

Droit des créations techniques

BERTRAND WARUSFEL

AVOCAT

MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L'UNIVERSITÉ DE PARIS V

■ **La brevetabilité des méthodes commerciales devant les tribunaux français**

CA Paris, 10 janvier 2003,
SA Sagem c/ M. le directeur de l'INPI
TGI Paris 3^e ch. 2^e sect., 21 juin 2002
SARL Infomil c/ SA Catalina

La décision *PBS Partnership* de l'OEB du 8 septembre 2000 a bien marqué il y a deux ans le souci de l'Office européen des brevets de maintenir la rigueur de sa jurisprudence concernant la brevetabilité des méthodes commerciales¹. Mais les juridictions nationales demeurant seules compétentes pour apprécier au fond la validité des brevets nationaux, on pouvait attendre avec intérêt la façon dont les juridictions françaises, en particulier, prendraient acte de cette confirmation. On en avait eu une première et imparfaite illustration avec un court arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2001 qui validait le rejet par l'INPI d'une demande de brevet portant sur une simple méthode de vente à distance ne présentant aucune particularité technique spécifique². Mais on en a désormais une confirmation bien plus explicite avec l'arrêt *Sagem* rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 janvier 2003.

Dans cette affaire, la société Sagem qui avait déposé une demande de brevet français pour couvrir un « procédé de commande électronique de produits » contestait devant la cour la décision par laquelle le directeur général de l'INPI avait rejeté cette demande au motif que « le procédé revendiqué ne visait pas à obtenir un effet technique mais à permettre une transaction commerciale, et n'était donc pas, en tant que tel, une invention brevetable ».

Pour sa défense, la société Sagem contestait notamment que l'INPI puisse considérer son invention comme étant de nature purement abstraite, alors que celle-ci mettait en œuvre des moyens techniques déterminés (en l'occurrence, un réseau de télécommunications reliant plusieurs serveurs) et qu'elle produisait – selon l'interprétation du déposant – un effet technique particulier (à savoir, permettre l'authentification d'un usager sans avoir besoin de recourir à un terminal de lecture de carte à microprocesseur). Toute la nouveauté de l'invention considérée tenait d'ailleurs au fait que le procédé breveté permet de faire réaliser l'authentification de l'usager souhaitant effectuer une commande électronique par le biais de l'opérateur du réseau de télécommunications et non plus grâce à un dispositif technique individuel placé chez l'usager concerné.

¹ V. notre commentaire in *Propriétés intellectuelles* oct. 2001, n° 1, p. 80 sq.

² V. le commentaire de J.-C. Galloux in *Propriétés intellectuelles* avr. 2002, n° 3, p. 83.

Dès lors, et comme l'avait signalé l'INPI dans son mémoire en défense, on se trouvait bien dans un cas proche de celui traité par la chambre de recours compétente de l'OEB lors de l'affaire *Pension Benefits System*, à savoir l'usage de moyens techniques pour remplir une finalité et traiter des informations non techniques. La Cour d'appel approuve donc l'INPI de s'être fondé sur la décision *PBS* pour rejeter la demande de brevet concerné. Et pour ce faire, elle relève deux éléments-clés directement issus l'un comme l'autre de la décision *PBS* : le caractère non technique des données traitées et l'absence d'effet technique.

Premièrement, en permettant à l'exploitant du réseau d'authentifier le client pour le compte du vendeur, l'invention facilite bien le recueil et la communication d'informations « administratives et juridiques dans le domaine des activités économiques » (en l'occurrence, l'identité et les coordonnées bancaires de l'utilisateur), c'est-à-dire des données qui sont indiscutablement de nature non technique³.

Deuxièmement – et il y avait sans doute plus là matière à appréciation – la cour considère que l'effet recherché par l'invention (à savoir, se passer du recours à un moyen physique d'authentification) n'est pas, en lui-même, de nature technique dès lors que « les moyens techniques utilisés, déjà connus, ne sont pas revendiqués ». Là encore, la cour confirme implicitement la position du directeur de l'INPI, lequel avait fait valoir à l'appui de son rejet qu'il ne pouvait y avoir d'« effet technique », dès lors que « les différentes revendications ne sont définies qu'en terme de fonctions : authentification, identification, certification et traitement ».

Au total et comme l'avait déjà fixé clairement la décision *PBS* de l'OEB, la simple mise en œuvre de moyens techniques pour traiter des données administratives et financières ou dans un but purement non technique ne peut constituer qu'une méthode commerciale revendiquée « en tant que telle » et, à ce titre, exclue de la brevetabilité par l'article L. 611-10-2 c) du CPI. Notons aussi qu'à titre subsidiaire, la société déposante tentait de faire valoir que le directeur général de l'INPI n'aurait, en toute hypothèses, pas eu le pouvoir de rejeter sur ce seul fondement la demande de brevet considéré. La cour ne s'arrête pas longuement sur cet argument et se contente de relever que l'article L. 612-12-5 du CPI donne un tel pouvoir de rejet au directeur de l'INPI dès lors que l'objet de la demande est « manifestement » exclu du champ de la brevetabilité (selon les termes mêmes de cet article), ce qui, à ses yeux, lui paraît être le cas en l'espèce. On peut cependant en déduire, *a contrario*, que dans ces matières délicates où la frontière entre ce qui demeure brevetable et ce qui doit être exclu « en tant que tel », il se pourrait que la preuve de l'évidence « manifeste » ne puisse pas toujours être apportée par l'INPI et que, dès lors, le « doute » puisse, en quelque sorte, profiter au déposant. On devra donc suivre avec attention les prochains arrêts susceptibles d'intervenir en la matière. Car si la route paraît maintenant bien tracée par la Cour d'appel de Paris et l'OEB, il semble qu'il y ait encore place pour des interprétations distinctes, voire divergentes. Ce fut par exemple le cas devant la 3^e chambre du TGI de Paris dans un jugement du 21 juin 2002 statuant sur une action en nullité au principal à l'encontre d'un brevet européen relatif à « une méthode et un dispositif pour la distribution de bons de réduction ». Bien que, là encore, le brevet considéré revendiquait essentiellement la mise en œuvre de moyens techniques connus (imprimante, caisse automatique, terminal) en vue de la réalisation d'une finalité

³ Rappelons que pour la considérer comme constituant une méthode commerciale « en tant que telle », la décision *PBS* relevait que la méthode revendiquée ne constituait que dans « le traitement d'informations ayant un caractère purement administratif, statistique ou financier » et qu'un tel traitement était typique d'une pure méthode commerciale ou économique.

essentiellement commerciale, les principales revendications ont été finalement validées en première instance par le tribunal qui a rejeté l'exclusion pour non-brevetabilité des méthodes commerciales abstraites. S'agissant des revendications de produit, le tribunal n'a pas contredit la décision *PBS* de l'OEB (puisque – rappelons-le – celle-ci considérait aussi qu'un dispositif revendiqué en lui-même ne peut être exclu de la brevetabilité au seul motif qu'il a pour fonction de mettre en œuvre une méthode commerciale).

En revanche, s'agissant de la douzième revendication qui protège le procédé même d'utilisation du dispositif, le tribunal s'est contenté pour la valider de relever qu'elle « rappelle, dans une première partie, le dispositif technique préconisé, tel que décrit dans la revendication n° 1 » puis qu'en conséquence « ce dispositif étant décrit dans la revendication et l'application industrielle du procédé n'étant par ailleurs pas contestable ni d'ailleurs contestée, la défenderesse n'est pas fondée à soutenir que cette revendication ne couvrirait qu'une méthode économique en tant que telle, exclue du champ de la brevetabilité ». Ce faisant, le TGI a admis qu'un simple procédé mettant en œuvre des moyens techniques préalablement décrits puisse être considéré comme brevetable, sans rechercher si la finalité de ce procédé n'était pas en l'espèce (comme dans l'affaire *PBS* ou dans l'affaire *Sagem*) un but purement commercial et donc non technique.

Décalage dans l'application des nouvelles orientations issues de la décision *PBS* ou divergence d'approche face à des brevets rédigés et défendus de manière différente ? Il est certain, quoi qu'il en soit, que les affaires touchant les méthodes d'affaires devraient aboutir de plus en plus fréquemment devant nos tribunaux et que l'évidence avec laquelle leur non-brevetabilité pourra être « manifestement » appréciée par l'INPI et par les juridictions variera suivant les cas.

B. WARUSFEL