

## **LA BREVETABILITÉ DES « BUSINESS METHODS »**

### **INTRODUCTION:**

a) La question qui sera traitée dans le cadre de mon exposé c'est le problème de la protection en Europe, c'est-à-dire dans les pays du brevet européen des « BUSINESS METHODS ».

Mon intervention sera divisée en deux parties :

- la première consistera dans l'examen de la possibilité de protéger actuellement en Europe les « BUSINESS METHOD »  
c'est à dire que nous examinerons les conditions des protections et l'étendue de la protection qui peut être conférée à un brevet couvrant une « BUSINESS METHOD ».
- dans la deuxième partie de mon exposé, j'examinerai, si nous devons conclure à ce que les « BUSINESS METHODS » ne sont pas protégeables par les brevets actuellement en Europe, si cette protection est souhaitable et comment elle doit être organisée.

b) Mais avant d'exposer ces deux sujets, il convient de se pencher sur la notion même des « BUSINESS METHODS ».

Cette expression est généralement traduite en français comme « méthodes commerciales ».

Mais cette traduction appauvrit un peu le sens de l'expression « BUSINESS METHODS » telle qu'elle est utilisée dans la pratique des brevets aux Etats-Unis.

Et je pense que la traduction la plus adéquate de cette expression est « *procédé pour faire des affaires* », ce qui finalement revient à lui donner un sens équivalent à l'expression « *méthode ou procédé économique* ».

En effet, les brevets qui ont été délivrés aux Etats-Unis pour couvrir des « BUSINESS METHODS » sont des brevets qui se réfèrent non seulement aux méthodes utilisées par les entreprises dans les contacts directs entre elles et leurs clients, mais également tout le procédé permet à une entreprise de fonctionner tant en interne que dans les rapports avec ses fournisseurs ou avec les différentes administrations.

Il s'agit donc véritablement de méthodes économiques au sens large de ce terme.

Or, le terme *méthode économique* ou *economic method*, est visé tel quel par la Convention de Munich qui détermine les conditions et les critères de brevetabilité des inventions pouvant bénéficier du brevet européen.

c) Il apparaît également que l'on doit s'interroger sur les raisons qui ont provoqué un engouement récent et très large pour la protection des « BUSINESS METHODS » par les brevets.

Il paraît incontestable que c'est le développement tant de l'informatique et plus particulièrement des réseaux informatiques, et notamment de l'Internet, qui ont suscité de très nombreuses demandes de brevet aux Etats-Unis pour protéger les « BUSINESS METHODS ».

Deux raisons principales peuvent expliquer la nécessité de demander la protection des brevets pour les « BUSINESS METHODS » :

- Tout d'abord, l'Internet, comme rarement avant lui un moyen d'échange de production, donnait une prime aux premiers arrivants tant en terme de notoriété qu'en termes de la clientèle potentielle.

Il fallait donc pour les entreprises qui étaient les premières à s'installer sur le réseau web, concrétiser leur avance par la délivrance d'un titre qui sanctionnerait leur monopole de fait par un monopole juridique.

- Mais en outre, les entreprises qui ne bénéficiaient pas de l'antériorité de l'installation sur Internet, et qui étaient à la recherche des moyens de financement, avaient besoin d'assurer les investisseurs par l'existence des droits de propriété intellectuelle.

Et c'est ce besoin de garantie des financements qui explique la seconde et la plus forte vague des brevets couvrant les « BUSINESS METHODS ».

C'est donc la « *nouvelle économie* » qui est à l'origine de l'intérêt renouvelé pour cette question qui, en vérité, passionne les spécialistes dès le début du système de brevet.

En effet, dès son origine, le système de brevet était face au problème de la définition du champ de son application : fallait-il breveter toutes les créations utilitaires ou le système de brevet devait-il être uniquement destiné à des inventions à caractère industriel ?

L'un des fondateurs de la Convention de l'Union de Paris et président de l'AIPPI, l'avocat français Eugène POUILLET, écrivait dans son traité des brevets « *les conceptions purement théoriques, par exemple d'enseignement ou une méthode de contrôle ou de tenue de livre (c'est-à-dire une méthode comptable donc une méthode économique) ne sont pas susceptibles d'être brevetées, car ce genre de découvertes est exclusivement du domaine de l'intelligence, point du tout de celui de l'industrie* ».

Ainsi, une distinction tout à fait claire s'est établie dès l'origine du système des brevets entre les moyens abstraits qui ne constituaient pas des inventions et des inventions brevetables qui relevaient du domaine de l'industrie, c'est-à-dire soit étaient d'application industrielle, soit étaient de nature technique.

Et les méthodes économiques ont été, en général, considérées comme exclues de brevetabilité soit parce qu'on les qualifiait comme purement abstraites et par conséquent dépourvues de caractère technique, soit parce qu'on ne voyait pas leur application industrielle.

## **LA CONVENTION DE MUNICH ET LA BREVETABILITÉ DES BUSINESS METHODS :**

a) Si l'on considère que les BUSINESS METHODS sont équivalentes aux méthodes économiques, de telles méthodes sont explicitement exclues de brevetabilité par les dispositions de la Convention de Munich, article 52 2 et 3 du Traité de Munich.

En effet, l'article 52.2c CBE prévoit que ne sont pas considérées comme des inventions notamment les méthodes dans le domaine des activités économiques.

Et il convient d'observer que cette exclusion de la brevetabilité concerne tant les méthodes économiques que les programmes d'ordinateur.

Ainsi, le Traité de Munich interdit la brevetabilité des méthodes économiques, c'est-à-dire des BUSINESS METHODS.

b) Mais l'article 52.3 CBE prévoit que les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des méthodes économiques (et des programmes d'ordinateur) que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments considérés en tant que tel.

Autrement dit, si le brevet porte sur la méthode économique en tant que telle, une telle méthode ne peut pas être brevetable et le brevet ne sera pas délivré, ou il devra être annulé.

En revanche, si le brevet porte sur l'invention qui inclus parmi différents éléments qui la compose également une méthode économique comme un programme d'ordinateur, une telle invention devrait être brevetable si elle remplit par ailleurs d'autres critères de brevetabilité : la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.

c) L'article 52.2 et 3 a été interprété à plusieurs reprises par les instances de l'OEB.

En effet, l'OEB s'est mis à la recherche d'un critère qui permettrait de distinguer les méthodes économiques non brevetables des inventions incluant des méthodes économiques et qui seraient brevetables conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 3 de la Convention de Munich.

Et ce critère selon l'OEB, c'est la technicité de l'invention.

Seule une invention technique peut être brevetable.

Et une invention qui comporte une méthode économique technique, prise dans sa complexité, peut être brevetable.

d) L'on peut observer une certaine évolution au sein de l'OEB au sujet de l'appréciation du caractère de technicité des inventions.

En effet, dans les premières décisions intervenues l'OEB considérait que pour être non exclue de la brevetabilité, l'invention doit apporter une contribution technique dans le domaine non exclu de la brevetabilité.

Cela a amené l'OEB à rechercher s'il existe une contribution technique brevetable pour déterminer si l'invention est ou non exclue de la brevetabilité.

Si l'examineur concluait que l'invention comporte une contribution technique brevetable, alors il passait au stade de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention.

Mais pour conclure à ce que l'invention comporte une contribution technique brevetable, l'examineur en vérifiait la nouveauté et l'apport de cette contribution à l'état de la technique.

Ainsi, en réalité, on examinait deux fois la nouveauté et l'activité inventive d'une invention :

- D'abord pour savoir si elle est ou non exclue de la brevetabilité conformément aux dispositions de l'article 52 du Traité de Munich,
- et ensuite pour déterminer si les conditions de nouveauté et de l'activité inventive prévues par les articles 54 et 56 sont remplies.

Tel est notamment l'enseignement qu'on peut tirer de la décision de l'OEB T38/86 ou encore T854/90.2.3.

e) La position de l'OEB a changé.

En effet, dans les décisions IBM du 1<sup>er</sup> juillet 1998 et PHILIPPS du 15 mars 2000, l'OEB a examiné les caractères techniques d'une invention en se référant aux problèmes à résoudre.

Et après avoir constaté que les problèmes à résoudre étaient de nature technique et que la solution du problème était également de nature technique, l'OEB a conclu à ce qu'il n'y avait aucune raison d'exclure la brevetabilité des inventions sollicitées d'une part par IBM et d'autre part par la société PHILIPS.

f) Mais, l'OEB exige toujours lorsqu'elle examine la nouveauté et l'activité inventive de l'invention, que la nouveauté ou l'activité inventive se situe également dans le domaine technique.

Ainsi, si la nouveauté de l'invention réside non pas dans un procédé technique ou dans une structure technique, mais uniquement dans une méthode économique mettant en œuvre un procédé technique ou une structure technique, alors l'OEB considère qu'une telle invention ne remplit les critères des nouveautés ou d'activité inventive.

C'est l'enseignement que l'on peut déduire de la décision de la Chambre de Recours de l'OEB rendue le 8 septembre 2000 numérotée 09 313295 par laquelle l'OEB a rejeté la demande de brevet intitulée « système des bénéficiaires de retraite améliorée » présenté par PENSION BENEFIT SYSTEME PARTNERSHIP ».

La Chambre de Recours tout en reconnaissant que les termes comme « technique » ou « caractère technique » ne sont pas faciles à définir, ne voit pas de raison suffisante dans cette ambiguïté pour ne pas les utiliser.

Mais la Chambre de Recours considère que l'amélioration prévue par l'invention se situant essentiellement dans le domaine économique qui ne peut en tant que telle contribuer à l'activité inventive.

Une telle invention ne relève pas de l'activité inventive et elle est donc non brevetable.

g) Ainsi, on peut en conclure que si une invention a un caractère technique, c'est à dire si elle porte sur des structures ou sur des procédés faisant recours à des moyens techniques même pour mettre en œuvre uniquement une méthode économique, une telle invention ne sera pas à priori exclue de brevetabilité.

Mais en revanche, pour que sa nouveauté ou son activité inventive soit admise, il faut que le domaine dans lequel se situe la nouveauté ou l'activité inventive soit de l'ordre technique et ne peut pas consister dans une simple nouveauté commerciale ou de marketing.

Telle est la conclusion qu'on peut tirer de la dernière décision de l'OEB publiée à ce sujet, la décision PENSION BENEFIT SYSTEM du 8 septembre 2000.

h) Si le brevet européen devait couvrir une telle invention, elle serait protégée dans les pays membres de la Convention de Munich, comme n'importe quel autre brevet et elle bénéficierait des mêmes prérogatives tant en ce qui concerne les moyens de preuve, les sanctions et les procédures judiciaires.

Ainsi, un brevet valable couvrant une business méthode technique, sera traité comme n'importe quel autre brevet portant sur des inventions traditionnelles en Europe.

### **L'AVENIR DE LA BREVETABILITE DES « BUSINESS METHODS » :**

a) La position exprimée par l'OEB ne semble pas être en conformité avec les souhaits exprimés par les milieux intéressés.

Il faut rappeler que l'AIPPI, à l'occasion de son congrès à MELBOURNE en mars 2001, a traité d'une manière très approfondie la question de la brevetabilité des « BUSINESS METHODS » ou des méthodes commerciales.

A l'issue de ces travaux, l'AIPPI a pris une résolution concernant l'éventuelle organisation de la protection des méthodes commerciales par les brevets d'invention.

Et la résolution de l'AIPPI reconnaît que si seules des méthodes pour faire des affaires c'est à dire des « business methods » ayant un caractère technique doivent bénéficier de la protection par le brevet, et que l'on doit exclure de la brevetabilité des méthodes économiques abstraites, en revanche, l'AIPPI était d'avis que ni la nouveauté d'une invention, ni son activité inventive ne doivent pas nécessairement résider dans la partie technique d'une invention.

Ainsi, le critère de la technicité d'une invention est purement formel.

Selon la résolution de l'AIPPI, la technicité n'est pas liée à la nature même d'une invention mais uniquement elle devient un élément permettant de mieux la définir pour éviter des monopoles injustifiés qui pourraient apparaître si l'on admettait la brevetabilité des méthodes économiques en tant que telles.

Il s'agit d'une différence tout à fait significative par rapport à la position adoptée par l'OEB.

Mais elle exprime la position adoptée par les spécialistes des 34 pays qui ont fourni des rapport de travail.

Il s'agit donc d'une expression d'opinion tout à fait significative sur ce point.

b) Il faut d'ailleurs également rappeler que la résolution de l'AIPPI s'est penchée sur la question de l'étendue de la protection que pourrait conférer de tels brevets et là encore l'AIPPI était tout à fait unanime pour considérer que des brevets couvrant des business méthodes ne devraient pas être traités différemment des brevets portant sur des inventions traditionnelles existant dans le domaine de l'industrie.

La position exprimée par l'AIPPI au Congrès de MELBOURNE peut servir de base pour l'harmonisation des règles de délivrance des brevets pour des business méthodes entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie car l'on peut constater aujourd'hui des divergences entre les positions exprimées par les principaux offices de brevets de ces trois continents et la résolution de l'AIPPI constitue une base sérieuse de compromis dans ce domaine.

## **CONCLUSION :**

Il est certainement trop tôt pour faire un bilan de l'intérêt économique réel de la brevetabilité des « business methods ».

Les partisans de la restriction de la brevetabilité des « business methods » soulignent que la multiplication des brevets portant sur des méthodes commerciales constituerait une très sérieuse entrave à la liberté du commerce et l'industrie qui est le fondement même de l'économie libérale du marché.

D'un autre côté, il faut se rendre compte que la valeur ajoutée créée par des sociétés développées ou en voie de développement réside de plus en plus dans le domaine des services, c'est à dire dans les domaines auxquelles s'appliquent essentiellement les « business methods ».

Il n'y a donc aucune raison a priori d'exclure des avantages que confèrent les brevets, une catégorie importante des créations intellectuelles à caractère utilitaire.

Peut-être que la vérité est entre les deux positions.

Il faut en effet rappeler qu'avant qu'elle ne ratifie le traité de MUNICH qui prévoit l'exclusion de la brevetabilité des méthodes commerciales, l'Espagne, pays important de

l'Union Européenne prévoyait explicitement la possibilité de protéger par les brevets les méthodes commerciales.

Mais cette possibilité donnée par la loi n'a pas été beaucoup utilisée par des entreprises.

En effet, le caractère souvent abstrait et indéterminé de telles inventions ne facilite pas la sanction de la contrefaçon et c'était la raison fondamentale pour laquelle les entreprises ne voulaient pas se lancer dans l'obtention de tels brevets.

Il se peut en conséquence que l'engouement récent pour les brevets des « business methods » est un phénomène passager dû à l'apparition de la nouvelle économie stimulée par le développement de l'Internet et de l'informatique.

Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucune différence entre la nouvelle et l'ancienne économie et l'Internet ne provoque pas un accroissement de productivité suffisant pour oublier les règles économiques universelles.

Il est donc tout à fait vraisemblable que le besoin de brevetabilité des « business methods » diminuera sérieusement, ce qui facilitera certainement l'élaboration d'un système harmonisé au niveau mondial de la protection de telles inventions.