

**LA BREVETABILITÉ DES MÉTHODES COMMERCIALES :
L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS RÉSISTE TOUJOURS
(à propos de la décision *PBS PARTNERSHIP* du 8 septembre 2000)**

Depuis que la Cour Suprême des États-Unis a confirmé en janvier 1999 l'arrêt de la Cour d'appel du circuit fédéral dans l'affaire *State Street*¹, le fait qu'une invention concerne uniquement une *business method* n'est plus un motif suffisant pour qu'elle soit exclue, aux États-Unis, du champ de la brevetabilité. Ce renversement de la pratique jurisprudentielle américaine (qui considérait les *business methods* comme une exception à la brevetabilité, depuis la décision *Hotel Security Checking* de 1908²) a logiquement ouvert la voie à une pratique beaucoup plus libérale de l'Office américain des brevets, comme en témoignent les récents documents issus de l'USPTO et décrivant les modalités d'examen des demandes de brevet de méthodes (en particulier dans la catégorie 705)³. Et, par effet de contagion, l'USPTO essaye d'entraîner dans son sillage les autres grands offices mondiaux, et en particulier l'Office japonais (JPO) et l'Office européen des brevets (OEB), au travers notamment de leurs travaux de coopération trilatérale⁴.

Il est donc particulièrement intéressant de suivre l'évolution actuelle de la pratique de l'OEB en cette matière, d'autant que sur la question parallèle – mais distincte – de la brevetabilité des inventions sous forme logicielle, on sait que l'OEB a déjà largement assoupli sa jurisprudence (notamment par les deux décisions *IBM* de 1998⁵) et qu'il a sérieusement été envisagé de supprimer de l'article 52 de la Convention de Munich l'exclusion des programmes d'ordinateurs (v. supra, les remarques de J.-C. Galloux).

Faut-il donc se préparer à un alignement progressif de la jurisprudence de l'OEB, puis du droit européen des brevets, sur les positions américaines en matière de brevetabilité des méthodes commerciales ? Bien que l'on cite parfois comme des précédents dans ce sens certaines décisions antérieures des Chambres de recours de l'OEB⁶ (en particulier les décisions *Pettersson*⁷ et *Sohei*⁸ de 1994), la décision de la Chambre de recours technique 3.5.1. intervenue le 8 septembre 2000 dans l'affaire *Pension Benefits System*⁹ prouve – au contraire – que l'OEB maintient une position ferme sur le principe de l'exclusion des méthodes commerciales. Ce qui ne l'empêche pas d'en profiter pour clarifier les règles d'examen qui devraient s'appliquer à l'avenir pour apprécier la validité des demandes en matière d'inventions de méthodes.

¹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 23 juillet 1998, confirmé par la Cour Suprême, le 11 janvier 1999 (notamment disponible sur le site : <http://www.gigalaw.com/library/statestreetbank-1998-07-23-p1.html>).

² *Hotel Security Checking v. Lorraine*, 167 F.460 (2nd Cir. 1908).

³ V. notamment le white paper de l'USPTO *Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)* ou encore son document *Formulating and Communicating Rejections under 35 U.S.C. 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method Inventions* (disponibles sur le site <http://www.uspto.gov>).

⁴ V. en particulier le document *Report on Comparative Study Carried Out under Trilateral Project B3b*, rendu public suite au *Trilateral Technical Meeting*, 14-16 juin 2000, Tokyo.

⁵ T 1173/97, *Computer program product/IBM* du 1^{er} juillet 1998, (JO OEB 1999, p. 609) et T 935/97, *Computer program product II/IBM* du 4 février 1999.

⁶ V. notamment M. Likhovski, M. Spence et Michael Molineaux, *The First Mover Monopoly - A study on patenting business methods in Europe*, Olswang / Oxford Intellectual Property Research Centre, St Peter's College, Oxford University, 2000 ; S. S. Boyd, *Business Method Patents: Adapting to a New Concept*, 14th Annual Intellectual Property Law Course, Dallas, Texas, 1-3 Mars 2001.

⁷ *Pettersson* (T/1002/92) du 6 juillet 1994, (JO OEB 1995, p. 605).

⁸ *Sohei* (T/769/92) du 31 mai 1994, (JO OEB 1995, p. 525).

⁹ *Pension Benefits System Partnership* (T 931/95) du 8 septembre 2000 (disponible sur le site de l'OEB : <http://www.europeanpatent-office.org/dg3/biblio/t950931eu1.htm>).

A) La réaffirmation de l'exclusion des méthodes commerciales en tant que telles

Dans cette affaire *PBS Partnership*, une Chambre de recours technique examinait un appel contre une décision de 1995 qui avait rejeté une demande de brevet européen relative à une méthode de contrôle d'un programme de gestion de pension au motif que cette demande ne concernait qu'une méthode pour la conduite des activités économiques (au sens de l'exclusion de l'article 52(2)c de la CBE) et manquait de caractère technique.

Pour sa défense, le déposant faisait notamment valoir que son invention comportait bien un caractère technique dans la mesure où elle impliquait un traitement informatisé de données et la mise en œuvre de moyens physiques (en l'occurrence des systèmes informatiques) et non de simples principes abstraits. Mais allant plus loin, il contestait aussi le recours même au critère du « caractère technique » pour apprécier la brevetabilité de son invention, relevant que cette obligation ne résultait pas explicitement du texte de la Convention de Munich. Et, enfin, il invoquait explicitement les avancées de la jurisprudence américaine *StateStreet* et les précédents que pouvaient constituer, d'une part les décisions *Vicom*¹⁰ *Pettersson* et *Sohei* de l'OEB pour appeler la chambre à reconnaître plus largement la brevetabilité des méthodes commerciales.

Dès lors, la décision de la Chambre de recours aurait pu donner lieu à une avancée significative et confirmer une supposée évolution de l'OEB en direction de la brevetabilité des méthodes commerciales. Or, il n'en a rien été, puisque par sa décision du 8 septembre 2000, la Chambre de recours a confirmé le rejet total de la demande de brevet européen incriminée. Et les motifs de sa décision ne se bornent pas à apprécier le cas d'espèce, mais réaffirment clairement l'exigence du « caractère technique » de toute invention brevetable et les principes traditionnels qui fondent l'exclusion de la brevetabilité des méthodes commerciales considérées « en tant que telles ».

La décision réaffirme en effet en premier lieu qu'au sens de l'article 52(1) de la CBE, une invention doit toujours présenter un caractère technique, que ce soit parce qu'un effet technique en résulte ou parce qu'elle nécessite la prise en compte de caractéristiques techniques. Elle en donne notamment pour exemples récents les deux décisions *IBM* intervenues en matière de logiciel (dans lesquels des « programmes d'ordinateur » n'ont pas été considérés comme constituant des logiciels « en tant que tels » du fait de leur caractère technique). Elle en tire la conclusion que, bien qu'absent du texte même de la CBE, le critère de technicité est bien une « exigence implicite » pour la brevetabilité d'une invention¹¹.

Mais la démonstration va plus loin et s'oppose nettement à toute velléité d'assouplissement indirect de l'interprétation de l'exclusion posée par l'article 52(2)c de la CBE. Pour réfuter la thèse de l'appelant et l'interprétation qu'il faisait des trois décisions qu'il citait comme précédents, la Chambre de recours s'est attachée en effet à préciser à quel niveau devait se situer la contribution technique pour qu'une méthode, bien qu'intervenant dans la conduite des affaires, puisse néanmoins donner lieu à une invention brevetable.

¹⁰ *Computer-related invention/VICOM* (T 208/84) (JO OEB 1987, p. 14).

¹¹ « Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1)EPC (following decisions T 1173/97 and T 935/97) ».

Dans un attendu de principe, la Chambre affirme qu'il ne suffit pas que l'invention mette en œuvre des moyens techniques pour échapper à l'exclusion, mais qu'il importe également que l'objectif poursuivi ou l'effet recherché soit aussi de nature technique¹². A l'appui de cette affirmation, la chambre met d'ailleurs en lumière les différences qui existent, à l'analyse, entre le cas qui lui était soumis et les trois décisions antérieures citées : dans le cas *Vicom*, l'invention brevetée produisait un effet technique particulier (en l'espèce, un traitement particulier d'image numérique) ; de même, dans la décision *Pettersson* du 6 juillet 1994, le breveté revendiquait un dispositif clairement technique par nature, même s'il était susceptible d'être employé à des fins économiques et commerciales. Enfin, dans la décision *Sohei*, la Chambre souligne que la méthode fut reconnue brevetable en ce qu'elle impliquait la mise en œuvre de caractéristiques techniques (c'est-à-dire, si l'on se reporte aux attendus de la décision *Sohei* elle-même, la mise en œuvre de moyens techniques – en l'occurrence une forme particulière d'interface informatique – dans le but de résoudre un problème de nature technique¹³) et ce même si l'utilisation préférentielle envisagée avait une finalité commerciale (à savoir, la gestion informatisée de comptes bancaires ou comptables).

A l'inverse, en examinant la première revendication de la demande de brevet déposée par *PBS Partnership*, la chambre n'y a vu que les étapes du traitement de données purement administratives ou financières sans prise en compte d'aucune caractéristique technique ou la résolution d'aucun problème de nature technique, ce qui caractérisait à ses yeux une méthode commerciale « en tant que telle » et donc exclue par nature du champ de la brevetabilité¹⁴.

En rappelant ainsi que le caractère technique indispensable à la brevetabilité d'une invention ne peut se limiter à l'usage de moyens techniques mais implique également la résolution d'un problème lui-même technique ou la production d'un effet technique, cette décision *PBS Partnership* ne fait finalement qu'appliquer un ancien principe du droit des brevets selon lequel une invention brevetable est « la solution technique à un problème technique¹⁵. » Pour autant, un rappel aussi net – surtout dans une décision concernant une méthode de gestion informatisée en matière financière (typique des nouveaux domaines innovants à l'origine des brevets de méthodes délivrés aux États-Unis) – a valeur de principe. La preuve en est d'ailleurs que la nouvelle version des directives d'examen de l'OEB devrait reprendre textuellement les termes pertinents de la décision *PBS Partnership*.

Mais cela marque aussi, à notre sens, la volonté de l'OEB de freiner une éventuelle dérive vers une interprétation trop restreinte (et donc facilement contournable) de l'exclusion des méthodes intellectuelles et commerciales. En effet, si l'on admettait *a contrario* que le simple emploi de moyens techniques (par exemple, des traitements informatiques) peut donner un caractère technique à une méthode de nature économique ou commerciale, il deviendrait très facile – même en l'état actuel du droit européen des brevets – de délivrer des brevets portant sur de « pures » méthodes commerciales (puisque ce seul recours à des

¹² « Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method ».

¹³ « An invention comprising functional features implemented by software (computer programs) is not excluded from patentability under Article 52(2)(c), (3) EPC, if technical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are required in order to carry out that same invention. Such technical considerations lend a technical nature to the invention in that they imply a technical problem to be solved by (implicit) technical features. » (décision *Sohei*, *op. cit.*).

¹⁴ « All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods. Thus the invention as claimed does not go beyond a method of doing business as such and, therefore, is excluded from patentability under Article 52(2)(c) in combination with Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC ».

¹⁵ J.-M. Mousseron, *Traité des brevets*, Litec, 1984, p. 175.

outils techniques – par exemple l'Internet – leur permettrait de ne plus être exclues au titre des méthodes « en tant que telles »). Exiger que le caractère technique requis aille au-delà du simple recours à des moyens techniques (lesquels – comme le rappelle la décision – sont d'un usage très général dans tous les domaines non-techniques de la vie courante¹⁶) vise donc à freiner une telle évolution et à ne reconnaître comme brevetables que des inventions de méthodes ayant une dimension technologique réelle et non essentiellement abstraites. En d'autres termes – et pour schématiser – l'OEB refuse de passer à une nouvelle définition de l'invention qui ne serait plus considérée que comme une « solution technique à un problème ». Et là est, nous semble-t-il, toute la différence entre la position européenne et les orientations actuelles aux États-Unis.

On est donc loin d'un possible alignement de l'OEB et du droit européen des brevets sur les options américaines en matière de *business methods*. La différence principale demeure, en effet, que l'exclusion des méthodes commerciales en tant que telles est explicitement inscrite dans la Convention de Munich, alors qu'elle ne résultait aux États-Unis que d'une interprétation jurisprudentielle sujette à évolution. Certes, l'OEB prend en compte les évolutions technologiques et accepte plus facilement aujourd'hui que des innovations touchant le traitement de l'information bénéficient de la protection par brevet. Mais tant en matière d'exclusion des programmes d'ordinateur que des méthodes commerciales, les décisions de l'OEB maintiennent l'exigence du caractère technique et s'efforcent de ne pas donner de celui-ci une définition trop large (et donc trop laxiste) : en matière de logiciel, la décision *IBM* de juillet 1998 impose que l'effet technique requis aille « au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme et l'ordinateur sur lequel il fonctionne » ; en matière de méthodes commerciale, la décision *PBS* rappelle que la nature du problème à résoudre ou de l'effet produit doit toujours être technique.

B) Des précisions intéressantes quant aux futures règles d'examen applicables aux inventions de méthode

Cette fermeté sur le principe n'empêche pas la Chambre de recours d'apporter d'utiles précisions sur les règles d'examen qui devraient être employées à l'avenir pour apprécier la brevetabilité des demandes de brevet portant sur des innovations méthodologiques.

En premier lieu, la décision reconnaît explicitement qu'une revendication de produit qui décrit un dispositif mettant en œuvre une méthode commerciale peut, en soi, faire l'objet d'un brevet et qu'elle ne devrait donc être écartée pour ce seul motif¹⁷. « Voilà un obstacle de franchi » se félicite un des premiers commentateurs de cette décision, voulant y voir un progrès significatif en direction de la brevetabilité des méthodes commerciales¹⁸. Cela nous paraît excessif : dans la plupart des cas, en effet, une invention de produit qui se limiterait à mettre en œuvre une méthode commerciale par l'emploi de moyens techniques courants manquera totalement d'activité inventive¹⁹. Ce fut d'ailleurs ce que jugea la cour dans la décision *PBS* en question s'agissant de la revendication de produit contenue dans la demande de brevet contesté.

¹⁶ « In fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means ».

¹⁷ « An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC ».

¹⁸ B. Michaux, La brevetabilité des méthodes commerciales liées à Internet, *Journal des Tribunaux*, Ed. Lancier, Bruxelles, 17 février 2001, n° 6000, p. 181.

¹⁹ Parmi les rares points de consensus entre les trois grands offices internationaux (USPTO, JPO et OEB), figure justement déjà l'affirmation selon laquelle « la simple automatisation d'un comportement humain connu par l'utilisation de technologies bien connues n'est pas brevetable » (*Trilateral technical meeting*, juin 2000, *op. cit.*).

Le second éclaircissement utile apporté par cette décision concerne justement l'articulation entre l'examen de la nature de l'invention et l'appréciation de sa nouveauté et de son activité inventive. On sait, en effet, que la distinction entre ce qui relève de la définition même de l'invention brevetable (articles 52 et 53 de la CBE) et ce qui dépend des critères classiques de brevetabilité n'est pas toujours très claire. Elle ne paraît pas l'être non plus aux États-Unis, où – par exemple – la décision *State Street* de 1998 a réinterprété (près de cent ans après !) la précédente affaire *Hôtel Security Checking* de 1908 comme ayant statué sur le défaut de nouveauté de l'invention revendiquée et non plus comme ayant créé une véritable exclusion de fond²⁰.

C'est aussi la raison pour laquelle les directives d'examen de l'OEB indiquent déjà spécifiquement « que le test fondamental permettant de déterminer si l' on est en présence ou non d' une invention au sens de l' article 52(1), est séparé et distinct de l' examen visant à déterminer si l' objet est susceptible d' application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive »²¹.

Mais considérant, sans doute, que cette autonomie entre les différents fondements de l'examen revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit d'examiner une invention de méthode, la Chambre de recours a tenu à préciser qu'en cette matière il lui semblait particulièrement inopérant de se fonder sur la théorie de la contribution à l'art antérieur (*this so-called contribution approach*) pour se prononcer sur l'éventuelle exclusion d'une méthode au titre de l'article 52 de la CBE. Ce type d' analyse doit rester cantonnée à l' appréciation de la seule activité inventive. Et soucieuse, là encore, de contribuer à l'amélioration ou à la réécriture des directives d'examen, la Chambre n'a pas hésité à profiter de l'occasion pour indiquer qu'il semblait exister une contradiction possible entre le rappel de principe cité plus haut et un autre passage du même point 2.2. qui recommande à l'examineur de « faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et (de) concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l' objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l' état de la technique».

Une telle volonté de clarification n'est pas sans lien avec la nature particulière des inventions de méthode pour lesquelles les déposants seront de plus en plus tentés de solliciter la protection par brevet. On peut comprendre que lorsque l'innovation réside surtout dans la mise au point de processus intelligents et articulés de manière systématique, il soit parfois difficile de dissocier ce qui ne mérite pas la protection par brevet pour cause d'abstraction de ce qui ne la mérite pas pour manque d'activité inventive. Mais confondre les deux griefs (et donc ne se livrer qu'à un unique examen) reviendrait – paradoxalement – à vider de sa substance l'exclusion même des méthodes d'affaires en tant que telles. En effet, celles qui seraient exclues de la brevetabilité le seraient pour manque de nouveauté ou d'activité inventive et non plus uniquement parce qu'elles seraient, en elles-mêmes, des méthodes purement abstraites et sans caractère technique.

A l'inverse, respecter la distinction entre les deux niveaux d'examen conserve à l'exclusion de principe des méthodes commerciales en tant que telles toute sa portée et toute son autonomie. Allant plus loin dans ce sens, la récente résolution adoptée au dernier Congrès de Melbourne de l'AIPPI concernant la brevetabilité des méthodes commerciales n' a pas hésité à proposer qu'« une telle invention revendiquée et ayant un contenu technique sera considérée comme brevetable même si la nouveauté et l'activité inventive ne résident pas dans ce contenu technique »²².

²⁰ « In that case, the patent was found invalid for lack of novelty and « invention, » not because it was improper subject matter for a patent ». (arrêt *CAFC, State Street, op. cit.*).

²¹ V. les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, Partie C, Chapitre IV, 2.2 *in fine*.

²² Association Internationale pour la protection de la propriété industrielle, Congrès Melbourne 2001, Résolution finale, *Question Q 158 : La Brevetabilité des Méthodes Commerciales*, 30 mars 2001 (disponible sur le site de l' AIPPI : <http://www.aippi.org>).

Cette décision PBS montre bien que prendre la mesure d'un mouvement qui se dessine et se préparer à y répondre ne veut pas dire se résigner nécessairement à suivre passivement toutes les évolutions. Il paraît évident que les examinateurs de l'OEB vont devoir, de plus en plus fréquemment, étudier des demandes de brevet portant sur des innovations de nature essentiellement méthodologiques et souvent en conjonction avec la mise en œuvre de moyens informatisés (et particulièrement – mais pas uniquement – de l'Internet). Il est donc logique et plutôt rassurant de voir que la jurisprudence des Chambres de recours affine ses outils d'analyse et ses critères d'examen, de façon à pouvoir identifier celles de ces demandes qui pourront légitimement accéder à la protection par brevet. Ce n'est pas pour autant que cette prise en compte des spécificités des demandes de brevet concernant des méthodes commerciales va vider de son sens l'exclusion fondamentale de toutes les méthodes purement abstraites et non techniques, qui demeure inscrite dans le texte et qui est bien rappelée et illustrée par cette décision de septembre 2000.

Bertrand WARUSFEL