



Par Franck
MACREZ

Maître de conférences

Centre d'Études
Internationales de la
Propriété Intellectuelle
(Ceipi)

Université
de Strasbourg

Logiciel et brevetabilité : « Recherche clarifiée désespérément » (1)...

Brèves observations sur la saisine G3/08 de la Grande chambre des recours de l'Office européen des brevets

La Présidente de l'Office européen des brevets a, le 23 octobre 2008, décidé de saisir la Grande chambre de recours sur la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateur (2). La décision, qui prendra la forme d'un avis, est attendue pour la fin de l'année 2009 par l'ensemble des acteurs du secteur. Cette saisine est l'occasion de brièvement revenir sur l'état actuel de la pratique de l'OEB concernant la prise de brevet sur des logiciels et d'évaluer quelle pourra être la portée de la décision de la Grande chambre, notamment quant à l'objectif de clarification de la matière.

R.D.I. 1663

G3/08, JOOEB 3/2009, p. 142

INTRODUCTION

1. Genèse de la question. La question de l'appréhension des programmes d'ordinateur (ou logiciels) par le droit des brevets est sans doute le meilleur exemple de palingénésie juridique dans le champ des propriétés intellectuelles : le sujet revient cycliquement, avec une certaine insistance, depuis les premiers développements de l'informatique et l'élaboration du droit des brevets moderne (3). L'exclusion des logiciels de la brevetabilité était, en effet, au cœur des débats parlementaires ayant abouti à la loi de 1968 et l'adoption de cette exclusion (4), par une imitation hâtive de la position de l'office américain des brevets (5). La Convention sur le Brevet européen renouvelait expressément, en 1973, l'exclusion des logiciels de la brevetabilité. Pourtant, et malgré l'affirmation législative de la protection par droit d'auteur en 1985, l'affaire n'était pas entendue : la jurisprudence française autorisait la prise de brevet pour un procédé dont l'une des étapes était

mise en œuvre par un programme d'ordinateur (6), puisque l'exclusion concerne les logiciels pris « en tant que tel » ; l'Office européen des brevets (OEB) initiait, quelques années plus tard, une pratique d'examen permettant d'apprécier l'invention « dans son ensemble », c'est-à-dire de ne pas effectuer la pondération entre éléments matériels et logiciels lorsque c'est ce couple qui est revendiqué (7).

2. La pratique de l'OEB et le législateur européen : l'éternel retour ? L'évolution subséquente a vu l'acceptation de réactions « compréhensives » (8) par les offices, puis une « dilution du caractère technique » (9) au cours des années quatre-vingt-dix, à tel point que fut envisagée une suppression de l'exclusion de l'article 52(2) de la Convention sur le brevet européen (CBE) au cours des discussions de ce qui allait devenir la « CBE 2000 » (10). Mais la référence à l'exclusion des programmes d'ordinateur fut réintégrée par la délégation française (11) et le texte de l'article 52 CBE reste inchangé : « Ne sont pas consti- ➤

(1) Nous reprenons ici le « cri du cœur » lancé par M^e Vercken à propos des mesures techniques de protection, in La protection des dispositifs techniques – Recherche clarifiée désespérément : à propos de l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001, Propr. intell. 2002, n° 2, p. 52. (2) « Saisine de la Grande Chambre de recours par la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 23 octobre 2008, en raison de décisions divergentes des chambres de recours », G3/08, JOOEB 3/2009, p. 142 ; Expertises 2008, n° 331, p. 403, obs. Rozenfeld S. ; Propr. industr. 2009, n° 6, Repère 6, par Le Stanc C. (3) La loi du 5 juillet 1844 n'envisageait évidemment pas expressément la question, mais prévoyait que seraient déclarés nuls « les brevets [qui] portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles » (art. 30). (4) Le Conseil supérieur de la propriété industrielle et le Sénat étaient contre l'exclusion de brevetabilité. La proposition initiale de M. Herzog ainsi que l'Assemblée nationale se prononçaient en faveur de la non-brevetabilité. La commission mixte paritaire devait finalement trancher en faveur de cette dernière position. Voir Pérot-Morel M.-A., Le rejet des demandes de brevets dans la loi du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, JCP 1969, 2220, spéc. n° 64. (5) Le Patent Office américain avait considéré, à la suite d'un rapport présenté au président Johnson en 1966, qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour l'examen des demandes dans un délai suffisant. Voir Vandenberghe G., La protection des logiciels et des chips aux États-Unis : un modèle pour l'Europe ?, RIDA 1985, 126, p. 85, spéc. p. 87 et s. (6) CA Paris, 15 juin 1981, Schlumberger, PIBD 1981, p. 175 ; voir aussi TGI Paris, 21 sept. 1983, JCP 1984, II, 20249 (à propos d'une calculatrice : l'intégration matérielle d'un logiciel dans un produit n'empêche pas la brevetabilité de l'ensemble). (7) CRT 3.5.1, 15 juill. 1986, T 208/84, Vicom, JOOEB 1987, n° 14 ; JCP E 1987, II, 14916, note Mousseron et Vivant M. ; JCP E 1987, I, 16607, n° 1, obs. Vivant M. et Lucas A. ; CRT 3.4.1, 21 mai 1987, T 26/86, « Équipement radiologique »/Koch et Sterzel, JCP E 1988, n° 15 927, note Vivant M. et Lucas A. (8) Vivant M. et al., Lamy droit de l'informatique et des réseaux 2009, n° 247. (9) Macrez F. et Aubert A., « Brevet de logiciel » : quelle portée ?, Recherche et Travaux 2003, Cahiers de l'école doctorale, Faculté de droit, Université de Montpellier I, p. 87, n° 22. (10) Proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen, 16 oct. 2000, MR/2/00, p. 43 : « Le Comité "Droit des brevets" et le Conseil d'administration se prononcent en tout cas en faveur de la suppression des programmes d'ordinateurs dans l'article 52(2)c) CBE. L'OEB et les chambres de recours ont toujours interprété et appliqué la CBE de façon à ce que cette exception n'empêche nullement les inventions dans le domaine informatique, c'est-à-dire celles qui ont pour objet ou qui font intervenir un programme d'ordinateur, de bénéficier d'une protection adéquate. Des décisions récentes rendues par les chambres de recours (voir déc. T 1173/97 – produit « programme d'ordinateur »/IBM, JOOEB 1999, 609) ont confirmé que les programmes d'ordinateurs produisant un effet technique sont, en règle générale, des objets brevetables » (souligné dans le texte). (11) La justification avancée était exprimée ainsi : « Il apparaît que la suppression pure et simple des mots "ainsi que les programmes d'ordinateurs" pourrait donner un signal susceptible d'être interprété comme celui d'un élargissement du domaine de la brevetabilité. Le risque non maîtrisé d'une dérive vers la brevetabilité des méthodes commerciales doit notamment être écarté » (MR/8/00, p. 3).

dérés comme des inventions (...) notamment : (...) c) les plans, principes et méthodes (...) ainsi que les programmes d'ordinateur ». Une telle suppression aurait pourtant eu le mérite de la cohérence, tant il est vrai que, comme le relève le Professeur Le Stanc, la pratique de l'OEB (envisagée *infra*) a effectué un passage « du contournement des textes à leur négation » (12). Le 20 février 2002, la Commission européenne déposait une « proposition de directive concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur » (13). Après plusieurs mois de débats passionnés, la procédure législative fut déclarée close et le texte rejeté par le Parlement européen, aucun consensus n'ayant pu se dégager : la tentative de clarification du domaine de la brevetabilité échouait, laissant l'interprétation *contra legem* de l'OEB prospérer.

3. La saisine G3/08. C'est dans ce contexte que la Présidente de l'OEB décide de saisir, le 23 octobre 2008, la Grande chambre de recours en vue d'assurer une application uniforme du droit sur le fondement de l'article 112(1)b) de la CBE. En effet, le rôle de cette instance particulière est « d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose » (CBE, art. 112(1)). C'est une « instance régulatrice » (14) qui peut être comparée à la Cour de cassation (15). Sa décision ne s'impose pas aux différentes chambres qui ne doivent se conformer qu'à la Convention : c'est un avis que la Grande chambre est appelée à rendre par la Présidence de l'Office.

4. Des questions d'« importance fondamentale ». Les questions posées à la Grande chambre concernent à la fois les conditions de forme et les conditions de fond de la brevetabilité : quelle forme de revendication est acceptable pour une « invention mise en œuvre par ordinateur » ?, quelle est la teneur de l'exigence de l'effet technique ?, comment interpréter l'activité inventive dans ce domaine ? Ces questions, qui font écho à plusieurs jurisprudences jugées divergentes des chambres de recours, sont d'une importance fondamentale. Elles touchent, en effet, au cœur de la matière, puisque c'est le champ du brevetable qui est concerné. Et bien que seuls les programmes d'ordinateur soient visés, c'est indirectement l'ensemble des exceptions à la brevetabilité qui est concerné, en particulier les présentations d'informations les méthodes mathématiques et les principes scientifiques : tout type de création peut être aujourd'hui mis en œuvre par ordinateur. Il est donc important de « souligner plus clairement les limites de la brevetabilité » afin de « faciliter l'application du droit par les examinateurs et favoriser, parmi les demandeurs et le grand public, une meilleure compréhension des dispositions régissant la brevetabilité des programmes d'ordinateur » (16). En tout état de cause, la procédure a suscité un intérêt certain de la part des acteurs puisque, conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande chambre de recours (17), une centaine de mémoires (*amicus curiae briefs*) a été adressée à l'OEB ; ce qui constitue un record selon les spécialistes (18).

5. Nécessité d'harmonisation : des décisions divergentes ? Une condition de recevabilité de la saisine de la Grande chambre des recours par le Président de l'OEB est qu'il existe des divergences dans les décisions des chambres de recours, puisque le rôle de l'avis donné est « d'assurer une application uniforme du droit ». L'article 112(1)b) le mentionne expressément : « Le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question » (19). On sait, en effet, que la Grande Chambre a déjà eu l'occasion d'appliquer cette disposition en déclarant irrecevable une saisine effectuée par le Président de l'OEB (20). De nombreux mémoires pointent cette difficulté, estimant que la Grande chambre des recours ne devrait pas se prononcer sur les questions posées par la Présidente de l'OEB dans cette affaire (21). Il conviendra pour chaque question de vérifier que les décisions jugées divergentes par l'auteur de la saisine le sont effectivement.

6. Forme et fond. La saisine, pour chaque question, présente le contexte dans lequel s'inscrit la question, les décisions considérées comme divergentes, puis le point de divergence lui-même. Nous présenterons ces éléments avant d'en proposer une analyse critique. Les questions concernent la forme des revendications (I) ainsi que la condition d'effet technique (II).

I. – L'INDIFFÉRENCE DE LA FORME DES REVENDICATIONS

7. Du procédé au produit. Présentation de la question. Les revendications concernant un programme d'ordinateur sont naturellement de type fonctionnel : ce qui est revendiqué est la fonction technique que réalise le programme, sous la forme de « moyen dans la fonction que lui donne l'application prévue par l'invention » (22) prenant la forme de « moyens pour... ». En réalité, la pratique a substantiellement évolué. La brevetabilité de procédés où le programme est l'une des étapes d'un procédé industriel est acceptée de longue date (23). Quant au logiciel lui-même, il est par nature un procédé de traitement de l'information et l'évolution des conditions de forme s'est réalisée par cette acceptation de la revendication de la machine dans laquelle un programme particulier est chargé (24). Dès lors, la machine sur laquelle est chargé un programme peut être revendiquée comme produit. Un pas a été franchi par l'acceptation des revendications de « produit-programme » sollicitées par les déposants essentiellement pour des raisons de facilitation de la procédure de saisie-contrefaçon (25). Ces revendications sont rédigées en termes « programme d'ordinateur pour exécuter la méthode X » (le pro-

(12) Le Stanc C., Exclusions de brevetabilité – Règles relatives au logiciel, J.-Cl. Brevets 2002, Fasc. 4220, n° 79 ; voir égal., Vivant M. et al., Lamy droit de l'informatique et des réseaux 2009, n° 251 : « C'est à une véritable négation de la prohibition contenue dans le texte de Munich que s'abandonne l'OEB sans qu'apparemment cela choque grand monde » ; Macrez F., Créations informatiques : bouleversement des propriétés intellectuelles ? – Essai sur la cohérence des droits, thèse Montpellier, 2007 (à paraître aux éditions Litec, coll. du Ceipi), nos 169 et s. (13) COM(2002)92. (14) Mousseron, Traité des brevets, Librairies Techniques, 1984, n° 942. La terminologie pour la qualifier est très variable, ce qui traduit une difficulté véritable de qualification. Voir Waage E., L'application de principes généraux de procédure en droit européen des brevets, Litec, Paris, 2000, p. 23 et les références citées. (15) Pollaud-Dulian F., La brevetabilité des inventions – Étude comparative de jurisprudence France-OEB, Litec, 1997, n° 10 ; *contra* : Panel F., La protection des inventions en droit européen des brevets, Librairies techniques, 1977, p. 238. (16) Saisine précitée, p. 144 (pour les deux citations). (17) Art. 10 (1) : « Au cours des procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre traite comme elle le juge bon toutes observations écrites qui lui sont adressées par les tiers relatives aux questions de droit objet de ladite procédure » (JOEB 2007, 5, p. 303). (18) Ces documents sont tous disponibles sur le site internet de l'OEB, <www.epo.org>. (19) Voir sur l'interprétation de cette disposition : Singer M. et Stauder D., *The European Patent Convention – A Commentary*, vol. 2, 3^e édition, Sweet & Maxwell, 2003, p. 284-285. (20) G 3/95, 27 nov. 1995, *Patentability of plant and animal varieties/inadmissible referral by the President of the EPO*, JOEB 1996, 169, concluant : « two boards of appeal have not given different (ie conflicting) decisions on the question of law which the President has referred to the Enlarged Board of Appeal, as required by Article 112(1)(b) EPC ». (21) Voir les « *amicus curiae brief* » de S. Davies, de la CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys), ou des sociétés Siemens et SAP, <www.epo.org>. (22) Mathély P., Le nouveau droit français des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats, Paris, 1991, p. 220. (23) Arrêt *Schlumberger* précité ; Les directives d'examen de l'INPI et de l'OEB le reconnaissent depuis 1985. (24) Voir sur cette question, Vivant M. et Bruguière J.-M., Protéger les inventions de demain – Biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, Doc. fr. 2003, p. 121 et s. (25) Davies S., « *Computer program claims – the final Frontier for software invention* », EIPR, vol. 20, n° 11, nov. 1998, p. 429-433.

gramme lui-même), de « *moyen lisible par ordinateur pour stocker un programme d'ordinateur destiné à exécuter la méthode X* » (26) (le support matériel du programme), etc. Les chambres de recours ont accepté de telles revendications à partir de 1998 et une décision IBM (27). Bien que cette approche soit reprise explicitement dans les directives d'examen (28), la solution n'est pas selon la Présidente de l'Office, constante. Les questions posées concernent le type de revendication (A) ainsi que la revendication dans son ensemble (B).

A. – Le type de revendication

8. Problème posé. La première question est formulée ainsi : « 1. *Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?* » La décision T 424/03 (29), pour accepter la délivrance d'un brevet portant sur une méthode mise en œuvre sur un système informatique, opéra la distinction entre une telle méthode et un programme d'ordinateur (30). Tandis que la décision T 1173/97 examinait la fonction, technique ou non, du programme, qui n'existe que lorsque le programme est exécuté sur la machine, la décision T 424/03 considère que la revendication d'une méthode n'était pas équivalente à une revendication de programme. Cela implique, selon la saisine, qu'« *il suffirait désormais, pour échapper à l'exclusion des programmes d'ordinateur, de rédiger la revendication sous la forme d'une méthode mise en œuvre par ordinateur ou d'un produit "programme d'ordinateur"* » (31).

9. Recevabilité. Il est possible de s'interroger sur la réalité de la divergence entre les décisions. En effet, outre le fait que la décision T 424/03 approuve expressément la décision T 1173/97, le résultat auquel la chambre aboutit est similaire dans chaque affaire : la revendication couvrant une « *invention mise en œuvre par ordinateur* » est acceptée. En outre, les raisonnements suivis doivent toujours mener à la même conclusion, en fonction de l'existence ou non d'un caractère technique : seul le fondement juridique différera, la première démarche se fondant sur l'article 52(2) CBE, la seconde sur l'article 56 relatif à l'activité inventive. La divergence semble, en conséquence, bien théorique, sans aucune conséquence pratique pour le déposant (32). Pourtant, si cette considération réduit l'intérêt de la question posée, une telle différence doit conduire à reconnaître la recevabilité de la question posée. Les « *décisions divergentes* » mentionnées par l'article 112(1)b peuvent être interprétées comme

L'important, pour contourner l'exclusion « programme d'ordinateur en tant que tel », est de matérialiser l'« invention » en accentuant les aspects physiques de la fonction du logiciel (...).

étant purement juridiques ; ce qui entre bien dans la fonction de la Grande chambre « *d'assurer une application uniforme du droit* » : c'est bien la construction juridique qu'il faut harmoniser (33).

Pour autant, il ressort de la présentation du contexte dans lequel s'insère cette question, réalisée dans la saisine, que les divergences réellement combattues se situent au Royaume-Uni et non à l'OEB (34). La jurisprudence y a été très fluctuante ces dernières années, et les « *notes sur la pratique* » établies par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ont été modifiées en conséquence, opérant un double revirement à quinze mois d'intervalle. Peut-être la justification à la question posée réside dans cette situation, officieusement du moins puisque le principe d'indépendance des juridictions nationales vis-à-vis de l'office européen des brevets ne saurait être remis en cause.

10. Indifférence du type de revendication. La question est étrangement posée, tant il paraît évident que la réponse apportée est négative. En effet, la forme de la revendication ne doit pas influencer sur le fond. Une réponse positive, qui signifierait qu'il suffit de revendiquer une « *méthode* » pour échapper à l'exclusion, empêcherait l'examineur de rechercher ce que recouvre véritablement la revendication. Et l'on sait que l'histoire de la prise de brevet sur des programmes d'ordinateur en Europe commence par la rédaction du texte de la demande de brevet de manière à ce que l'aspect logiciel ne soit pas trop visible (35). L'important, pour contourner

l'exclusion « *programme d'ordinateur en tant que tel* », est de matérialiser l'« *invention* » en accentuant les aspects physiques de la fonction du logiciel : son action au niveau des connexions physiques (« *signal en Entrée/Sortie* ») pour chaque périphérique, voire au niveau des composants (les mémoires, le disque dur, la tête de lecture de la disquette par exemple). Il était nécessaire d'utiliser les termes de « *procédé* », « *invention* », « *système* » ou « *dispositif* », plutôt que « *logiciel* » ou « *programme* », de préférer « *système de manipulation interactive* » à « *système de traitement de l'information* », « *moyens d'initialisation* » à « *mise à zéro des registres* », « *appareil* » de compression pour un algorithme ayant la même fonction (36), ou « *réserveur de plusieurs blocs de mémoire pour une variable dans un appareil de mémoire* »... L'usage de périphrases est en outre courant, l'intérêt étant, comme le relève M. Breesé, de « *masquer l'absence d'activité inventive par une apparente complexité terminologique dans* »

(26) Ces deux exemples sont cités dans la saisine G3/08, p. 145. (27) CRT 3.5.1, 1^{er} juill. 1998, T 1173/97, Produit « *programme d'ordinateur* »/IBM, JOOEB 1999, n° 10, p. 620 5 ; voir aussi : CRT 3.5.1, 8 sept. 2000, T 931/95, « *Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS Partnership* », JOOEB 2001, n° 10, p. 44 (« *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* ») ; CRT 3.5.2, 15 mars 2000, T 1194/97, « *Produit matérialisant une structure de données* »/Philips, JOOEB 2000, n° 12, p. 525 (« *Un support d'enregistrement caractérisé en ce qu'il contient des données fonctionnelles enregistrées ne constitue pas une présentation d'informations en tant que telle et n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE (point 3.3 des motifs)* »). La question est posée à propos de l'exclusion « *présentation d'informations* », mais l'objet de la demande concernait bien une technique de programmation, faisant fonctionner la tête de lecture du support magnétique de manière nouvelle).

(28) Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, déc. 2007, C.I.V. 2.3.6. (29) CRT 3.5.1, 23 févr. 2006, *Data transfer with expanded clipboard formats/Microsoft*. (30) Point 5.1 des motifs : « *The claim category of a computer-implemented method is distinguished from that of a computer program. Even though a method, in particular a method of operating a computer, may be put into practice with the help of a computer program, a claim relating to such a method does not claim a computer program in the category of a computer program* ».

(31) Saisine G3/08, p. 149. (32) En ce sens : Davies S., « *Amicus Brief on G03/08* », <www.epo.org>, p. 2. (33) Singer M. et Stauder D., précité, p. 284 : « *The crucial factor for the application of this provision should be that the two decisions are contradictory in their constructions of the law (...)* » (nous soulignons). (34) Saisine G3/08, p. 146. (35) Voir par ex., Lamy droit de l'informatique et des réseaux 2009, n° 247 : « *Il s'agissait alors essentiellement d'éviter soigneusement le terme "logiciel", d'éviter aussi autant que faire se pouvait le terme "information" et de rédiger le brevet comme couvrant suivant les cas un procédé (dont le logiciel était alors présenté comme constituant simplement une étape), voire un produit (en forçant alors le trait sur tout ce qui est "dur", matériel, connexions physiques...)*. Si le dossier s'y prêtait, pourvu que l'OEB ne se montrât pas trop tatillon, le brevet était alors obtenu et le tour était joué ». (36) Ces derniers sont des exemples cités par Linant de Bellefonds, in *La brevetabilité du logiciel ?* À revoir, Comm. com. électr. 2001, chron., p. 9.

le but de leurrer l'examinateur ou le juge » (37). Il convient de scrupuleusement éviter la possibilité de favoriser de telles dérives. Autrement dit, la forme ne doit pas primer sur le fond, au risque de dénaturer totalement l'examen des demandes mené par l'OEB.

B. – La revendication dans son ensemble

11. Question posée. La seconde question posée par la Présidence de l'OEB est formulée ainsi : « 2. a) Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ? ».

12. Divergence constatée et recevabilité. C'est à nouveau la décision T 1173/97 précitée qui est ici en cause, car elle est jugée en contradiction avec une décision *Hitachi* de 2004 qui a décidé que : « d'une façon générale, une méthode impliquant des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) CBE » (38). En effet, le traitement de la demande paraît différent selon que l'objet revendiqué est un « produit-programme » ou une « méthode » mise en œuvre par ordinateur, alors que, sur le fond, la portée de la revendication serait identique. En outre, la décision *Hitachi* est plus permissive : l'ordinateur étant un moyen technique, toute méthode mise en œuvre sur un tel dispositif échapperait à l'exclusion. La décision T 1173/97 avait, pour éviter que tout programme ne soit pas brevetable du seul fait qu'il est un programme, exigé un « effet technique supplémentaire » (voir *infra*). Dès lors, la réponse apportée serait effectivement différente selon l'approche adoptée, ce qui traduit bien une divergence. Pourtant, il semble que les décisions ayant suivi la décision *Hitachi* adoptent toutes cette approche : la prétendue divergence pourrait être simplement considérée comme une évolution de la pratique et, par conséquent, ne pas être analysée comme répondant au critère de recevabilité requis par l'article 112(1) CBE (39).

13. Indifférence de la forme de la revendication. La réponse à apporter à cette question, si elle devait être examinée, serait selon nous négative. La raison est identique à celle exposée pour la question 1 (voir *supra*) : il suffirait d'une simple astuce de rédaction, une « écriture spéieuse des revendications » (40), pour échapper à l'exclusion ; ce qui constituerait une « limitation purement artificielle » (41). Cela permettrait, en outre, de se voir délivrer un brevet sur une méthode abstraite, ce qui est contraire à l'esprit et au texte de la Convention et tendrait à dénaturer totalement la matière en faisant implorer le concept d'invention. Cela conduit par conséquent à considérer les conditions de fond de la brevetabilité des programmes d'ordinateur.

II. – LE CARACTÈRE TECHNIQUE, CRITÈRE INDÉTERMINÉ

14. Le critère d'effet technique : présentation sommaire. L'idée de caractère technique provient à la fois de l'exigence de caractère industriel et de la définition de l'invention. La définition doctrinale de l'invention est classique : « solution technique à un problème technique » (42). Or, tout logiciel est destiné à être exécuté sur une machine ; ce qui produit nécessairement des effets matériels (« techniques ») sur cette machine (notamment des courants électriques) ; dès lors, tout programme pourrait être jugé « technique » donc brevetable. La méthode d'appréciation de la demande est ici cruciale : recherche du « noyau essentiel », c'est-à-dire la « nature profonde » de l'invention, ou appréciation de l'invention « dans son ensemble » ? La seconde méthode a été adoptée (*supra* n° 1) et la question n'est pas posée à nouveau, en dépit du fait que cela permet la prise de brevet sur un couple matériel-logiciel là où seule la partie logicielle est nouvelle et inventive. Et cela pourrait conduire à caractériser un effet technique, et donc la prise de brevet, du seul fait que le logiciel... est

un logiciel. Au sein des questions posées à la Grande chambre, le caractère technique est envisagé quant à la teneur de l'effet technique (A) ainsi que vis-à-vis de l'activité inventive, c'est-à-dire de la prise en compte des considérations techniques (B).

A. – L'effet technique

1°/ L'effet technique supplémentaire

15. Question posée. La seconde partie de la question 2 posée à la Grande chambre de recours est libellée ainsi : « b) S'il est répondu par la négative à la question 2 a) [cité *supra*], un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données en vue, respectivement, d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur ? ».

16. Divergence constatée. La décision T 1173/97 précitée a exigé un « effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) ». La solution figurait en réalité en germe dans plusieurs décisions antérieures : en 1990, une décision *IBM* (43) avait par exemple retenu l'exclusion de la brevetabilité du système revendiqué, car son effet technique portait uniquement sur la machine. Elle entre en contradiction à la décision *Hitachi*, qui semble se contenter de l'existence de « moyens techniques ». Mais la même remarque que précédemment peut être faite : ne s'agit-il pas d'une évolution de la pratique des chambres de recours plus que d'une véritable divergence ?

Tout logiciel est destiné à être exécuté sur une machine ; ce qui produit nécessairement des effets matériels (« techniques ») sur cette machine (notamment des courants électriques) (...).

(37) Breesé P., « G03/08 *Amicus curiae* brief », p. 3. (38) CRT 3.5.1, 21 avr. 2004, T 258/03, *Méthode d'ençère/Hitachi*, JOOEB, 2004, point 4.7 des motifs. Dans la saisine sont citées des décisions ultérieures allant dans le même sens (p. 151) : T 1284/04 – *Loan system/King* ; T 424/03, précité. (39) Voir par ex., Davies S., précité, p. 6. (40) Breesé P., précité, p. 4. (41) Association de Praticiens Européens des Brevets, « Contribution *Amicus Curiae* G3/08 », <www.epo.org>. (42) Mousseron, *Traité des brevets*, Librairies Techniques, 1984, n° 154, p. 175 : « une solution technique à un problème technique grâce à des moyens techniques et susceptible de répétition ». (43) T 22/85, Résumé et recherche de documents/IBM, JOOEB 1990, p. 12. De même, la décision *Siemens* du 12 décembre 1989 avait considéré que « lorsqu'un programme constitue une modification de données et ne produit aucun effet au-delà du traitement de l'information, il est exclu du domaine de la brevetabilité » (T 158/88).

17. Sur le fond. La réponse à apporter est à notre avis positive. Elle l'est nécessairement, par cohérence avec la réponse négative apportée à la première partie de la question (*supra*), ce qui conduit une nouvelle fois à considérer que le problème est étrangement posé. L'« effet technique supplémentaire » permet, en effet, que le programme comme tel ne soit pas systématiquement qualifié d'invention brevetable. En ce sens, la décision *Hitachi* entre en franche contradiction avec l'article 52 de la CBE qui, rappelons-le, dispose que les programmes d'ordinateur ne sont pas considérés comme des inventions. Pour autant, un retour à la position de 1998 n'assurerait pas que celle-ci est conforme à la Convention : tout dépend de ce qu'on entend par « effet technique ».

2°/ La définition de l'effet technique

18. Question posée. La troisième question posée à la Grande chambre de recours par la Présidente de l'OEB a trait à la définition de l'« effet technique » : « 3. a) Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 3 a), suffit-il que cette entité physique soit un ordinateur non déterminé ?

c) S'il est répondu par la négative à la question 3 a), des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé ? ».

19. Divergence constatée. La décision *BBC* (44), en 1989, avait estimé que l'ensemble des exclusions énoncées à l'article 52 CBE avait pour trait commun d'être de nature abstraite et non physique (45), pour décider que le signal de télévision revendiqué incluait bien une telle « réalité physique » (46). La décision *Microsoft* de 2006 (47) a, quant à elle, retenu l'effet technique pour des structures de données facilitant l'échange de données entre plusieurs applications logicielles (48). Les effets étaient donc limités aux programmes d'ordinateur, ce qui est bien différent d'un effet technique produit dans le monde réel ayant une « réalité physique » : il s'agissait de structures de données purement fonctionnelles sans rapport avec les caractéristiques techniques de l'ordinateur sur lesquelles elles devaient être mises en œuvre. Une telle analyse, outre qu'elle prend de très larges libertés par rapport au texte de la Convention, entre en contradiction avec l'approche adoptée par la décision T 163/85. Mais on peut une nouvelle fois se demander si la divergence est précisément présente : dans les quatre affaires citées comme étant divergentes, l'exception à l'article 52(2) n'était pas la même. La décision *Microsoft* concerne bien un programme d'ordinateur, mais la décision *BBC* se rapporte à l'exclusion de « présentation d'information », la reven-

dication ne portant pas sur un logiciel, tandis que la discussion dans l'affaire T 190/94 porte sur l'exclusion de méthode mathématique. Et la décision *BBC* estimait qu'il suffisait qu'il y ait « un effet technique sur une entité physique dans le monde réel » pour échapper à l'exclusion, non que c'était un critère nécessaire : cette décision ne répond donc pas à la question posée (3a) (49) et la recevabilité semble bien douteuse.

20. L'« utilisation des forces de la nature » ? La réponse adéquate à cette question est bien délicate à déterminer. Il est possible de considérer, comme le fait M. Breesé, qu'une réponse positive ajouterait des critères qui ne sont pas dans la Convention et que ces critères sont ambigus : qu'est-ce que le « monde réel » (50) ? Mais l'exigence d'« effet technique » ne figure pas non plus dans le texte et son extrême polysémie est évidente. En outre, s'il s'agit de raisonner par référence aux exclusions et leur nature abstraite, il n'est pas absurde de considérer qu'est brevetable ce qui est « concret », donc « physique ». C'est en réalité la démarche inductive en elle-même qu'il faut rejeter en ce qu'elle fait dire au texte quelque chose qu'il ne dit pas. Un critère analogue avait été envisagé par le Parlement européen, s'attachant à la matérialité de l'objet des revendications pour définir le « domaine technique » : « L'utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au-delà de la représentation numérique des informations appartient à un domaine technique. Le traitement, la manipulation et les présentations d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer » (51). Quoiqu'on en pense, il est du domaine du législateur de définir les conditions de fond de la brevetabilité et l'OEB dépasse son rôle en substituant des critères « découverts » par ses chambres de recours aux critères légaux. La situation est analogue s'agissant du critère de « considérations techniques ».

B. – Les considérations techniques

21. Question posée. La saisine, à propos de l'activité inventive ayant mené à l'élaboration d'un programme d'ordinateur, pose la question suivante : « 4. a) L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique d'une revendication ?

c) S'il est répondu par la négative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation ne peuvent-elles contribuer au caractère technique d'une revendication que si elles contribuent à un effet technique supplémentaire lors de l'exécution du programme ? ».

22. Solutions divergentes. Les décisions divergentes portent sur la caractérisation de l'activité du programmeur. La décision « *Sohei* » (52) du 31 mai 1994 concernait une de-

(44) CRT 3.5.1, 14 mars 1989, T 163/85, « Signal de télévision couleur/BBC », JOOEB 1990, 379. Voir aussi la décision T 190/94, citée dans la saisine. (45) « As the list of exclusions from patentability summed up in Article 52(2) EPC in connection with Article 52(3) EPC is not exhaustive in view of the phrase "in particular" in the first line of paragraph 2, the exclusion might be arguably generalised to subject-matter which is essentially abstract in character, which is non-physical and therefore is not characterised by technical features in the sense of Rule 29(1) EPC. The TV signal as claimed would also not fall under this more general interpretation of the exclusions of Article 52(2) and (3) EPC, because it is a physical reality which can directly be detected by technological means and, therefore, cannot be considered as an abstract entity, despite its transient character ». (46) « A colour television signal characterised by technical features of the system in which it occurs, i.e. in which it is being generated and/or received does not fall within the exclusions of Article 52(2)(d) and (3) EPC and is regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC ». (47) T 424/03, précité. Voir aussi la décision T 125/01, citée dans la saisine. (48) « These steps solve a technical problem by technical means in that functional data structures (clipboard formats) are used independently of any cognitive content (see T 1194/97 – Data structure product/Philips; OJ EPO 2000, 525) in order to enhance the internal operation of a computer system with a view to facilitating the exchange of data among various application programs. The claimed steps thus provide a general purpose computer with a further functionality: the computer assists the user in transferring non-file data into files ». (49) En ce sens, et pour de plus amples développements, Davies S., « *Amicus curiae...* », précité, p. 9 et s. (50) Breesé P., précité, p. 4 ; Davies S., précité, p. 13. (51) Parlement européen, Résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD)) 2003, amendements 107 et 69 à l'article 2, point b). (52) CRT 3.5.1, 31 mai 1994, T 769/92, « Système de gestion universel/Sohei », JOOEB, 1995 ; sont également citées dans la saisine les décisions T 833/91 et T 204/93.

mande portant sur « un système informatique pour différents types de gestion indépendante comprenant, au minimum, des fonctions de gestion financière et de gestion de stock » dont l'intérêt était de permettre l'utilisation d'un « bordereau de transfert unique » pour l'ensemble des opérations de gestion visées. Pour infirmer la décision de la division d'examen qui ne voyait dans la demande qu'un simple acte de programmation en vue de la présentation d'une interface, et donc une simple présentation d'informations, la chambre des recours techniques a retenu le critère de « considérations techniques ». Cela signifierait une appréciation du caractère technique au niveau de l'activité inventive, dans la lignée de la *problem-solution theory* appliquée dans la jurisprudence américaine *Diamond contre Diehr* (53). La « contribution technique » permettrait surtout de s'en tenir au problème technique qui peut recevoir une solution non technique (54). La décision « Ricoh » (55) du 27 novembre 2003 s'est, quant à elle, attachée à définir l'homme du métier, référent pour apprécier l'activité inventive, comme étant un expert technique (56). L'existence d'une divergence réelle n'est pas évidente, puisque les décisions citées ne paraissent pas répondre directement à la même question (57). Si la recevabilité devait néanmoins être admise, la réponse à apporter n'est pas assurée et dépend entièrement de ce qu'on veut que le terme de « technique » recouvre.

23. Un non-critère. La question de savoir si une activité de programmation informatique implique nécessairement des considérations techniques dépend de la définition du caractère technique, en particulier de l'inclusion du critère de matérialité, d'effet physique (voir *supra*). En effet, il est souvent rappelé que l'écriture d'un logiciel consiste en une suite d'instruction relevant d'une succession logique d'opérations, c'est-à-dire d'une méthode purement abstraite. À considérer qu'il faut caractériser un effet physique, seraient concernés les logiciels écrits en langage de bas niveau qui sont en liaison directe avec l'architecture matérielle de l'ordinateur programmé. La réponse dominante apportée à la première question est positive : il existe nécessairement des considérations techniques pour programmer un ordinateur. Mais il faut bien constater que cette réponse, si elle se veut en accord avec l'article 52 de la CBE tel que modifié par la « CBE 2000 » disposant que les brevets européens sont délivrés « dans tous les

domaines technologiques », se dispense de toute définition du critère. La seule définition avancée a, à notre connaissance, été celle de la Commission lors de la proposition de directive « concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur » de 2002 : « "contribution technique" désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique (...) » (58). Cette définition, justement qualifiée de « sottise tautologique » (59), où l'absence même de définition retire toute fonction discriminante au critère qui, ne jouant plus son rôle, devient un non-critère.

CONCLUSION

24. « Recherche clarté désesérément ». La saisine de la Grande chambre de recours de l'OEB par la Présidente de l'office a tout de la fausse bonne idée qui ne remplira pas l'objectif poursuivi de clarification de la matière. Tout d'abord, les réponses que la Grande chambre pourra éventuellement apporter seront nécessairement limitées : la manière dont sont posées les questions est souvent ambiguë (60), et rien n'autorise, à notre connaissance, la Grande chambre à soulever des moyens d'office (61). La littérature de l'OEB sur la question se formalise par des décisions « tout à fait dépourvues de clarté » (62). Il est possible d'estimer que « l'obscurité du propos s'expliqu[e] vraisemblablement par le fait que l'OEB, comme il l'a fait par ailleurs en matière de brevetabilité de la seconde application thérapeutique, tend à atteindre un but qu'il n'ose avouer et poursuit, par le fait même, à travers de multiples contorsions » (63). En tout état de cause, la Grande chambre aura bien du mal à clarifier la situation dès lors que l'ensemble des problèmes posés l'est nécessairement par référence aux obscures décisions antérieures. Il faut pourtant plaider pour un retour aux sources (64), c'est-à-dire la CBE elle-même, et à cette idée simple selon laquelle l'intention du législateur était de prohiber la prise de brevet sur des programmes d'ordinateur. Si une évolution peut paraître souhaitable en raison des demandes des acteurs économiques, c'est au législateur de modifier le texte en ce sens et non à l'Office de créer de nouveaux critères sous couvert d'interprétation : les conditions de fond de la brevetabilité figurent bien dans le texte de la Convention et non dans le Règlement d'exécution (65). ♦

(53) Voir Vitzke LL., « Software patent protection: a problem-solution theory for harmonizing the precedent », Computer LJ, vol. XII n° 1, oct. 1993, p. 25-60 ; compte-rendu français, in PIBD 1994, n° 563, II, p. 55. (54) Le problème technique sera par exemple : « la visualisation d'informations sur des événements qui se produisent dans le dispositif d'entrée/sortie d'un système de traitement de texte » (T 0115/85, 5 sept. 1988, JOOEB 1990, p. 3) ; ou bien le problème de réaliser un « achat en un click » via internet : « Method and system for placing a purchase order via a communications network (Méthode et système pour effectuer une commande par un réseau de communication) », brevet n° EP0927945, demande publiée le 7 juillet 1999, Bulletin 1999/27, délivré à Amazon.com. (55) CRT 3.5.1, 27 nov. 2003, T 172/03, « Order management system and method considering budget limit/Ricoh Company, Ltd. » ; en ce sens, la décision T 1177/97 est également citée dans la saisine (p. 157). (56) Voir not. le point 7 des motifs : « It would be inconsistent with the terms and objects of the EPC to attribute an essentially different professional competence to the "person skilled in the art" within the meaning of Article 56 EPC, for example by construing this term to include business experts or practitioners in other non-technological fields ». (57) En ce sens, Davies S., précité, p. 17. (58) Commission européenne, Proposition de directive concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur 2002, article 2(b). (59) Bruguière J.-M., Mallet-Poujol N. et Vivant M., Droit de l'informatique, JCP E 2002, 23, Étude, 888. (60) Breesé P., précité, *in fine*. (61) Sauf à user, dans une certaine limite, de l'article 9 de son règlement de procédure qui lui permet de demander des observations au Président : « Dans les procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre peut, soit d'office soit sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter ce dernier à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle » (JOOEB 2007/5, p. 303) Le Président aurait alors l'occasion de se prononcer à nouveau sur la question auprès de la Grande chambre, cette fois en qualité d'« amicus curiae ». (62) Vivant M. et al., Lamy droit de l'informatique et des réseaux 2004, n° 248 (la formule semble avoir disparu dans les éditions ultérieures de l'ouvrage). (63) Précité. (64) Voir par ex., Breesé P., précité, p. 3, estimant que la pratique de l'OEB « introduit des considérations juridiques qui ne sont pas expressément visées par la CBE. Cette situation n'est donc pas totalement satisfaisante et un retour aux "fondamentaux" serait souhaitable ». (65) Voir Travaux du Comité Principal I, P. V. 1975, p. 10, cité par Mousseron, Traité, précité, p. 146 ; Gruszow L. et Remiche B., La protection des inventions, Larcier, 1978 : « l'exclusion des programmes apparaissait comme une variante facultative, dans le projet de 1971 – art. 9 – et certaines propositions exprimées lors de la Conférence diplomatique suggéraient de transférer l'exclusion du texte de la Convention au règlement d'exécution afin de pouvoir le supprimer, le cas échéant, sur simple décision du Conseil d'administration de l'OEB » (B.144, p. 207).