » dans la mise en œuvre de l'invention revendiquée.

Dans cette affaire, la revendication concernait :

« un système d'ordinateur pour plusieurs types de gestions indépendantes incluant au moins une gestion financière et une gestion de stock... avec un écran de visualisation affichant sous la forme d'une image sur l'écran, un bordereau de transfert unique permettant de saisir successivement des données concernant au moins une opération de débit, une opération de crédit et une opération de stockage... ».

La chambre a estimé, dans son analyse, que la caractéristique importante de l'invention revendiquée résidait dans le fait que les deux types de gestion concernés étaient différents. Dans ces conditions, les données nécessaires à chacun de ces deux types de gestion étaient également différentes et pouvaient, grâce à l'invention, être saisies dans le système informatique en utilisant un format unique commun aux deux types de gestion, appelé « bordereau de transfert », affiché sur l'écran pour l'utilisateur.

Ce bordereau de transfert peut être considéré comme une « interface utilisateur », laquelle selon la chambre, nécessite pour sa mise en œuvre, des considérations techniques qui justifient l'existence d'une invention. En d'autres termes, le caractère technique de l'invention est apporté par le fait que l'affichage d'un tel bordereau de transfert sur l'écran nécessite des modifications dans le système informatique telles que des mémoires spécifiques, des registres spécifiques, ainsi qu'une organisation particulière, qui sont considérés par la chambre comme des considérations techniques, qui doivent être mises en œuvre pour la réalisation de l'invention.

Une autre décision plus récente, en date du 1er juillet 1998 (IBM T/1173/97) a pour la première fois développé le concept d'« effet technique supplémentaire » pour la détermination de la notion d'invention.

Selon cette décision, un programme d'ordinateur n'est pas exclu de la brevetabilité lorsqu'il apporte un effet technique qui va au-delà des interactions physiques normales entre le programme d'ordinateur et l'ordinateur dans lequel il est chargé. Et, cet « effet technique supplémentaire » n'a pas besoin d'être nouveau pour pouvoir justifier de l'existence d'une invention. En d'autres termes, cette décision rejette l'approche précédente utilisant la contribution technique à l'art antérieur et s'attache exclusivement à l'effet technique obtenu par le programme utilisé dans le cadre de l'invention considérée.

Il résulte de cette décision qu'il est possible de classer les programmes d'ordinateur en deux catégories. Dans la pre-

mière catégorie se trouvent des programmes d'ordinateur qui donnent naissance à un « effet technique supplémentaire » : il s'agit alors de programmes d'ordinateur brevetables ou plus exactement d'inventions mises en œuvre par un programme d'ordinateur. Dans l'autre catégorie se situent des programmes d'ordinateur qui ne donnent pas lieu à un « effet technique supplémentaire », mais simplement permettent le fonctionnement de l'ordinateur dans lequel ils sont chargés. Il s'agit alors de programmes d'ordinateur « en tant que tels » qui ne constituent donc pas des inventions au sens du droit des brevets.

L'évolution jurisprudentielle des chambres de recours s'est encore poursuivie, jusqu'à la décision Hitachi (T258/03) du 21 avril 2004 qui semble pour l'instant représenter le dernier état de la jurisprudence. Dans cette affaire, les revendications étaient relatives à une méthode d'enchères automatiques, exécutée au moyen d'un ordinateur serveur, comprenant un certain nombre d'étapes purement intellectuelles relatives à la vente aux enchères.

La chambre, analysant le caractère technique de l'objet revendiqué, fait valoir qu'un tel caractère technique peut être impliqué par les caractéristiques physiques de l'objet revendiqué s'il s'agit d'un système informatique. De même, le caractère technique peut être conféré à une activité essentiellement non technique dès lors que cette activité nécessite l'utilisation de moyens techniques. Compte tenu de l'utilisation d'un ordinateur serveur qui est effectivement en lui-même un moyen technique, la chambre estime que la méthode d'enchères revendiquée constitue bien une « invention » dans la mesure où elle est mise en œuvre avec un ordinateur ou même dans le cadre d'un réseau tel que le réseau internet.

C'est évidemment placer la barre de la notion d'invention technique particulièrement bas, la chambre allant même jusqu'à estimer qu'un procédé d'écriture utilisant un crayon et du papier constituerait une invention technique du simple fait de l'utilisation du crayon et du papier. On comprend qu'il en résulte un report de l'étude de brevetabilité sur la notion d'activité inventive, l'existence d'une invention étant garantie dès lors que l'on utilise un moyen technique quelconque pour la mettre en œuvre. Seule alors une méthode purement intellectuelle ou une méthode de gestion dans le domaine des activités économiques, qui ne nécessiterait pas l'utilisation d'un ordinateur, resteraient en dehors de la notion d'invention. De même, un programme d'ordinateur resterait exclu de la notion d'invention et devrait être considéré comme un programme en tant que tel, tant qu'il n'est pas chargé dans un ordinateur, auquel cas il pourrait se transformer en une invention du simple fait de l'utilisation d'un tel moyen technique.

La chambre de recours, dans cette affaire, aboutit également à la conclusion que l'association de caractéristiques techniques et de caractéristiques non techniques dans une revendication peut être considérée comme une invention. La chambre ajoute que l'état antérieur de la technique ne doit pas être pris en considération pour décider si un objet revendiqué est ou non une invention, mettant ainsi un terme à l'utilisation de l'approche par la « contribution technique » qui avait été développée auparavant.

Mais la chambre, dans sa conclusion, ne considère pas pour autant être en présence d'une invention brevetable. Elle estime au contraire que la méthode d'enchères revendiquée est dénuée d'activité inventive, car seules les caractéristiques techniques qui représentent une contribution technique à l'art antérieur peuvent, selon la chambre, être prises en considération pour la détermination de l'activité inventive.

B. - L'activité inventive

Déjà, dans la décision du 21 avril 2004 précitée (T258/03 Hitachi), la chambre de recours avait donc insisté sur le fait que la détermination de l'activité inventive ne devait se faire que sur la base des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée, en excluant l'ensemble des caractéristiques non techniques. La chambre notait cependant qu'il pouvait exister des situations dans lesquelles une coopération étroite pouvait exister entre les caractéristiques techniques et les caractéristiques non techniques, auquel cas l'activité inventive pouvait éventuellement être appréciée sur la base de l'ensemble des caractéristiques ainsi liées entre elles.

La chambre faisait en outre remarquer que la notion d'« effet technique supplémentaire », déjà utilisée dans certaines décisions antérieures pour la détermination de la notion d'invention, pouvait cette fois être utile pour l'appréciation de l'activité inventive.

Cette prise de position a été confirmée dans d'autres décisions plus récentes. C'est ainsi que dans la décision Catalina (T531/03) du 17 mars 2005, la chambre a confirmé que toutes les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué devaient être prises en compte pour la détermination de l'activité inventive. Au contraire, toutes les caractéristiques qui ne présentent aucune contribution à ce caractère technique ne peuvent pas être prises en considération pour la détermination de l'activité inventive.

Dans la décision T424/03 (Microsoft) en date du 23 février 2006, concernant un transfert de données avec un format particulier, la chambre a estimé que les instructions exécutables par l'ordinateur avaient la capacité de produire un « effet technique supplémentaire », améliorant le fonctionnement interne de l'ordinateur. La chambre en a conclu que le programme d'ordinateur en question contribuait au caractère technique de l'objet revendiqué.

On voit finalement que le caractère non évident d'un objet revendiqué doit provenir, selon la position actuelle des chambres de recours de l'Organisation européenne des brevets, de caractéristiques techniques, c'est-à-dire de caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué. En principe, les caractéristiques non techniques c'est-à-dire en particulier les étapes de logiciel pures, les étapes purement mathématiques ou purement intellectuelles, ne peuvent contribuer à ce caractère technique, et ne doivent donc pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, à moins qu'il soit possible de démontrer une coopération étroite entre ces caractéristiques non techniques et les caractéristiques véritablement techniques de l'objet revendiqué.

L'existence d'un « effet technique supplémentaire » c'est-à-dire allant au-delà du simple fonctionnement de l'ordinateur, peut être le signe de l'existence d'une telle coopération étroite et justifier de ce fait, s'il n'apparaît pas de manière évidente à l'homme du métier, l'existence d'une activité inventive.

Il est bien certain en tout cas, que le simple fait d'automatiser une activité non technique, par exemple une méthode commerciale, en utilisant un ordinateur ou un réseau internet, ne peut en soi justifier l'existence d'une activité inventive et donc d'une invention brevetable.

2. La position française

La situation en France a ceci de particulier que l'administration (l'INPI) n'a pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive. En revanche, peut être rejetée, selon les dispositions de l'article L. 612-12 du Code de la Propriété Intellectuelle une demande de brevet qui ne peut être considérée comme une invention. L'administration exerce donc un effet de filtrage sur les demandes de brevet portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur, et a la faculté de prononcer des décisions de rejet si elle estime être en présence d'une méthode purement intellectuelle, d'une méthode mathématique, d'une méthode dans l'exercice des activités commerciales ou encore d'un programme d'ordinateur, tous ces éléments étant pris en tant que tels.

> *« « Peut être rejetée (...) une demande de brevet qui ne peut être considérée comme une invention » »*

Les décisions de rejet prononcées par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. C'est la raison pour laquelle certaines décisions en cette matière, rendues par les Cours d'appel, concernent exclusivement la détermination de la notion d'invention sans s'intéresser à la question de l'activité inventive.

Les décisions des tribunaux français qui concernent également l'activité inventive, sont celles qui sont rendues dans le cadre d'actions en contrefaçon ayant donné lieu à une demande reconventionnelle en nullité de la part du défendeur.

A. - Les décisions concernant uniquement la notion d'invention

Toutes ces décisions concernent des demandes de brevet ayant fait l'objet d'un rejet de la part de l'INPI. Il est bien certain qu'un certain nombre de demandes de brevet ont passé avec succès le filtre de l'administration et ont donné lieu à la délivrance de brevets pour des inventions dans ce domaine. Toutefois, à notre connaissance, ces cas favorables n'ont pas donné lieu à des décisions de la part des cours d'appel.

Historiquement, la première décision de la cour d'appel de Paris est datée du 15 juin 1981 dans une affaire Schlumberger, en application de la loi de 1968. Dans cette affaire la cour avait estimé, en face d'une méthode d'analyse des sols en vue d'une recherche pétrolière, que la méthode revendiquée n'était pas limitée à un simple traitement d'informations par un ordinateur, mais comportait en outre des étapes concrètes telles que des mesures de caractéristiques physiques effectuées dans différents forages. La cour en avait conclu à l'existence du caractère industriel requis par la loi, dans son objet, dans la mesure où l'invention est utilisée dans l'industrie de la recherche pétrolière, dans son application étant donné qu'elle ne consiste pas en une formulation abstraite, mais comporte au contraire des étapes successives concrètes exécutées de façon matérielle, et dans ses résultats étant donné qu'elle permet d'obtenir les caractéristiques physiques du sol d'une façon techniquement et industriellement utilisables. Et la cour de conclure que l'invention n'est pas limitée à la simple utilisation d'un programme d'ordinateur, même si, lors de son utilisation, un tel programme est mis en œuvre.

Dans une décision plus récente du 21 mars 2001, dans une affaire Travers, la cour d'appel a également examiné la notion d'invention. La demande de brevet concernait un procédé et un système pour tester un vêtement proposé sur internet avec une photographie numérique de l'utilisateur, de façon à permettre une vérification avant la commande dudit vêtement. Une interface particulière était activée afin d'adapter la photographie numérique de la personne à l'image du vêtement.

L'INPI avait rejeté la demande en estimant que la méthode revendiquée ainsi que l'interface étaient exclusivement relatives à une méthode de vente sur internet, basée sur une présentation esthétique d'informations à un client potentiel.

La cour, après avoir examiné l'affaire en détail, confirme la position de rejet prise par l'INPI en estimant que la méthode revendiquée est limitée à la description de la façon dont un programme d'ordinateur fonctionne sans que des détails suffisants soient donnés sur les résultats et les possibilités, ainsi que sur les caractéristiques techniques du traitement effectué.

Dans cette décision, c'est donc l'absence de description claire de caractéristiques techniques de la méthode revendiquée qui a entraîné la décision négative de la cour. C'est bien cette absence qui justifie, selon la cour, l'existence d'une méthode purement commerciale ou d'un programme d'ordinateur en tant que tel.

Dans une décision du 7 octobre 2003 (Antonietti), la cour d'appel de Rennes a également confirmé la position de l'INPI, qui avait rejeté une demande de brevet portant sur un système informatique permettant de connecter entre eux des acheteurs potentiels avec des vendeurs d'objets déterminés, la méthode prévoyant également le transfert des montants de la vente au profit du vendeur. Dans sa décision, la cour note que les revendications se contentent d'énoncer l'existence d'un certain nombre de moyens tels que des moyens de sélection, des moyens de vérification etc. sans référence technique véritable. De plus, selon la cour, le fait que des moyens techniques connus depuis de nombreuses années tels que l'internet, soient utilisés pour la mise en œuvre de la méthode, ne confère pas à la méthode revendiquée le nécessaire caractère technique.

La cour d'appel semble donc adopter l'approche de la « contribution technique » par rapport à l'art antérieur, et en outre prendre en considération « l'effet technique supplémentaire » en constatant ici son absence. La cour estime en effet que la simple utilisation d'un moyen technique tel qu'un ordinateur, ne peut à elle seule conférer un caractère technique à l'invention et ne peut donc justifier l'existence d'une invention brevetable.

La cour d'appel de Paris dans une décision du 10 janvier 2003 dans une affaire SAGEM, a également confirmé une décision de rejet de l'INPI, concernant une demande de brevet relative à une méthode d'achat électronique par l'intermédiaire d'un central téléphonique comportant les références d'un certain nombre de souscripteurs, chacun des souscripteurs pouvant accéder à un réseau privé moyennant un processus d'authentification. L'avantage de la méthode revendiquée était qu'il n'était plus nécessaire de disposer d'un lecteur de carte à puce pour authentifier un acheteur potentiel, l'authentification se faisant par le central téléphonique.

L'INPI avait rejeté la demande au motif qu'il s'agissait d'une méthode abstraite purement commerciale. La cour d'appel qui se réfère à la jurisprudence européenne, considère que la méthode revendiquée utilise certes des moyens techniques tels qu'un réseau de télécommunications, mais dans un but non technique. Dans ces conditions, la cour en déduit que l'invention ne présente pas un caractère technique étant donné que les moyens techniques utilisés sont de type connu, et ne permettent pas l'obtention d'un résultat technique. L'avantage mis en évidence par le demandeur, consistant dans la suppression d'un dispositif de lecture de carte à puce, ne donne pas lieu selon la cour, à un effet technique qui rendrait la méthode brevetable.

> *" « L'INPI (...) attache une importance particulière à l'existence d'un effet technique supplémentaire pour la détermination de la notion d'invention » "*

Dans une autre affaire en date du 9 septembre 2005 (affaire Malémont) la cour d'appel de Paris a également confirmé une décision de rejet prise par l'INPI pour une demande de brevet relative à une méthode pour la préparation d'une demande d'enregistrement de marque assistée par ordinateur. Dans sa décision, la cour fait remarquer que la seule mention d'un programme d'ordinateur dans les revendications ne confère pas à la méthode un caractère brevetable étant donné que ce programme d'ordinateur ne donne pas lieu à un effet technique supplémentaire. On voit donc ici l'influence du droit européen sur les décisions des tribunaux français.

Il apparaît finalement que la position de l'INPI en cette matière largement confirmée par les cours d'appel, reste largement similaire à la position prise antérieurement par les chambres de recours de l'Organisation européenne des brevets, attachant une importance particulière à l'existence d'un effet technique supplémentaire pour la détermination de la notion d'invention. Lorsque l'objet revendiqué ne permet pas l'obtention d'un tel effet technique supplémentaire, différent de la simple utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen technique tel que l'internet, la demande est rejetée au motif qu'il s'agit exclusivement d'une méthode purement intellectuelle ou d'une méthode mathématique ou encore d'une méthode dans le domaine des activités commerciales ou encore un programme d'ordinateur en tant que tel.

La position de l'INPI est identique en substance à la position qui était celle des chambres de recours de l'Organisation européenne des brevets avant la décision Hitachi.

B. - Les décisions des tribunaux français en matière d'activité inventive

Un certain nombre de décisions ont été rendues dans le cadre de demandes reconventionnelles en nullité, présentées au cours d'une action en contrefaçon par le défendeur. Dans toutes ces décisions, l'existence d'une invention technique a été généralement admise, l'essentiel de la décision portant sur la question de l'activité inventive.

Dans une décision de la cour d'appel de Paris du 18 février 2004 dans une affaire Gachet, sur renvoi après cassation d'une première décision de la cour d'appel de Lyon, la cour a reconnu l'existence d'une activité inventive. L'affaire concernait un système électronique permettant de prendre en considération la période de temps pendant laquelle un taxi est arrêté ou se déplace très lentement, ainsi que les périodes pendant lesquelles le taxi roule à grande vitesse. La revendication portait sur une méthode pour le calcul de la course d'un taxi, avec un taximètre électronique qui mesure la distance parcourue par le taxi, ainsi que la durée de la course, et comporte un certain nombre d'étapes comportant notamment la division de la course en une succession de portions élémentaires d'égale longueur, entre deux impulsions successives émises par un dispositif de mesure de distance, ainsi que la détermination d'un prix partiel de chacune des portions élémentaires.

Selon la cour, la méthode revendiquée comprend des éléments techniques qui permettent de résoudre le problème posé. En effet, la méthode peut être utilisée pour déterminer le prix de la course en tenant compte des périodes d'attente du taxi. De plus la méthode permet d'éviter que le prix ne soit trop élevé lorsque le véhicule est arrêté, en remplaçant dans ce cas le prix ainsi calculé par un prix déterminé sur la base d'unités de temps.

La cour examine l'état de la technique, et par une comparaison de l'objet revendiqué avec l'état de la technique, aboutit à la conclusion qu'il s'agit d'une méthode nouvelle et qui n'est en outre pas à la portée de l'homme du métier.

La cour indique que la méthode revendiquée comporte l'utilisation de registres programmables pour mémoriser des prix unitaires différents, ainsi que l'utilisation de circuits logiques pour comparer, après chaque impulsion de distance,

le prix obtenu selon une première manière avec un prix calculé différemment.

Sans explicitement mentionner l'existence de moyens techniques, il apparaît que la décision de la cour d'appel s'appuie sur l'existence de tels moyens pour aboutir à la conclusion d'une activité inventive, pour la raison que ces moyens techniques n'auraient pas été évidents pour un homme du métier.

La question de la détermination de la notion d'invention n'est pratiquement pas abordée.

3. Tentative de synthèse et conclusion

La position actuelle de la jurisprudence européenne semble réduire à peu de choses l'analyse de la notion d'invention, en considérant qu'il y a invention dès lors que des moyens techniques sont utilisés, même si ces moyens techniques sont classiques. L'approche de la contribution technique, c'est-à-dire l'examen simultané de la nouveauté voire de l'activité inventive des moyens techniques utilisés, n'est plus conforme à la jurisprudence européenne actuelle. La lecture des dernières décisions rendues par les chambres de recours donne l'impression que celles-ci ne cherchent plus à examiner en détail si l'objet revendiqué est ou non une invention.

Les décisions s'intéressent directement à la détermination de l'activité inventive, et pour cette détermination, semblent attacher une importance particulière à l'existence d'un effet technique supplémentaire. Un tel effet technique supplémentaire, dans la mesure où il est nouveau et n'apparaît pas de manière évidente à l'homme du métier, peut alors justifier l'existence de l'activité inventive à lui seul. Cet effet technique supplémentaire peut résulter dans certains cas, d'une étroite coopération entre des moyens techniques et des caractéristiques non techniques, c'est-à-dire des caractéristiques de logiciel par exemple.

Dès lors que l'on ne s'attache plus à la notion d'invention mais uniquement à la détermination de l'activité inventive, on constate donc que la jurisprudence européenne ne se différencie guère de la jurisprudence française.

Toutefois, il nous semble regrettable voire dangereux, que l'existence d'une invention au sens du droit des brevets puisse être reconnue dès lors qu'un moyen technique quelconque tel qu'un ordinateur est utilisé pour la mise en œuvre de l'invention.

Regrettable en effet, car l'article 52 de la Convention sur le brevet européen au même titre que l'article L. 611-10 Code de la Propriété Intellectuelle établissent bien à notre avis qu'il est nécessaire tout d'abord de démontrer que le brevet cherche à protéger une invention, c'est-à-dire une solution technique à un problème technique. Il nous semble qu'il est justifié de rechercher ce caractère technique en examinant si l'objet revendiqué met en œuvre un effet technique, que cet effet soit nouveau ou non. Abandonner cette étude préalable pour passer directement à la détermination de l'activité inventive même si cela peut faciliter dans la pratique la détermination de la brevetabilité, ne nous paraît pas correspondre parfaitement à la règle juridique posée dans la loi.

Mais cette façon de faire est également dangereuse à notre avis, pour l'image même du système des brevets. Il convient de rappeler, en effet, qu'un projet de directive communautaire avait été élaboré par la Commission européenne. Ce projet, qui prévoyait essentiellement une étude de brevetabilité des inventions dans le domaine du logiciel par une approche de « contribution technique », nouvelle et inventive, a fait l'objet d'un premier examen par le Parlement européen. Après ce premier examen, le projet a fait l'objet d'une révision complète par la Commission européenne, à la suite de laquelle un accord politique est intervenu en 2004. Mais par une conjonction d'opposants hostiles à la brevetabilité quelle qu'elle soit dans ce domaine, et d'opposants estimant que la directive limitait par trop la protection par brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur, le projet a fait l'objet d'un refus quasi unanime par les députés européens lors d'un vote en juillet 2005.

On peut se demander dans ces conditions si les prises de position des chambres de recours supprimant pratiquement toute limite à l'invention dans ce domaine, ne risquent pas d'attiser les hostilités et de conforter les adversaires de toute protection par brevet, et ce même si les chambres de recours refusent d'accepter la brevetabilité en s'appuyant sur un défaut d'activité inventive.

Il est à souhaiter que la Grande Chambre de recours de l'Organisation européenne des brevets soit en mesure, dans un jour prochain, de préciser définitivement la méthode d'analyse de la brevetabilité dans ce domaine délicat et particulièrement important aujourd'hui, des inventions mises en œuvre par ordinateur.