

Proposition de directive sur la brevetabilité des inventions logicielles : la Commission avance prudemment

Bertrand WARUSFEL

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
MAÎTRE DE CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ PARIS V

En publiant le 20 février 2002 sa proposition de directive « concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur »¹, la Commission n'a fait que poursuivre le processus qu'elle avait engagé – suite au Livre vert de 1997 sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe – en ouvrant en octobre 2000 une vaste consultation sur le sujet et en annonçant, à cette occasion, que « l'harmonisation des législations nationales en matière de brevet sur cette question est nécessaire » et en évoquant, par avance, « la préparation d'une initiative législative par la Communauté européenne »².

Pourtant, une nouvelle fois, le principe même de la publication d'un tel projet a créé un certain émoi, en particulier dans les milieux ouvertement hostiles à la délivrance de brevet en matière d'inventions logicielles. Mieux encore, peu de jours après cette publication, le ministre délégué à l'Industrie français, M. Christian Pierret s'est cru obligé de faire connaître à la Commission qu'aux yeux du gouvernement français, « le projet de directive n'apporte aucune des précisions attendues sur les limites et les exigences de la brevetabilité » et que « le gouvernement s'inquiète du champ qui pourrait être ouvert à la brevetabilité de l'ensemble des logiciels voire des méthodes intellectuelles et commerciales ».

Faut-il donc voir dans les dix articles de ce projet de directive la marque d'une avancée juridique ou politique majeure ? En réalité, nous ne le croyons pas. Au contraire, une première lecture de ce document nous révèle plutôt, paradoxalement, sa prudence. Une prudence qui porte tant sur le fond que sur la forme et qui limite donc les ambitions de cette future directive.

1. La prudence dans la forme : une proposition qui n'implique, en elle-même, aucune modification de la Convention de Munich

La première remarque que suscite la lecture de cette proposition de directive est que celle-ci n'implique ni directement ni indirectement que l'exclusion des « programmes d'ordinateurs » posée par l'article 52.2 c) de la Convention de Munich soit revue ou supprimée. Il s'agit

¹ Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, COM(2002) 92 final 2002/0047.

² La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : document de consultation établi par les services de la Direction générale « Marché intérieur » (19 Octobre 2000), p. 2. Ce document est téléchargeable à l'adresse : http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/indprop/indprop/softpaten.htm

pourtant de l'un des enjeux actuels du débat en Europe autour de la brevetabilité des inventions logicielles et l'on sait que la Conférence intergouvernementale des États membres de la Convention (actuellement suspendue jusqu'en juin 2002) avait potentiellement ce sujet à son ordre du jour.

Tout est rédigé, au contraire, dans ce texte pour faire en sorte qu'il soit possible de distinguer les inventions logicielles brevetables et celles qui ne le seraient pas sans avoir même à faire référence à cette exclusion des « programmes d'ordinateur ... en tant que tels ».

En reconnaissant par principe que toutes les inventions mises en œuvre par ordinateur appartiennent à un domaine technique (et donc ont vocation à la protection par brevet, conformément à l'article 27 des accords ADPIC), le projet d'article 3 vide peut-être quelque peu l'exclusion susvisée de son effet mais il n'implique en rien de la supprimer formellement. Dès lors, en effet, qu'une invention logicielle ne sera pas revendiquée en elle-même mais en tant qu'elle met en œuvre des moyens informatiques (ordinateurs, réseaux, ou « autre appareil programmable »), elle échappera à cette exclusion car elle sera reconnue comme ayant un caractère technique. C'est d'ailleurs ainsi que le considérant 7 du projet de directive prévoit qu'il faudra interpréter l'articulation entre l'exclusion prévue par la Convention de Munich et la disposition du futur article 3³. Dès lors, l'application de cette directive devrait pouvoir s'effectuer indifféremment, que l'exclusion demeure ou qu'il soit décidé par les États parties de la supprimer.

Le même souci de ne pas bouleverser la situation actuelle et de ne pas ouvrir le champ à des remises en cause apparemment radicales, transparaît encore dans le projet d'article 5 qui précise que les inventions logicielles devront pouvoir être revendiquées « en tant que produit, c'est-à-dire en tant qu'ordinateur programmé » ou « en tant que procédé ». Loin de constituer une avancée, cette formulation est en réalité très conservatrice, puisqu'elle se contente d'entériner ce qui a cours non seulement à l'OEB mais également dans la quasi-totalité des États membres sans pour autant obliger ceux-ci à admettre – comme le fait déjà l'OEB (depuis les décisions IBM I et II⁴) ainsi que certains États importants (comme la France et l'Allemagne) – les revendications de programme (soit en eux-mêmes, soit en tant que reproduits sur un support). On peut donc parler à ce propos d'un projet d'harmonisation *a minima*.

Pour proposer ainsi aux États membres une harmonisation modeste et qui évite de toucher aux symboles (la clause excluant les programmes d'ordinateur ou les revendications de produits-programmes), la Commission a choisi de centrer son texte sur l'appréciation de la seule activité inventive et de réaffirmer qu'il est essentiel que soit établie, à ce niveau, l'existence d'une « contribution technique ». Elle fait donc de ce critère classique l'instrument central qui doit permettre d'éviter que des brevets injustifiés et dommageables pour l'innovation et pour la

³ « Cette exception ne s'applique cependant et n'est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne ces objets ou ces activités en tant que *tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n'appartiennent à aucun domaine technique* ». (considérant 7 – souligné par nos soins).

⁴ Les directives d'examen de l'OEB (telles qu'elles ont été modifiées en août 2001 pour tenir compte – notamment – des décisions IBM) indiquent désormais qu'« un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel, en tant qu'enregistrement sur un support ou sous forme d'un signal peut être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) s'il est capable, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur ».

concurrence ne puissent être délivrés en Europe dans le domaine informatique. C'est, en ce sens, que l'on peut également parler d'une prudence sur le fond.

2. La prudence sur le fond : la réaffirmation du critère central de la « contribution technique »

Pour l'application du droit des brevets aux inventions logicielles, la question centrale reste, bien évidemment, celle des critères à prendre en considération pour définir au fond les limites éventuelles de la brevetabilité dans ce domaine. Et certains pouvaient imaginer que pour déterminer avec précision une telle limite, la Commission s'aventurerait à essayer de définir plus strictement ce que peut être – en matière informatique – une « invention ».

Or, il n'en est rien et – comme nous l'avons vu – l'article 3 se contente d'affirmer, par principe, qu'une invention mise en œuvre par ordinateur doit être « considérée comme appartenant à un domaine technique », sans subordonner cette reconnaissance à la vérification d'aucun critère particulier⁵. De même l'article suivant consacré aux « conditions de brevetabilité » s'ouvre par un premier paragraphe qui affirme qu'une telle invention demeure soumise à toutes les conditions classiques : « qu'elle soit susceptible d'application industrielle, qu'elle soit nouvelle et qu'elle implique une activité inventive ».

Ce n'est donc qu'au second paragraphe de cet article 4 que l'on trouve la disposition qui constitue le cœur de cette proposition de directive : « les États membres veillent à ce que pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur apporte une contribution technique » (art. 4.2).

Cette notion de contribution non évidente à l'état de la technique utilisée pour évaluer l'activité inventive d'une demande de brevet est classique dans la jurisprudence de l'OEB et a notamment été utilisée par les chambres de recours comme critère d'appréciation de la brevetabilité des inventions logicielles depuis la décision *Sohei* de 1994⁶. Mais jusqu'à une période récente, il existait une incertitude sur sa portée réelle car elle avait parfois été également envisagée comme permettant de contribuer à définir aussi ce qu'est en soi une invention brevetable. Il fallu alors que la décision *PBS* de septembre 2000 fixe définitivement les choses en précisant que cette notion ne devait être strictement utilisée qu'au stade de l'examen de l'activité inventive⁷. Suite à cette décision, les directives d'examen de l'OEB ont alors été modifiées en

⁵ On pourrait souhaiter une formule moins brutale de ce principe, comme l'indiquait la réponse du groupe français de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) à la rédaction de laquelle deux responsables de la présente chronique (le Professeur Jean-Christophe Galloux et Bertrand Warusfel) avaient contribué : « S'il ne nous paraît pas contestable qu'une invention mise en œuvre par ordinateur puisse être considérée *a priori* comme appartenant à un domaine technique, il nous semblerait néanmoins préférable de ne pas formuler cela sous une forme aussi automatique que celle proposée, qui pourrait être interprétée de façon réductrice comme dispensant par principe d'avoir à rechercher le caractère technique d'une invention dès lors que celle-ci se présente sous une forme logicielle » (*Réponse du groupe français de l'Association Internationale pour la protection de la Propriété industrielle-AIPPI à la consultation établie par les services de la direction générale du marché intérieur de la Commission européenne : brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur*, décembre 2000, téléchargeable à l'adresse : <http://www.industrie.gouv.fr/observat/innov/carrefour/aippi.htm>).

⁶ OEB, 31 mai 1994, aff. T-769/92 : *JO OEB* 1995, p. 525.

⁷ OEB, 8 sept. 2000, aff. T-931/95, *Pension Benefits System Partnership*. Sur ce point, v. notre commentaire de cette décision : B. Warusfel, La brevetabilité des méthodes commerciales : l'Office Européen des Brevets résiste

ce sens en août 2001⁸. En n'associant donc l'appréciation de la contribution technique qu'à l'examen de l'activité inventive, le projet de directive communautaire se conforme ainsi strictement au dernier état de la jurisprudence de l'OEB.

En revanche, la Commission a du faire des choix plus délicats sur quelques autres questions mentionnées à l'origine dans son document de consultation d'octobre 2000.

En premier lieu, la Commission s'était interrogée sur le point de savoir s'il fallait – pour définir avec précision ce que l'on entend par « contribution technique » en matière de logiciel – faire référence à la notion plus complexe de « considérations techniques »⁹. Or cette notion a complètement disparu du texte de la proposition de la Commission, sans doute pour éviter – par prudence – des interprétations erronées ou divergentes de son sens, voire qu'elle soit comprise comme un nouveau critère autonome d'appréciation de la brevetabilité des inventions logicielles¹⁰.

En second lieu, le document de consultation originel de la Commission soulevait la question de la prise en compte d'éventuels éléments non techniques dans l'appréciation de la contribution technique d'une invention. On sait, en effet, qu'en matière d'innovations logicielles, il est fréquent que celles-ci mêlent étroitement des aspects techniques (processus informatiques spécifiques) et des aspects non techniques (notamment en ce qui concerne les innovations commerciales) et que ce mélange peut conduire à ce que certains logiciels soient, ni plus ni moins, de véritables « méthodes d'affaires » (business methods) informatisées. Fallait-il donc – pour éviter tout risque de voir breveter une méthode d'affaires informatisée – rejeter pour défaut d'activité inventive toute invention dont la nouveauté ne résidait pas exclusivement dans des aspects techniques ? Cela a paru excessif à la Commission et sur ce point celle-ci a préféré s'en tenir à une position proche de l'état actuel de la jurisprudence de l'OEB, laquelle a désormais rejeté ce qui fut appelée un temps la « théorie de l'élément essentiel » (selon laquelle

toujours (à propos de la décision *PBS Partnership* du 8 septembre 2000) : *Propriétés intellectuelles*, oct. 2001, n° 1, p. 83.

⁸ S'agissant de déterminer si la demande de brevet décrit une invention au sens de l'article 52(1) CBE, le paragraphe 2.2. du chapitre IV des directives d'examen ne recommande plus à l'examinateur 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 » (rédaction antérieure à août 2001) mais de « concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1) ». Il est donc clair désormais que l'examen de la « contribution technique » ne rentre pas en ligne de compte pour l'appréciation de la notion d'invention, mais uniquement au niveau de celle de l'activité inventive.

⁹ Cette notion présente dans différentes décisions récentes de l'OEB en matière de logiciel (*Sohei, IBM I, IBM II*) était définie par le document de la Commission de la manière suivante : « Il y a contribution technique lorsque, par exemple, des aspects techniques doivent être pris en considération pour aboutir à l'invention mise en œuvre par ordinateur et faisant l'objet d'une demande de brevet. L'invention revendiquée doit présenter des caractéristiques issues de ces considérations techniques ».

¹⁰ Pour notre part, nous avons – dans la réponse rédigée au nom du groupe français de l'AIPPI – indiqué que la notion de considérations techniques « devrait aider à l'interprétation des définitions actuelles (par exemple celle de la notion d'invention de l'article 52 CBE) plutôt que de constituer un nouveau critère ou une nouvelle condition de brevetabilité ». (J.-Ch. Galloux, A. Michelet & B. Warusfel, Réponse du groupe français de l'AIPPI, *précit.*). De son côté, le rapport du cabinet Bensoussan présenté lors d'un récent colloque n'hésite pas à voir dans ces « considérations techniques » une « notion plus générale et par conséquent moins précise » dont l'émergence dans la jurisprudence de l'OEB serait le signe d'une « dilution de l'effet technique » (Alain Bensoussan–Avocats, *La brevetabilité des logiciels : Rapport pour le colloque international Droit de l'Internet – Approches européennes et internationales*, Ministère de la justice, Université Paris I, Arpeje, 20 novembre 2001).

une invention n'était brevetable que si l'élément nouveau dominant était technique) depuis la décision *Koch Strezel* de 1987¹¹ (également confirmée sur ce point par la décision *Sohei* précitée). Dès lors, l'article 4.3 précise que « la contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l'état de la technique ». En conséquence, il pourra être possible de délivrer un brevet portant sur une innovation dont certains aspects sont non techniques (par exemple de nature commerciale) dès lors que celle-ci apportera également par ailleurs une contribution technique non évidente à l'état de la technique antérieure. Est-ce là pour autant la porte ouverte à la brevetabilité pure et simple des méthodes commerciales que semble craindre M. Pierret ? Sans doute pas, car comme le remarque justement la Commission dans son exposé des motifs, « bien qu'une revendication valable puisse comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, les caractéristiques purement non techniques ne peuvent être monopolisées isolément des caractéristiques techniques ». Et par ailleurs, l'affirmation centrale de la nécessité d'une contribution technique non évidente paraît devoir garantir – comme on l'a vu dans la décision *PBS* précitée¹² – qu'il restera toujours impossible de breveter en Europe de « pures » méthodes commerciales, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis¹³.

Enfin, la Commission a tenu à affirmer symboliquement et juridiquement que la délivrance de brevets pour des inventions sous forme logicielle ne pouvait en aucun cas remettre en cause les acquis de la protection des logiciels originaux par le droit d'auteur. Cela est non seulement rappelé dans les 9^e et 18^e considérants mais donne lieu aussi au projet d'article 6 qui précise notamment que « les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur par un droit d'auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l'interopérabilité (...) ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d'invention dans le cadre de la présente directive ». Là encore, une telle précision paraît de nature à rassurer sur les conséquences d'une coexistence entre les différents modes de protection et à attester de la prudence avec laquelle la Commission entend aborder ce domaine délicat.

3. Une prudence politique qui laisse dans l'ombre beaucoup d'aspects qui mériteraient d'être harmonisés

Il paraît donc difficile de considérer ce projet de directive comme un projet aventureux ou comme une étape dangereuse vers un relâchement des conditions de brevetabilité en Europe. Seuls ceux qui ne connaissent pas la jurisprudence de l'OEB ainsi que des principaux offices et juridictions européens peuvent s'imaginer que reconnaître la possibilité de breveter des inventions sous forme logicielle lorsqu'elles constituent un apport nouveau et non évident à l'état de la technique puisse constituer une révolution. Pour tous les autres, cela ne consacre qu'un fait largement établi depuis une vingtaine d'années et juridiquement assis sur des principes et une jurisprudence globalement équilibrés.

Il faut plutôt, en réalité, s'inquiéter de ce que, par volonté politique de ne pas heurter, la Commission ait choisi d'harmoniser – comme on l'a déjà dit – *a minima*.

¹¹ OEB, 21 mai 1987, aff. T-26/86, *Koch Strezel* : *JO OEB* 1998, p. 219 ; *PIBD* n° 432, III, 185.

¹² Sur ce point, v. B. Warusfel, précit. : *Propriété intellectuelle* oct. 2001, n° 1.

¹³ Le 15^e considérant *in fine* est, d'ailleurs sans équivoque sur ce point en précisant que les principes posés par le projet de directive ont notamment pour but « d'assurer que les inventions qui n'apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d'une protection ».

Si la directive était finalement adoptée dans l'état où se trouve ce projet, on pourrait notamment regretter que des éléments essentiels aient été omis. D'une part, il est vraisemblable que le refus d'accepter officiellement des revendications de programme malgré l'usage désormais répandu de celles-ci en Europe maintiendrait une source de distorsions et de discrimination et ne favoriserait pas – vu du marché et des utilisateurs de logiciels – la lisibilité et l'accessibilité des droits de brevet (puisque'il faudrait dans certains cas continuer à dissimuler une revendication de produit-programme derrière une revendication d'ordinateur programmé ou de procédé informatisé).

D'autre part, il serait utile qu'une directive d'harmonisation ne se contente pas de fixer comme principe commun la synthèse de ce que la jurisprudence de l'OEB a déjà établi (et qui est donc – *de facto* – déjà largement harmonisé à travers toute l'Europe) mais qu'elle s'attaque à promouvoir une harmonisation des aspects non couverts par les décisions de l'OEB (et donc plus fortement susceptibles de créer des distorsions entre les législations nationales des États membres). À ce titre, c'est certainement dans le domaine des conditions de coexistence des droits de brevets et des droits d'auteur qu'il y aurait le plus (et le mieux) à faire.

Pour ne prendre qu'un exemple, s'il est intéressant que le projet de directive précise que les droits relatifs à la décompilation ne peuvent pas être affectés par l'attribution d'un brevet sur une invention logicielle, il serait tout aussi utile que la directive prévoit – en contrepartie – que l'exception classique au droit du breveté reconnue pour les usages expérimentaux (CPI, art. L. 613-5 *b*) à des fins de recherche et de développement ne puisse pas être abusivement remise en cause, en matière de logiciel, par les prérogatives détenues par l'auteur. De même, il pourrait être utile de profiter de la rédaction et du débat autour d'une future directive pour définir les contours d'un système approprié de licence de dépendance permettant de régler équitablement et dans l'intérêt de l'innovation les cas de dépendance technologique entre logiciels protégés par les droits d'auteur et inventions brevetées.

Travailler sur de tels sujets ferait réellement avancer les questions concrètes de protection du logiciel en Europe et contribuerait sans doute, à terme, à apaiser certaines craintes (en particulier parmi les défenseurs des « logiciels libres ») quant aux risques indirects qu'une pratique abusive des brevets pourrait faire courir à l'industrie du logiciel. À trop vouloir éviter d'éveiller de telles suspicions, la Commission nous propose aujourd'hui un texte trop prudent qui ne mérite assurément pas toutes les critiques qui lui sont déjà adressées, mais qui, en l'état, ne fait pas beaucoup avancer non plus l'harmonisation pratique des instruments que le droit européen offre aux entreprises pour exploiter leurs créations et leurs innovations dans la société de l'information.

B. WARUSFEL