

Rapport Q 158

au nom du Groupe français
par Jacques COMBEAU (Rapporteur)

Brevetabilité des méthodes commerciales

I. Introduction

Le groupe a décidé de retenir la définition de « méthode commerciale » donnée au paragraphe I (f) du document d'orientation pour le Congrès de Melbourne, à savoir : « toute méthode utilisée dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients ainsi que toute méthode permettant à une entreprise de fonctionner, tant en interne que dans les rapports avec ses fournisseurs ou avec les différentes administrations. »

Par ailleurs, le groupe s'interroge sur le bien fondé de n'étudier le problème général des critères à appliquer pour distinguer ce qui relève du brevet de ce qui n'en relève pas qu'à travers un aspect spécifique de ce problème, qui est celui de la brevetabilité des méthodes commerciales. D'autres activités, comme les méthodes d'enseignement ou les méthodes de jeu, relèvent de la même problématique.

II. L'état du droit en France

1. *Indiquer quelles sont les exclusions de brevetabilité prévues par le droit de leur pays fondées sur le caractère abstrait de l'invention :*

- *exclusions légales*
- *et exclusions jurisprudentielles.*

- Les méthodes intellectuelles et abstraites sont exclues de la brevetabilité par l'article L. 611-10 paragraphes 2 (c) et 3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose

« 2. Ne sont pas considérées comme des inventions (...)

(a) ...

(b) ...

(c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques (...)

(d) ...

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel. »

- Les décisions sur ce sujet sont rares. On peut citer, dans le sens d'un refus de la brevetabilité, une décision de la Cour d'Appel de Paris, l'une du 8 janvier 1976, Recueil Dalloz Sirey 1976 p. 452 et Annales 1976 p.126 confirmant une décision du Directeur de l'INPI ayant rejeté une demande de brevet sur une méthode de gestion de stocks et une décision de la Cour d'Appel de Rennes du 14 janvier 1997 mentionnée par Juris-Data sous la référence 043172, confirmant une décision du Directeur de l'INPI rejetant une demande de certificat d'utilité portant sur un concept d'enveloppe visant à ne plus avoir à timbrer. En sens inverse, la Cour d'Appel de Paris dans une décision du 13 décembre 1990 (PIBD n° 495 III-126) a annulé une décision du directeur de l'INPI qui avait rejeté une demande de brevet portant sur l'implantation d'une usine de fabrication. La décision de la Cour précise que la revendication ne vise pas une méthode abstraite en tant que telle mais qu'elle donne le moyen concret d'obtenir le résultat recherché.

On peut ajouter que, de manière générale, les tribunaux français témoignent d'un certain respect pour les décisions de délivrance de l'Office Européen des Brevets, surtout si elles interviennent sur décision des chambres de recours, avec ou sans opposition. Pour cette raison, on peut penser que la position des tribunaux français évoluera en parallèle sur celle des chambres de recours de l'OEB.

En ce qui concerne l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), il semble que sa position soit d'appliquer strictement les exclusions prévues aux textes mais ses pouvoirs de rejet sont trop limités pour qu'il soit possible d'en tirer des enseignements définitifs.

- Le fondement de ces exclusions a été exprimé par Eugène Pouillet en ces termes :

« Le brevet d'invention constitue (...) un véritable contrat passé entre la société et l'inventeur. (...) Seulement, la société n'accepte le contrat qu'autant qu'elle tire de la découverte un avantage effectif, palpable, immédiat ; elle consent à protéger celui qui accroît ses richesses matérielles, non celui qui augmente la somme de ses connaissances théoriques. »

2. *Les méthodes commerciales sont-elles brevetables ou, au contraire, sont-elles exclues de la brevetabilité par la législation de votre pays?*

Les méthodes commerciales paraissent exclues de la brevetabilité par la législation en vigueur.

3. *Si les méthodes commerciales sont exclues de la brevetabilité, cette exclusion porte-t-elle uniquement sur les méthodes prises en elles-mêmes, ou s'applique-t-elle également à toute invention faisant application des méthodes commerciales?*

Selon la législation en vigueur, les méthodes commerciales ne sont exclues de la brevetabilité que dans la mesure où elles sont prises en tant que telles.

4. *Si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables, existe-t-il dans le pays d'autres moyens de protection des méthodes commerciales, notamment le droit d'auteur?*

Le droit d'auteur, parce qu'il protège essentiellement l'expression d'une idée et pas l'idée elle-même, n'offre aucune protection significative à des méthodes en général et aux méthodes commerciales en particulier. La protection la moins inefficace est probablement celle obtenue, de fait, par le maintien au secret et par ses corollaires classiques que sont la responsabilité contractuelle (par le jeu d'engagements de confidentialité) et la responsabilité délictuelle (par le jeu de la concurrence déloyale).

5. *Si les méthodes commerciales sont brevetables, existe-t-il une distinction dans l'octroi de la protection entre les méthodes commerciales utilisées dans le cadre traditionnel du commerce et les méthodes commerciales utilisées dans le cadre d'Internet?*

L'Office Européen des Brevets semble faire une distinction entre les méthodes commerciales prises en tant que telles et celles qui mettent en jeu des caractéristiques techniques. Des moyens sous forme de logiciel ou relevant de la technique des réseaux, comme Internet, peuvent constituer de telles caractéristiques techniques.

6. *Si les méthodes commerciales sont brevetables dans le pays, les Tribunaux nationaux ont-ils déjà eu l'opportunité de se prononcer sur l'étendue de la protection conférée par les brevets concernant de telles méthodes? Dans l'affirmative, les Tribunaux ont-ils appliqué des règles spécifiques ou, au contraire, les règles habituelles du système des brevets?*

Sans objet, au vu des réponses données aux questions 1 à 4 ci-dessus.

III. L'opinion du groupe

1. *Les groupes considèrent-ils que les méthodes commerciales, telles que définies précédemment (voir I (f)) et prises en elles-mêmes, constituent des inventions?*

Le groupe éprouve quelque difficulté à répondre à cette question du fait de l'ambiguïté du terme « invention » et de l'imprécision de l'expression « prises en elles-mêmes ».

Dans la mesure où le terme « invention » est compris comme signifiant ce qui relève du domaine du brevet, le groupe pense qu'une méthode commerciale revendiquée indépendamment de tout lien avec la technologie ne relève pas du domaine du brevet.

2. *Selon l'opinion des groupes, l'exclusion de la brevetabilité des méthodes commerciales est-elle ou non conforme aux dispositions de l'article 27 de l'accord TRIPS?*

Dans la mesure où l'article 27 de l'accord ADPIC vise les inventions dans tous les domaines technologiques, la position exprimée par le groupe en réponse à la question 1 ci-dessus paraît parfaitement compatible avec les dispositions de cet article.

3. *Si la législation nationale ne prévoit pas actuellement la possibilité de protéger les méthodes commerciales, prises en elles-mêmes, par les brevets d'invention, les groupes pensent-ils que leur brevetabilité serait souhaitable?*

Il ne fait guère de doute que le domaine des services est devenu une source majeure d'innovations. Priver par principe ces innovations de tout accès à la protection par le brevet ne serait pas conforme à la philosophie qui a conduit la société à accorder aux innovateurs un monopole temporaire d'exploitation sur leurs innovations, en échange de la divulgation de celles-ci. Simplement, les innovations en question doivent respecter les termes de l'accord entre la société et l'innovateur, à savoir accroître les richesses matérielles de la société, pas seulement augmenter ses connaissances théoriques (cf. la citation d'Eugène Pouillet dans la réponse à la question 1 du point II ci-dessus).

Ce qui relève du brevet, ce ne doit pas être le concept commercial, sous sa forme intellectuelle et théorique, ce doit être les moyens qui en constituent la réalisation tangible.

4. *Si la réponse à la question III.3 est affirmative, les groupes peuvent-ils préciser si la brevetabilité devrait porter uniquement sur les méthodes commerciales utilisées sur Internet, c'est-à-dire qui mettent directement en œuvre les moyens techniques présents sur ce réseau ou, au contraire, si la brevetabilité devrait être admise pour toutes les méthodes commerciales, sans distinction?*

Le groupe pense qu'il n'y a aucune raison de réserver un traitement particulier au domaine spécifique des réseaux d'ordinateurs tels qu'Internet non plus qu'aux méthodes qui font appel à des transmissions sur ces réseaux.

5. *Si la réponse à la question III.3 est négative, les groupes sont invités à faire connaître leur opinion sur l'intérêt des autres moyens de protection des méthodes commerciales, tels que le droit d'auteur. Les groupes sont priés de faire ressortir, dans ce cas, les avantages et inconvénients respectifs des brevets et des autres moyens de protection des méthodes commerciales. Et, sur ce point, les groupes pourront se reporter aussi à la résolution précitée (voir I. (c)) sur les programmes d'ordinateurs.*

Le groupe considère qu'il n'existe pas de mode alternatif de protection raisonnablement satisfaisant pour les méthodes commerciales, à l'exception, éventuellement et dans certains cas particuliers, de la protection de fait par le secret.

6. *Si les méthodes commerciales font l'objet de brevets d'invention, la question se pose de savoir quelle serait l'étendue de la protection conférée par un brevet relatif à de telles méthodes.*

S'agirait-il d'une protection limitée à la méthode même, ou faudrait-il, à l'instar de la protection que confère un brevet de procédé, prévoir une protection également pour les produits ou services commercialisés par de telles méthodes?

De manière générale, le groupe pense qu'il n'y a pas de raison de réserver un traitement particulier aux inventions de méthodes commerciales en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par les brevets obtenus sur de telles inventions.

S'agissant de la question spécifique de l'opportunité d'étendre à de tels brevets la solution retenue pour les brevets de procédé d'obtention de produits et, ainsi, de poser en principe que la protection conférée par le brevet s'étend aux produits et services commercialisés à l'aide de la méthode faisant l'objet du brevet, le groupe pense que le lien entre la méthode

brevetée et les produits ou services commercialisés par cette méthode est trop ténu et indirect pour que la solution retenue en matière de brevet de procédé puisse raisonnablement être étendue.

7. *Les règles d'appréciation de la portée des brevets couvrant des méthodes commerciales devraient-elles être les mêmes que pour les brevets traditionnels de méthode ou de procédé, ou, au contraire, des règles spécifiques devraient-elles être appliquées par les Tribunaux, et dans ce dernier cas, quelles règles?*

Par exemple, si les Tribunaux du pays appliquent généralement la théorie des équivalents, cette théorie devrait-elle également s'appliquer aux brevets de méthodes commerciales?

En dehors de l'aspect particulier traité à la question 6, le groupe pense que les règles d'appréciation de la portée des brevets de méthodes commerciales doivent être les mêmes que pour les autres brevets.

Les règles que les Tribunaux peuvent tirer de la théorie des équivalents doivent s'appliquer de la même manière.

8. *Les Groupes considèrent-ils que l'activité inventive d'une invention relative à une méthode commerciale peut résulter du simple fait de l'adaptation d'une méthode connue à des moyens nouveaux de communications, tels que Internet?*

Les règles traditionnelles en matière d'appréciation de l'activité inventive, à savoir que l'invention revendiquée ne doit pas être évidente pour l'homme du métier eu égard à l'état de la technique au moment du dépôt de la demande de brevet, doivent s'appliquer aux inventions de méthodes commerciales. La question de savoir si l'adaptation des techniques Internet à des méthodes commerciales est évidente ou non est une question de fait, appelant une décision au cas par cas.

En application des règles classiques rappelées au paragraphe précédent, lorsque l'invention telle qu'elle est revendiquée a été déterminée comme relevant du domaine du brevet, l'analyse de l'activité inventive doit porter sur l'ensemble des moyens dont la combinaison est revendiquée et non pas, hormis le cas d'une simple juxtaposition, sur chaque moyen pris séparément.

9. *En ce qui concerne les actes de contrefaçon, faudrait-il appliquer les règles usuelles du droit des brevets : contrefaçon directe ou contrefaçon indirecte, contrefaçon par incitation, fourniture de moyens etc. ou au contraire, appliquer des règles particulières aux brevets couvrant des méthodes commerciales?*

Ainsi, la loi US du 29 novembre 1999 a prévu un nouveau moyen de défense dans le cas de la contrefaçon présumée d'un brevet avec des revendications de procédé. Et la question se pose dans les milieux intéressés de savoir si ces nouvelles dispositions législatives s'appliquent à tous les brevets comportant des revendications de procédé ou seulement à ceux dont les revendications concernent des méthodes commerciales.

Le groupe pense que les règles usuelles en matière d'appréciation des actes de contrefaçon doivent s'appliquer de la même manière aux brevets portant sur des méthodes commerciales.

Que la question de la brevetabilité des méthodes commerciales ait amené le législateur américain à introduire dans le droit US le concept d'exception de possession personnelle antérieure, que nous connaissons bien en France, est une chose. Réserver cette exception à une catégorie d'inventions serait, de l'avis du groupe, une erreur, ne serait-ce que par les difficultés pratiques liées à la détermination des limites exactes de la notion d'invention de méthode commerciale.

10. *Doit-on appliquer les mêmes règles de réparation du préjudice en matière de contrefaçon des brevets couvrant les méthodes commerciales que pour les brevets couvrant les inventions de domaines traditionnels, ou faut-il modifier ces règles pour la contrefaçon des brevets couvrant les méthodes commerciales, compte tenu du fait que ces méthodes ne servent pas, en principe, à fabriquer des produits mais uniquement à vendre les produits et services?*

Le groupe considère que les questions relatives à l'évaluation du préjudice dans le cas d'une contrefaçon de brevet de méthode commerciale se posent en des termes très proches de celles concernant d'autres domaines. La notion de chiffre d'affaires réalisé par la contrefaçon est applicable de la même manière. Le groupe considère qu'il faut éviter, sur ce point comme sur d'autres vus précédemment, de créer des règles spéciales, dérogatoires au droit commun.

11. *Les règles de la preuve de la contrefaçon d'un brevet portant sur une méthode commerciale doivent-elles être les mêmes que celles concernant les brevets de procédé ou de méthode traditionnels? En particulier, les groupes considèrent-ils que les dispositions de l'article 34 de l'accord TRIPS sur la charge de la preuve, ont vocation à s'appliquer aux brevets couvrant des méthodes commerciales?*

Sans se prononcer sur le point de savoir si l'article 34 de l'accord TRIPS peut être interprété comme s'appliquant aux méthodes commerciales, le groupe pense que, sans un renversement de la charge de la preuve du même genre que celui prévu pour les brevets de procédé d'obtention de produits, le titulaire du brevet portant sur une méthode commerciale se trouvera souvent dans l'incapacité de faire valoir efficacement ses droits.