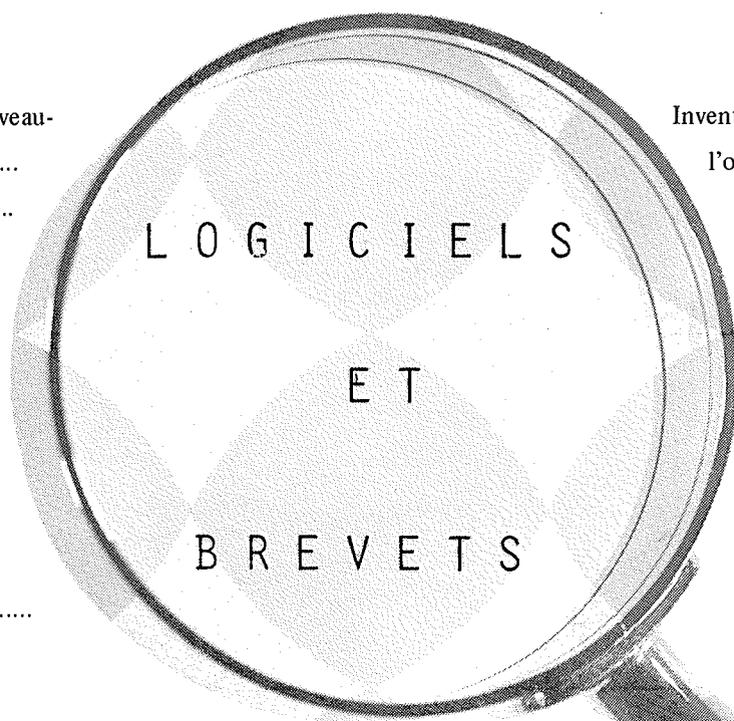


DOSSIERS

BREVETS

1986 VI

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



LOGICIELS

ET

BREVETS

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure
d'examen contenu de la demande
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E....
P.C.T..... sous-licence..... contrat
de communication de savoir-faire.....
compétence..... arbitrage

A l'occasion de la publication, fin janvier 1987, de la décision JICOM, rendue par la Chambre de Recours Technique de l'O.E.B., les DOSSIERS BREVETS regroupent quelques documents importants sur la réservation par brevet du logiciel :

Pages

- 3 - Guide de lecture D.B. 1975 - V - n°2
- 5 Cour de cassation 28 Mai 1975-
Affaire MOBIL OIL
- 7 Cour d'appel Paris 22 Mai 1973 : Aff. Mobil Oil Corporation
- 14 - Guide de lecture D.B. 1981 - III -n°1
- 17 Cour d'appel de Paris 15 Juin 1981 -
Affaire SCHLUMBERGER
- 19 Directives Européennes - C.IV.1 (Ed. 1985)
- 21 Commentaire de G. GALL : Extrait de :
" La protection des inventions relatives aux programmes
d'ordinateurs selon les nouvelles directives de l'Office
Européen des Brevets "
Conférence de l'O.F.D.I. à Paris, le 17 Avril 1985, publiée
par SILEX.
- 23 - Guide de lecture D.B. 1986 - VI -n°0
- 35 Chambre de recours technique 15 Juillet 1986 -
- 38 Commentaire de Jean-Marc MOUSSERON et Michel VIVANT
-JCP- E Ed. Mars 1987

Comm. 28 mai 1975
PIBD 1975.155.III

D
O
S
S 1975 - V - N° 2
I
E
R

GUIDE DE LECTURE

I - LES FAITS

- 19 sept. 1969 : MOBIL OIL dépose une demande de brevet U.S. sur un procédé pour la reconstitution à partir d'une collection de pigments colorés d'une composition de peinture assortie à la teinte d'un objet peint donné.
- 18 sept. 1970 : Sous couvert de priorité unioniste MOBIL OIL dépose une demande de brevet français 70.34.018, sous le titre de "procédé et ensemble destinés à choisir des pigments".
- 30 nov. 1971 : Décision de rejet prise par le Directeur de l'INPI au titre de l'article 16-5° pour méconnaissance de l'article 7 al 2-3° de la loi de 1968 (.)
- : MOBIL OIL forme un recours.
- 7 févr. 1973 : La Cour d'Appel de Paris confirme la décision au motif que "la réquérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande décrit un procédé et un appareillage constituant une invention industrielle au sens de la loi, dès lors qu'elle enseigne la série d'instructions destinées à l'ordinateur en vue d'obtenir le résultat recherché".
- : MOBIL OIL forme un pourvoi.
- 28 mai 1975 : La Chambre Commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

(.) Loi de 1968 :

- . article 16 : "est rejetée toute demande de brevet... 5° dont l'objet est manifestement dépourvu de caractère industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2° et 3° dudit article".
- . article 7 al 2 : "Ne constituent pas, en particulier, des inventions industrielles ... 3° : les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et, notamment, les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice".

II - LE DROIT

A) LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

Le demandeur au pourvoi (Mobil oil) prétend que ne tombe pas sous le coup de l'article 7 al 2, 3° l'invention déposée concernant un procédé et un dispositif industriels "pour la seule raison que cette demande enseignait également un programme permettant d'obtenir le résultat recherché... ne s'y présentant que comme un moyen facilitant la mise en oeuvre de ces éléments industriels" mais ne lui étant pas nécessaire.

L'avocat général faisait valoir que le problème ne se posait pas en ces termes à raison de la rédaction des revendications qui ne concernaient que le programme.

2°) Enoncé du problème

Le directeur de l'INPI peut-il rejeter une demande de brevet concernant une invention de procédé et appareillage pouvant utilement faire appel à un traitement informatique enseigné par la description dès lors que les revendications ne concernent ni le procédé ni l'appareillage mais le seul programme ?

B) LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la Cour d'appel qui s'est référée aux motifs donnés par le directeur de l'INPI a pu considérer, sans la dénaturer, que la demande de brevet déposée par la société MOBIL OIL qui ne faisait apparaître dans ses revendications ni un procédé technique ni un appareillage, ne concernant manifestement qu'un programme ou une série d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice qui n'est pas susceptible d'être breveté aux termes de l'article 7 al. 2, 3°, de la loi du 2.1.1968 et que le directeur de l'INPI avait le pouvoir de la rejeter".

2°) Commentaire de la solution

La Cour de cassation rappelle, avec bonheur, que les conditions de brevetabilité et, notamment, l'exigence de caractère industriel, doivent être réunis -et appréciés- au niveau de l'invention telle que délimitée par les revendications. Le fait qu'une autre rédaction puisse également être supportée à suffisance par la description est inopérant pour sauver la demande de brevet.

Pareille observation soustrayait aisément la décision de rejet à la critique du déposant mais permettait, par la même, à la Cour de cassation d'éviter tout problème d'interprétation de l'article 7 al 2 3°/.

L'arrêt du 28 mars 1975, s'il rappelle l'importance essentielle des revendications, ne fournit point d'autre enseignement ; il est pour le spécialiste de moindre intérêt que l'arrêt, rendu par la Cour de Paris, le 22 mai 1973.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 mai 1975

Sur la requête présentée par la société de droit américain MOBIL OIL CORPORATION, dont le siège est à New-York (U.S.A.), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1973 par la Cour d'Appel de Paris (4^e Chambre), au profit du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, domicilié à Paris (8^{ème}), 26 bis, rue de Léningrad,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Violation de la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 1, 6, 7, 16 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motif, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué confirme la décision du Directeur de l'I.N.P.I. rejetant comme manifestement dépourvue de caractère industriel la demande de brevet n° 70-34.018 présentée par la société MOBIL OIL, aux motifs que ladite société "n'est pas fondée à soutenir que sa demande décrit un procédé et un appareillage constituant une invention industrielle au sens de la loi, dès lors qu'elle enseigne la série d'instructions destinée à l'ordinateur en vue d'obtenir le résultat recherché", alors, d'une part, que si la brevetabilité est refusée par la loi aux programmes d'ordinateurs, considérés en eux-mêmes, elle est au contraire expressément accordée à tous les procédés et appareillages industriels ; que la Cour ne pouvait en conséquence exclure par principe la brevetabilité du procédé et de l'appareillage décrits en l'espèce dans la demande de brevet pour la seule raison que cette demande enseignait également un programme permettant d'obtenir le résultat recherché ; que l'arrêt ne pourrait être justifié que s'il constatait en outre, ce qu'il ne fait pas, que ce procédé et cet appareillage ne pouvaient être considérés en eux-mêmes sans ce programme, alors, d'autre part, que la demande de brevet litigieuse décrit précisément un procédé technique et l'appareillage s'y rapportant, définis en eux-mêmes, le programme d'ordinateurs parallèlement énoncé ne s'y présentant que comme un moyen facilitant la mise en oeuvre de ces éléments industriels, alors, enfin, qu'en toute hypothèse il n'y avait pas en l'espèce une absence suffisamment "manifeste" de caractère industriel, au sens où l'exige la loi, pour que le rejet de cette demande de brevet puisse se justifier dans la limite des pouvoirs conférés à cet effet au Directeur de l'I.N.P.I.

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller Balmay, les observations de Me Riché, Avocat de la société MOBIL OIL CORPORATION, les conclusions de M. Robin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le Directeur National de la Propriété Industrielle ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 22 mai 1973) la société de droit américain "Mobil Oil Corporation" a déposé, le 18 septembre 1970, sous le n° 70.34018 et sous le bénéfice d'une priorité américaine n° 859.474 du 19 septembre 1969, une demande de brevet d'invention ayant pour titre "Procédé et ensemble destinés à choisir des pigments" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rejetant cette demande comme manifestement dépourvue de caractère industriel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la brevetabilité est refusée par la loi aux programmes d'ordinateurs, considérés en eux-mêmes, elle est au contraire expressément accordée à tous les procédés et appareillages industriels ; que la Cour d'Appel ne pouvait en conséquence exclure par principe la brevetabilité du procédé et de l'appareillage décrits en l'espèce dans la demande de brevet pour la seule raison que cette demande enseignait également un programme permettant d'obtenir le résultat recherché ; que l'arrêt ne pourrait être justifié que s'il constatait en outre, ce qu'il ne fait pas, que ce procédé et cet appareillage ne pouvaient être considérés en eux-mêmes sans ce programme, alors, d'autre part, que la demande de brevet litigieuse décrit précisément un procédé technique et l'appareillage s'y rapportant, définis en eux-mêmes, le programme d'ordinateurs parallèlement énoncé ne s'y présentant que comme un moyen facilitant la mise en oeuvre de ces éléments industriels, alors, enfin, qu'en toute hypothèse il n'y avait pas, en l'espèce, une absence suffisamment "manifeste" de caractère industriel, au sens où l'exige la loi, pour que le rejet de cette demande de brevet puisse se justifier dans la limite des pouvoirs conférés à cet effet au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Mais attendu que la Cour d'Appel, qui s'est référé aux motifs donnés par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, a pu considérer, sans la dénaturer, que la demande de brevet, déposée par la société MOBIL OIL, qui ne faisait apparaître dans ses revendications ni un procédé technique ni un appareillage, ne concernait manifestement qu'un programme ou une série d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice, qui n'est pas susceptible d'être breveté aux termes de l'article 7-3° de la loi du 2 janvier 1968 et que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, en application de l'article 16-5° de la loi susvisée, avait le pouvoir de la rejeter, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 22 mai 1973 par la Cour d'Appel de Paris ;

Dispense d'amende ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité ;

Condamne la demanderesse, envers le défendeur, aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris les coût, enregistrement et signification du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, en son audience publique du vingt huit mai mille neuf cent soixante quinze.

Où étaient présentes : M. Monguilan, Larere, Noel, MÉRIMÉE, PORRE, SAUVA-GEOT, DELPECH, Conseillers ; M. Edin, Madame Gautier, Conseillers Référéndaires M. Robin, Avocat Général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de Chambre.

COUR D'APPEL DE PARIS
QUATRIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 1973

CONTRADICTOIRE
1 AVOCAT
ARRÊT AU FOND
N° 5
7 PAGES

RECOURS EN INFIRMATION OU
ANNULATION D'UNE DÉCISION DU
DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
REJETANT UNE DEMANDE DE BREVET

A L'AUDIENCE DU SEPT FÉVRIER MIL
NEUF CENT SOIXANTE TREIZE DE LA COUR D'APPEL
DE PARIS, QUATRIÈME CHAMBRE, COMPOSÉE DE MON-
SIEUR Y. BERNARD PRÉSIDENT ET DE MESSIEURS
BONNEFOUS ET DUFOUR CONSEILLERS, ASSISTÉS
DE MAÎTRE P. DUPONT SECRÉTAIRE GREFFIER, EN
PRÉSENCE DE MONSIEUR LACOSTE AVOCAT GÉNÉRAL,
A ÉTÉ APPELÉ LE RECOURS N° 1-1709.

FORMÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE DROIT AMÉRICAIN MOBIL
OIL CORPORATION, DONT LE SIÈGE SOC AL EST
150 EAST, 42ÈME RUE, NEW-YORK (U.S.A.),

REPRÉSENTÉ PAR MAÎTRE PAUL MATHELY,
AVOCAT.

CONTRE LA DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT
NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN DATE
DU 30 NOVEMBRE 1971 AYANT REJETÉ UNE DEMANDE DE
BREVET D'INVENTION.

A CETTE AUDIENCE, TENUE PUBLIQUE-
MENT, ET À CELLE DU TROIS AVRIL MIL NEUF CENT
SOIXANTE TREIZE, ÉGALEMENT PUBLIQUE, OÙ L'AFFAI-
RE A ÉTÉ RENVOYÉE EN CONTINUATION, ONT ÉTÉ
ENTENOUS EN SES CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIE L'AVO-
CAT DE LA CAUSE, PUIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE
QUATRE VINGT QUINZE DU DÉCRET DU CINQ DÉCEMBRE
MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT LE MINISTÈRE PUBLIC
EN SES CONCLUSIONS, L'AFFAIRE A ÉTÉ ENSUITE MISE
EN DÉLIBÉRÉ ET RENVOYÉE POUR ARRÊT. -----

APRÈS DÉLIBÉRATION PAR LES
MÊMES MAGISTRATS, L'ARRÊT SUIVANT A ÉTÉ
RENDU : -----

LA COUR. -----

STATUANT SUR LE RECOURS DE LA
SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION EN INFIRMA-
TION OU ANNULATION D'UNE DÉCISION DU DIRECTEUR
DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUS-
TRIELLE EN DATE DU TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF
SOIXANTE ET ONZE REJETANT UNE DEMANDE DE BREVET

D'INVENTION NUMÉRO 70.34.018 DÉPOSÉE LE DIX HUIT
SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX ; -----

CONSIDÉRANT QUE, SOUS LE BÉNÉFICE
D'UNE PRIORITÉ AMÉRICAINE N° 859,474 EN DATE DU
DIX NEUF SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE NEUF,
LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION A DÉPOSÉ
LE DIX HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE ET
DIX UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION FRANÇAIS
QUI A ÉTÉ ENREGISTRÉE À L'INSTITUT NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SOUS LE N° 70/34.018 ;

CONSIDÉRANT QUE CETTE DEMANDE A
POUR TITRE : "PROCÉDÉ ET ENSEMBLE DESTINÉS À
CHOISIR DES PIGMENTS" ; -----

CONSIDÉRANT QUE LE DIRECTEUR DE
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
PAR LA DÉCISION ENTREPRISE RENDUE LE TRENTE NO-
VEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE, A REJETÉ
CETTE DEMANDE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE SEIZE, CINQUIÈMEMENT, DE LA LOI DE
MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT ; -----

CONSIDÉRANT QU'EN SA REQUÊTE, EN
DATE DU VINGT ET UN FÉVRIER MIL NEUF CENT SOIXAN-
TE DOUZE, LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION
DEMANDE À LA COUR DE : -----

- DIRE ET JUGER QUE L'INVENTION DE
LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION A UN CARAC-
TÈRE INDUSTRIEL ET N'A PAS POUR OBJET UN PROGRAM-
ME OU UNE SÉRIE D'INSTRUCTIONS POUR LE DÉROULE-
MENT DES OPÉRATIONS D'UNE MACHINE CALCULATRICE ;

- PRONONCER EN CONSÉQUENCE L'IN-
FIRMATION OU L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE REJET
PRISE LE TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE
ET ONZE PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; -----

- "DIRE ET JUGER QUE LA DITE DEMAN-
DE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
SEIZE DE LA LOI ET DOIT DONNER LIEU À LA PROCÉDURE
DE DÉLIVRANCE DU BREVET" ; -----

CONSIDÉRANT QUE, PAR CONCLUSIONS
DÉPOSÉES LE SEPT FÉVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE

42^{ME} CHAMBRE DU
22 MAI 1973

TREIZE, LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION
DEMANDE À LA COUR ; -----

- DE LUI DONNER ACTE DE CE QU'ELLE
A DÉPOSÉ, À LA DATE DU CINQ FÉVRIER MIL NEUF CENT
SOIXANTE TREIZE, CONFORMÉMENT AU DROIT DU DÉPO-
SANT DE MODIFIER SES REVENDICATIONS JUSQU'À LA
FIN DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE, LES REVENDICA-
TIONS MODIFIÉES TELLES QUE PRÉCISÉES EN LES
DITES CONCLUSIONS, -----

- DE DIRE ET JUGER QUE LES DISPOSI-
TIONS DES ARTICLES SEIZE, CINQUIÈMEMENT ET SEPT
TROISIÈMEMENT, DE LA LOI DU DEUX JANVIER MIL NEUF
CENT SOIXANTE HUIT DOIVENT ÊTRE INTERPRÉTÉES
RESTRICTIVEMENT ; -----

- DE DIRE ET JUGER QUE L'INVENTION
FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE BREVET LITIGIEU-
SE NE CONSISTE PAS DANS UN PROGRAMME POUR LE
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS D'UNE MACHINE CALCU-
LATRICE, MAIS DANS UN PROCÉDÉ ET UN APPAREILLAGE
POUR LA RECONSTITUTION, À PARTIR D'UNE COLLECTION
DE PIGMENTS COLORÉS, D'UNE COMPOSITION DE PEIN-
TURE ASSORTIE À LA TEINTE D'UN OBJET POINT DONNÉ ;

- D'INFIRMER ET ANNULER EN CONSÉ-
QUENCE LA DÉCISION DE REJET DU DIRECTEUR DE
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;

- DE DIRE ET JUGER QUE LA DEMANDE
DE BREVET LITIGIEUSE DOIT ÊTRE REÇUE ET QUE LA
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE ; ---

CONSIDÉRANT QUE LA REQUÉRANTE A
DÉPOSÉ LE TROIS AVRIL MIL NEUF CENT SOIXANTE
TREIZE, DE NOUVELLES CONCLUSIONS DATÉES DU DEUX
AVRIL PRÉCÉDENT CI-APRÈS TRANSCRITES ; -----

- DIRE ET JUGER QUE L'INVENTION,
FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE BREVET 70/34.
018 DU DIX HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE
DIX DÉPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORA-
TION PORTE SUR UN PROCÉDÉ ET UN APPAREILLAGE
POUR LA RECONSTITUTION À PARTIR D'UNE COLLECTION
DE PIGMENTS COLORÉS, D'UNE COMPOSITION DE PEIN-
TURE ASSORTIE À LA TEINTE D'UN OBJET POINT DONNÉ ;

- DIRE ET JUGER QUE L'ARTICLE SEIZE,
CINQUIÈMEMENT, DE LA LOI DU DEUX JANVIER MIL NEUF

CENT SOIXANTE HUIT NE PERMET LE REJET D'UNE DEMANDE DE BREVET QUE DANS LE CAS OÙ L'OBJET DE CETTE DEMANDE EST DÉPOURVU DE CARACTÈRE INDUSTRIEL, ET À LA CONDITION QUE CE DÉFAUT DE CARACTÈRE INDUSTRIEL SOIT

- DIRE ET JUGER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SEIZE DE LA LOI, FAISANT EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE DE LA BREVETABILITÉ POSÉE PAR L'ARTICLE PREMIER, SONT D'INTERPRÉTATION STRICTE ; -----

- DIRE ET JUGER QUE, SI LE PROCÉDÉ ET LE DISPOSITIF DÉCRITS ET REVENDIQUÉS DANS LA DEMANDE DE BREVET LITIGIEUSE. PEUVENT REQUÉRIR POUR LEUR MISE EN OEUVRE L'EMPLOI D'UN ORDINATEUR COMMANDÉ PAR UN PROGRAMME, ILS NIEN ONT PAS MOINS LEUR EXISTENCE PROPRE. ET ONT DROIT, EN TANT QUE TELS, À LA BREVETABILITÉ ; -----

- ADJUGER À LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION LE BÉNÉFICE DE SA REQUÊTE, DE SES PRÉCÉDENTES CONCLUSIONS ET DES PRÉSENTES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR, -----

- EN CONSÉQUENCE, INFIRMER ET ANNULER LA DÉCISION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN DATE DU TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE REJETANT LA DEMANDE DE BREVET 70/34, 018 DU DIX HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX, -----

- ET DIRE ET JUGER QUE CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE REÇUE, ET QUE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE ; -----

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE ; -----

CONSIDÉRANT QU'IL ÉCHET DE DONNER À LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION L'ACTE REQUIS PAR ELLE APRÈS AVOIR CONSTATÉ QU'AUX TERMES MÊMES DES CONCLUSIONS DE LA REQUÉRANTE LA NOUVELLE RÉDACTION DES REVENDICATIONS A ÉTÉ DÉPOSÉE À L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LE CINQ FÉVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE TREIZE, ET QU'AINSI CE DÉPÔT EST POSTÉRIEUR TANT À LA DÉCISION DE REJET QU'À LA REQUÊTE INTRODUISANT UN RECOURS CONTRE CELLE-CI ; -----

4ÈME CHAMBRE DU
22 MAI 1973

SUR L'EXPRESSION MACHINE CALCULATRICE : -----

CONSIDÉRANT QUE LA REQUÉRANTE SOUTIEN QUE LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE A INEXACTEMENT ÉTENDU AUX ORDINATEURS LE SENS DE L'EXPRESSION "MACHINE CALCULATRICE" FIGURANT DANS LA LOI, ----- ALORS QUE, SELON ELLE, CETTE EXPRESSION VISE SEULEMENT DES MACHINES DESTINÉES À EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE CALCUL ; -----

MAIS CONSIDÉRANT QU'IL RÉSULTE DES DÉBATS PARLEMENTAIRES RELATIFS À LA LOI DU DEUX JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT QUI AVANT LE VOTE DU TEXTE DÉFINITIF, IL A ÉTÉ EXPLICITEMENT PRÉCISÉ QUE, MALGRÉ L'EMPLOI DES MOTS "MACHINE CALCULATRICE", LE PARLEMENT AVAIT EU LA VOLONTÉ DE LÉGIFÉRER SUR "LE PROBLÈME DE LA BREVETABILITÉ DES PROGRAMMES "D'ORDINATEURS" ; QU'AINSI, DANS LA DÉCISION ENTREPRISE, LE SENS DONNÉ À L'EXPRESSION LITIGIEUSE EST CONFORME À LA LOI ; -

SUR LA BREVETABILITÉ DES INVENTIONS DONT LA MISE EN OEUVRE REQUIERT L'EMPLOI D'UN ORDINATEUR COMMANDÉ PAR UN PROGRAMME :

CONSIDÉRANT QUE, SELON LA REQUÉRANTE, LA LOI N'EXCLUT PAS DE LA BREVETABILITÉ LES INVENTIONS DONT LA MISE EN OEUVRE NÉCESSITE L'EMPLOI D'UN ORDINATEUR COMMANDÉ PAR UN PROGRAMME ET QU'AINSI LA DÉCISION ATTAQUÉE L'A INEXACTEMENT APPLIQUÉE ; -----

MAIS CONSIDÉRANT QU'AU COURS DES DÉBATS PARLEMENTAIRES, APRÈS AVOIR ENVISAGÉ DE LAISSER AUX TRIBUNAUX, PAR L'INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE DE LA LOI, LE SOIN DE DISTINGUER LE CARACTÈRE BREVETABLE, OU NON, DES PROGRAMMES OU SÉRIE D'INSTRUCTIONS À DONNER AUX ORDINATEURS, IL A ÉTÉ EXPRESSÉMENT DÉCIDÉ, LORS DU VOTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SEPT DE LA LOI NOUVELLE DANS LEUR RÉDACTION ACTUELLE QU'AUCUN PROGRAMME NE SERAIT BREVETABLE ET QU'IL A ÉTÉ DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT DE PRÉSENTER UN PROJET MODIFICATIF DE LA LOI SI, ULTÉRIEUREMENT, IL APPARAÎSSAIT SOUHAITABLE QUE LA BREVETABILITÉ SOIT RECONNUE AU MOINS À CERTAINS PROGRAMMES ; QU'AINSI, IL APPARAÎT QUE LE LÉGISLATEUR A CLAIREMENT EXPRIMÉ SA

VOLONTÉ DE NE PAS TENIR POUR DES INVENTIONS INDUSTRIELLES LES PROGRAMMES OU SÉRIES D'INSTRUCTIONS ET CE, QUELS QU'EN SOIENT LA PORTÉE OU LE RÉSULTAT, QU'IL S'ENSUIT QUE, DE CE CHEF AUSSI, LE REQUÉRANT N'EST PAS FONDÉ EN SON RECOURS ; -----

SUR L'OBJET DE LA DEMANDE : -----

CONSIDÉRANT QUE, SELON LA REQUÉRANTE, MÊME SI LA THÈSE DE L'ADMINISTRATION POUVAIT SE SOUTENIR, ELLE N'EN SERAIT PAS MOINS DISCUTABLE ET PAR CONSÉQUENCE NON MANIFESTE, ALORS QUE L'ARTICLE SEIZE DÉCIDE, SOUS LE NUMÉRO CINQUIÈME, QUO, POUR ÊTRE REJETÉE, UNE DEMANDE DE BREVET DOIT AVOIR UN OBJET MANIFESTEMENT DÉPOURVU DE CARACTÈRE INDUSTRIEL ET ALORS QUE, DANS LA DÉCISION DONT APPEL, IL N'A PAS ÉTÉ PRÉCISÉ EN QUOI CE DÉFAUT DE CARACTÈRE INDUSTRIEL EST MANIFESTE ; -

MAIS CONSIDÉRANT QU'IL RÉSULTE DES DÉBATS PARLEMENTAIRES QUE LE PROJET PORTAIT SEULEMENT LE TEXTE SUIVANT : "5°. DONT L'OBJET EST MANIFESTEMENT DÉPOURVU DE "CARACTÈRE INDUSTRIEL"; QU'IL A ÉTÉ ENVISAGÉ DE SUPPRIMER CETTE DISPOSITION EN RAISON DU DANGER QU'IL Y AVAIT À CE QUE SOIT L'ADMINISTRATION, SOIT LES TRIBUNAUX AIENT DES APPRÉCIATIONS PAR TROP DIVERGENTES QUANT À L'INTERPRÉTATION DU MOT "MANIFESTEMENT" ; QUE, PAR MESURE TRANSACTIONNELLE, CE TEXTE N'A ÉTÉ MAINTENU QU'APRÈS Y AVOIR AJOUTÉ LE MEMBRE DE PHRASE : "TEL QUE LIMITÉ PAR LES ALINÉAS DEUX ET TROIS DUDIT ARTICLE (7)" QUI DÉCIDE QUE "NE CONSTITUENT PAS DES INVENTIONS INDUSTRIELLES... LES PROGRAMMES OU SÉRIES D'INSTRUCTIONS POUR LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS D'UNE MACHINE CALCULATRICE" ; -----

CONSIDÉRANT QUE, POUR LA REQUÉRANTE L'INVENTION DÉCRITE A UN OBJET, UNE APPLICATION ET UN RÉSULTAT S'ANALYSANT EN UN PROCÉDÉ PRODUISANT DES RÉSULTATS TECHNIQUES ET UN APPAREILLAGE; QU'AINSI ELLE A UN CARACTÈRE INDUSTRIEL ET NE PEUT ÊTRE VISÉE PAR L'EXCEPTION PRÉVUE À L'ENCONTRE DES PROGRAMMES, EN RAISON DE L'INTERPRÉTATION STRICTE DES EXCEPTIONS ; -----

MAIS CONSIDÉRANT QU'AU COURS DES DÉBATS PARLEMENTAIRES, IL A ÉTÉ DIT QUE CERTAINS PROGRAMMES OU SÉRIES D'INSTRUCTIONS POUVAIENT COMMANDER LE DÉROULEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS ET AVOIR AINSI DES RÉSULTATS INDUSTRIELS ;

3 4^{ÈME} CHAMBRE DU
22 MAI 1973

QUE, CEPENDANT, LORS DE L'ADOPTION DE LA LOI EN SA TENEUR ACTUELLE, LE LÉGISLATEUR A CLAIREMENT MANIFESTÉ SA VOLONTÉ EN DÉCIDANT QUE TOUS LES PROGRAMMES, SANS DISTINGUER S'ILS PERMETTAIENT OU NE PERMETTAIENT PAS D'OBTENIR DES RÉSULTATS INDUSTRIELS, NE CONSTITUAIENT PAS DES INVENTIONS INDUSTRIELLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE, DE CE CHEF, AUSSI, LA REQUÉRANTE N'EST PAS FONDÉE À SOUTENIR QUE SA DEMANDE DÉCRIT UN PROCÉDÉ ET UN APPAREIL-LAGE CONSTITUANT UNE INVENTION INDUSTRIELLE AU SENS DE LA LOI, DÈS LORS QU'ELLE ENSEIGNE LA SÉRIE D'INSTRUCTIONS DESTINÉE À L'ORDINATEUR EN VUE D'OBTENIR LE RÉSULTAT RECHERCHÉ ; -----

PAR CES MOTIFS, ET CEUX NON CONTRAIRES DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,

REÇOIT LA SOCIÉTÉ MOBIL OIL CORPORATION EN SON RECOURS, -----

L'AYANT DIT MAL FONDÉE ET L'EN DÉBOÛTE, -----

CONFIRME LA DÉCISION ENTREPRISE, -

DONNE À LA REQUÉRANTE L'ACTE REQUIS PAR ELLE ; -----

LA CONDAMNE AUX ENTIERS DÉPENS ; -

PRONONCÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT DEUX MAI MIL NEUF CENT SOIXANTE TREIZE, LA COUR ÉTANT COMPOSÉE DE MONSIEUR Y. BERMARD, PRÉSIDENT ET DE MESSIEURS BONNEFOUS ET DUFOUR CONSEILLERS, ASSISTÉS DE MAÎTRE P. DUPONT SECRÉTAIRE-GREFFIER, - - -

MONSIEUR Y. BERMARD PRÉSIDENT ET MAÎTRE P. DUPONT SECRÉTAIRE-GREFFIER ONT SIGNÉ LA MINUTE DU PRÉSENT ARRÊT.

PARIS 15 JUI 1981
Aff. SCHLUMBERGER c/INPI

Brevet n. 77.28.389

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1981, III, n. 1

GUIDE DE LECTURE

- REJET - LOI APPLICABLE	**
- CARACTERE INDUSTRIEL - PROGRAMME	***

I - LES FAITS

- 21 septembre 1977 : SCHLUMBERGER dépose une demande de brevet n° 77.28.389 sur un "procédé de traitement de données de diagraphie".
- 21 octobre 1979 : Le Directeur de l'INPI rejette la demande au titre de l'article 16-5° de la loi du 2 janvier 1968, dans son texte initial.
- 10 novembre 1980 : SCHLUMBERGER forme un recours contre la décision de rejet.
- 15 juin 1981 : La Cour de PARIS fait droit au recours et annule la décision de rejet.

II - LE DROIT

1er PROBLEME : (LOI APPLICABLE AU REJET DE DEMANDES "ANCIENNES")

Rappelant sa décision du 2 avril 1981 (PIBD 1981, 280, III, 117) la Cour de PARIS applique l'article 16-5° et l'article 7 de la loi des brevets dans la version initiale de 1968 :

"Il est incontestable que ... ces revendications doivent être examinées en fonction de la loi du 2 janvier 1968 avant les modifications de la loi de 1978, en application de l'article 45 de ladite loi, s'agissant à l'évidence de questions de fond".

2ème PROBLEME : (CARACTERE INDUSTRIEL DES INVENTIONS DE PROCÉDES COMPORTANT RECOURS A UN PROGRAMME).

.-. Relevons dans l'arrêt la définition de l'invention de procédé et l'analyse du caractère industriel requis pour sa brevetabilité :

*"Il résulte de cette analyse que la demande a donc pour objet une manière d'opérer, c'est-à-dire un procédé au sens du droit ; que ce procédé a un caractère industriel
- dans son objet, puisqu'il se situe dans l'industrie et la prospection pétrolière,*

- dans son application, puisqu'il ne consiste pas dans une formule abstraite, mais dans une succession d'étapes concrètes, matériellement exécutées,
- dans ses résultats, puisqu'il permet d'obtenir la représentation des caractéristiques physiques d'une formation de terrains, ce qui est un effet technique et industriellement utilisable.

.- Relevons, surtout, les développements relatifs à l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs.

.- Maintenant la jurisprudence engagée par elle dans l'affaire MOBIL OIL (Paris 22 mai 1973, PIBD 1973, 107, III, 197) conf. par la Cha. Com. dans son arrêt de rejet du 28 mai 1975 (PIBD 1975, 155, III, 349), la Cour de PARIS admet le caractère industriel et la brevetabilité du procédé dont la mise en oeuvre comporte intervention d'un ordinateur commandé par un programme :

"Considérant que la disposition légale qui proscriit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive ; que, certes, les modifications intervenues à ce sujet en 1978, précisant que seuls les programmes d'ordinateurs pris en tant que tels sont exclus, ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus et comme le souligne à juste titre le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans ses dernières observations, mais que les précisions données dans ladite loi explicitent seulement la volonté du législateur sur ce point ;

Considérant qu'un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme ; qu'une telle solution aboutirait en effet, à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l'intervention d'un programme d'ordinateur et qu'une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan pratique ;

Considérant dès lors que ne peut être retenue l'argumentation selon laquelle ne peut constituer une invention industrielle brevetable un programme d'ordinateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si celui-ci peut ou non permettre d'obtenir un résultat industriel ; qu'en effet, tel n'est nullement le cas en l'espèce, les programmes d'ordinateurs n'intervenant que dans la mise en oeuvre de certaines étapes du procédé revendiqué dans l'invention".

Cette analyse doit être maintenue après la réforme du 13 juillet 1978 et la substitution de l'exigence d'invention à celle de caractère industriel.

Statuant sur le recours formé le 10 novembre 1980 par la société SCHLUMBERGER en annulation d'une décision en date du 21 octobre 1980 par laquelle le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté une demande de brevet déposée par ladite société le 21 septembre 1977.

Les faits.

La société SCHLUMBERGER a déposé le 21 septembre 1977 une demande de brevet d'invention n° 77.28.389 ayant pour titre : "Procédé de traitement de données de diagraphie".

Par décision en date du 21 octobre 1980, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté cette demande de brevet, en se fondant sur les articles 7§3 et 16§5 de la loi du 2 janvier 1968 au motif que "l'objet de la demande constitue manifestement une série d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice non brevetable aux termes de la loi".

La société SCHLUMBERGER a formé un recours en annulation de cette décision le 10 novembre 1980.

Discussion-

A- Considérant que l'analyse de la décision attaquée montre qu'elle se fonde, en définitive, sur un double motif :

- L'invention brevetée constitue non pas un procédé industriel mais une méthode abstraite,
- Toutes les étapes de l'invention sont mises en oeuvre par un programme d'ordinateur,

B- Considérant qu'il est incontestable que seule doit être prise en considération l'invention dans le dernier état de ses revendications, tel qu'il résulte du dépôt du 27 septembre 1979 et que ces revendications doivent être examinées en fonction de la loi du 2 janvier 1968 avant les modifications de la loi de 1978, en application de l'article 45 de ladite loi, s'agissant à l'évidence de questions de fond,

C- Considérant que l'analyse de la revendication n°1 de la demande de brevet, qui est la seule à prendre en considération (compte tenu du fait que les revendications suivantes ne constituent que des développements de la revendication initiale), montre que l'invention porte sur un procédé d'obtention indirecte pour reconstituer des caractéristiques physiques de formation d'un terrain, présentées sous la forme de l'enregistrement graphique de signaux de mesures, afin de déterminer l'existence et l'importance de gisements pétroliers dans le terrain,

Que le procédé revendiqué comporte six étapes successives, dont certaines impliquent incontestablement la mise en oeuvre de programmes d'ordinateurs mais que toute la description du brevet ne se ramène pas à un traitement d'informations par ordinateurs ; que la revendication comporte également des mesures concrètes relevées dans les forages de référence et d'exploitation et d'obtention d'un résultat qui est la mesure matérielle de caractéristiques physiques se traduisant par l'obtention de courbes donnant les mesures aux différentes profondeurs des forages d'exploitation,

D- Considérant qu'il résulte de cette analyse que la demande a donc pour objet une manière d'opérer, c'est à dire un procédé au sens du droit ; que ce procédé a un caractère industriel.

- dans son objet, puisqu'il se situe dans l'industrie et la prospection pétrolière,
- dans son application, puisqu'il ne consiste pas dans une formule abstraite, mais dans une succession d'étapes concrètes, matériellement exécutées,
- dans ses résultats, puisqu'il permet d'obtenir la représentation des caractéristiques physique d'une formation de terrains, ce qui est un effet technique et industriellement utilisable,

E- Considérant que, certes, comme l'a retenu le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la demande met en jeu des programmes d'ordinateurs, mais qu'elle ne se borne nullement à ce seul objet,

Que la disposition légale qui prescrit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive ; que certes, les modifications intervenues à ce sujet en 1978, précisant que seuls les pro-

grammes d'ordinateurs pris en tant que tels sont exclus, ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus et comme le souligne à juste titre le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans ses dernières observations, mais que les précisions données dans ladite loi explicitent seulement la volonté du législateur sur ce point,

Considérant qu'un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme ; qu'une telle solution aboutirait, en effet, à l'exclusion du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l'intervention d'un programme d'ordinateur et qu'une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan pratique,

G- Considérant dès lors que ne peut être retenue l'argumentation selon laquelle ne peut constituer une invention industrielle brevetable un programme d'ordinateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si celui-ci peut ou non permettre d'obtenir un résultat industriel ; qu'en effet, tel n'est nullement le cas en l'espèce, les programmes d'ordinateurs n'intervenant que dans la mise en oeuvre de certaines étapes du procédé revendiqué dans l'invention,

H- Considérant dès lors que ce n'est qu'à titre surabondant qu'il convient de retenir également que l'article 16§5 de la loi du 2 janvier 1968 ne donne au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle le pouvoir de rejeter une demande de brevet que dans le seul cas où l'objet de celui-ci est manifestement dépourvu de caractère industriel : que l'insertion dans la loi de cet article a pour objet d'exclure les inventions totalement fantaisistes, dont apparaît à l'évidence le défaut de caractère industriel, sans qu'il y ait contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, compte tenu du très haut degré de technicité de l'invention, il serait pour le moins hardi de soutenir que le défaut de caractère industriel est "manifeste",

I- Considérant, en définitive, que l'invention brevetée consiste dans un procédé industriel et non dans une méthode abstraite et qu'elle ne porte pas sur un programme d'ordinateur exclu par le législateur de la brevetabilité ; que, dès lors, il y a lieu d'infirmar la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 21 octobre 1980,

PAR CES MOTIFS,

En la forme :

Reçoit la société SCHLUMBERGER en son recours en annulation,

Au fond : l'y déclare bien fondée et annule en conséquence la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 21 octobre 1980 rejetant la demande de brevet n° 77.28389 déposée le 21 septembre 1977.

Dit que le secrétaire-Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à la société SCHLUMBERGER qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

=====

CHAPITRE IV**BREVETABILITÉ****1. Généralités**

1.1 Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre

- Art 52(1)
1. Il doit y avoir « invention ».
 2. L'invention doit être « susceptible d'application industrielle ».
 3. L'invention doit être « nouvelle ».
 4. L'invention doit impliquer une « activité inventive ».

Ces conditions seront examinées tour à tour respectivement, aux points IV. 2 et 3, 4, 5 à 8, et 9.

1.2 En plus des quatre conditions fondamentales de brevetabilité, l'examineur doit connaître des deux conditions suivantes, qui sont implicitement contenues dans la Convention et dans son règlement d'exécution :

i) L'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande de brevet), conformément à l'article 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point II, 4.11

ii) L'invention doit être de « caractère technique », en ce sens qu'elle doit se rapporter à un domaine technique (règle 27, paragraphe 1, lettre b)), et doit posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29, paragraphe 1) (cf. III, 2.1)

1.3 La Convention ne prévoit pas explicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 27, paragraphe 1, lettre d)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de « l'activité inventive » (cf. IV, 9).

2. Inventions

Art. 52(2) **2.1** La Convention ne donne pas de définition de « l'invention », mais l'article 52, paragraphe 2, comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention.

Il est à noter que les exclusions mentionnées sur cette liste sont toutes soit de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), soit non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1 doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. IV, 1.2 ii)).

Art. 52(3) **2.2** Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1, l'examineur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord toute exclusion de la brevetabilité, selon l'article 52, paragraphe 2, n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus en tant que tels. Ensuite, l'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et 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. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52, paragraphe 1.

Ainsi, par exemple, si la revendication a pour objet un article de manufacture connu portant sur sa surface un dessin peint ou une information écrite, la contribution apportée à l'état de la technique réside en règle générale uniquement en une création esthétique ou en une présentation d'informations. De façon similaire, si un programme d'ordinateur est revendiqué sous forme d'un enregistrement physique, par exemple un enregistrement sur une bande magnétique ou sur un disque conventionnel, la contribution à l'état de la technique n'est rien d'autre qu'un programme d'ordinateur. Dans ce genre de cas, la revendication ne concerne que des objets exclus en tant que tels et elle n'est par conséquent pas admissible. Si, en revanche, un programme en combinaison avec un ordinateur fait fonctionner ce dernier de manière différente d'un point de vue technique, la combinaison des deux pourrait être susceptible d'être brevetée.

Il faut également avoir à l'esprit que le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1, est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive.

2.3 Les différents cas énumérés à l'article 52, paragraphe 2, sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible ou non d'être breveté.

Découvertes

Quiconque découvre une propriété nouvelle d'une matière ou d'un objet connu fait une simple découverte qui n'est pas brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de trouver une substance dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un procédé permettant de l'obtenir est mis au point, ce procédé est brevetable. De plus, si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure, par le procédé qui a permis de l'obtenir ou par d'autres paramètres (cf. III, 4.7a) et si elle est « nouvelle » en ce sens que son existence n'a pas été reconnue auparavant, elle peut également être brevetable en tant que telle (cf. également IV, 7.3). C'est, par exemple, le cas d'une nouvelle substance qui est découverte comme étant produite par un micro-organisme. Les variétés végétales et les races animales, à l'exception des produits obtenus par des procédés microbiologiques, sont exclues en tout cas par l'article 53, lettre b) (cf. IV, 3.4 et 3.5).

Théories scientifiques

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe précédent s'applique. Par exemple la théorie physique de la semi-conductivité ne serait pas brevetable. Toutefois de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables.

Méthodes mathématiques

Elles offrent une illustration particulière du principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable. Néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode pourraient être brevetés à condition de présenter une caractéristique technique inédite pouvant être protégée par une revendication du type « produit ».

Création esthétique

Par définition, une création esthétique est un objet (peinture ou sculpture par exemple) dont la destination n'est pas de nature technique et dont l'appréciation est essentiellement subjective. Cependant si cet objet présente également des particularités d'ordre technique ou pouvant le rendre fonctionnel, il peut être brevetable, ce serait le cas par exemple, de la bande de roulement d'un pneumatique. L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication du type «produit» ni d'une revendication du type «procédé». Par exemple, un livre caractérisé par l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture caractérisée par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre caractérisé par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même si l'effet ainsi obtenu est d'ordre purement esthétique, il en va de même d'une peinture caractérisée par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. De même, un procédé employé pour produire une création esthétique peut inclure une innovation technique et de ce fait être brevetable.

Par exemple, un diamant peut avoir une forme particulièrement belle (non brevetable en elle-même) résultant de l'emploi d'un nouveau procédé technique. Dans ce cas, le procédé est susceptible d'être breveté. De même, une technique d'impression nouvelle des livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique peut être brevetable ainsi que le livre en tant que produit obtenu à partir de ce procédé. Une substance ou une composition définie par des caractéristiques techniques destinées à produire un effet spécial pour ce qui est de l'odeur ou de la saveur, par exemple à intensifier l'odeur ou la saveur ou à la conserver pendant une période prolongée, peut être également brevetable.

Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Ce sont là d'autres exemples de découvertes de nature abstraite ou intellectuelle. Une méthode d'étude des langues, une méthode de résolution des problèmes de mots croisés, un jeu (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles) ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Toutefois, un nouveau dispositif conçu pour jouer un jeu ou réaliser un projet pourrait être brevetable.

Programmes d'ordinateurs

Les considérations fondamentales relatives à la brevetabilité sont dans ce cas exactement les mêmes que pour les autres exclusions énoncées dans la liste figurant à l'article 52, paragraphe 2. D'ailleurs, une opération de traitement de l'information peut être mise en oeuvre soit au moyen d'un programme d'ordinateur, soit au moyen de circuits spéciaux et il se peut que le choix entre ces deux possibilités n'ait rien à voir avec le concept inventif, mais soit commandé exclusivement par des facteurs économiques ou par des considérations d'ordre pratique. Compte tenu de cet aspect, l'examen devrait, dans ce domaine, être conduit de la manière suivante:

Un programme d'ordinateur revendiqué pour lui-même ou en tant qu'enregistrement sur un support est *a priori* un programme d'ordinateur en tant que tel et à ce titre n'est pas susceptible d'être breveté, indépendamment de son contenu.

La situation n'est, en règle générale, pas modifiée lorsque le programme est chargé dans un ordinateur connu. Toutefois, si l'objet revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l'état de la technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans sa mise en oeuvre. Ceci signifie que, par exemple, des machines, des procédés de fabrication ou de commande, commandés par un programme d'ordinateur devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles d'être brevetés. Il s'ensuit également que lorsque l'objet revendiqué concerne seulement le fonctionnement interne commandé par programme d'un ordinateur connu, il serait susceptible d'être breveté, s'il produisait un effet technique. A titre d'exemple, considérons le cas d'un système de

traitement de l'information connu, comportant une mémoire de travail rapide mais de dimensions restreintes ainsi qu'une autre mémoire de plus grandes dimensions mais lente. Supposons en outre que les deux mémoires soient organisées, sous la supervision d'un programme de commande, de façon à ce qu'un processus nécessitant un nombre d'adresses en mémoire dépassant la capacité de la mémoire de travail rapide, puisse pratiquement être exécuté à la même vitesse que si l'ensemble des données du processus était chargé entièrement dans ladite mémoire rapide. L'effet du programme qui étend virtuellement la mémoire de travail est de caractère technique et par conséquent pourrait justifier la brevetabilité.

Des lors que la brevetabilité dépend d'un effet technique, les revendications doivent être rédigées de façon telle que toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour l'obtention dudit effet y soient énoncées.

Des lors que la brevetabilité est acceptée, des revendications de produit, de procédé et d'utilisation sont en règle générale admissibles. Cf. cependant dans ce contexte III, 3.2 et 4.1.

Présentation d'informations

Toute présentation d'informations caractérisée uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable. Cela vaut aussi bien pour une revendication portant sur la présentation de l'information elle-même (par exemple par des signaux acoustiques, des mots prononcés à haute voix, des visualisations) ou sur l'information consignée ou enregistrée sur un support (par exemple des livres caractérisés par leur objet, des disques caractérisés par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière caractérisés par le signal qu'ils comportent, des bandes magnétiques pour ordinateurs caractérisés par les données ou les programmes enregistrés) ou encore sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, indicateurs ou enregistreurs caractérisés uniquement par l'information indiquée ou enregistrée). Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. La façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques: un télégraphe ou un système de communication caractérisé par l'utilisation d'un code particulier pour représenter les caractères, si ce code présente certains avantages techniques (par exemple, une modulation par impulsions codées); un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées, un disque caractérisé par la forme particulière du sillon permettant des enregistrements stéréophoniques; une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

G. GALL *

=====

.....

VIII. LES NOUVELLES DIRECTIVES DU 6 MARS 1985 RELATIVES AUX INVENTIONS PORTANT SUR LES ORDINATEURS

Les nouvelles Directives* tiennent compte des opinions émises par le groupe de travail présidé par M. Wallace, Vice-Président à l'OEB. Ce groupe se composait de représentants de la plupart des offices de brevets des Etats parties à la CBE, ainsi que d'experts de l'industrie et du domaine des brevets. Bien que les membres du groupe n'aient pas tous souscrit aux modifications proposées, l'accord obtenu au sein du groupe a atteint un degré surprenant.

En ce qui concerne la recherche et l'examen pratiqués à l'OEB, les nouvelles Directives ont été conçues dans un esprit pratique, tout en répondant aux aspirations légitimes de l'industrie, qui demandait des principes plus libéraux que par le passé. Il a été aussi clairement exposé que les difficultés d'ordre pratique pouvant survenir dans la recherche concernant les programmes d'ordinateurs ne sauraient justifier une approche restrictive des éléments brevetables dans ce domaine technologique.

Les nouvelles Directives se caractérisent par leur modération. Elles rejettent l'approche très radicale, selon laquelle la simple combinaison « ordinateur + programme » suffirait à justifier la brevetabilité. En conséquence, les Directives (C-IV, 2.1) établissent que :

« Un programme d'ordinateur revendiqué pour lui-même ou en tant qu'enregistrement sur un support n'est pas susceptible d'être breveté indépendamment de son contenu. La situation n'est, en règle générale, pas modifiée lorsque le programme est chargé dans un ordinateur connu. »

D'autre part, « la brevetabilité (de l'objet revendiqué) ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre ». Si l'objet revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l'état de la technique « il n'est pas exclu de la brevetabilité ». Cela signifie que, par exemple, des machines, des procédés de fabrication ou de commande, commandés par un programme d'ordinateurs, « devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles d'être brevetés ».

Lorsque l'objet revendiqué concerne seulement le fonctionnement interne, commandé par programme, d'un ordinateur connu, il est susceptible d'être breveté s'il produit un effet technique :

« A titre d'exemple, considérons le cas d'un système de traitement de l'informatique connu, comportant une mémoire de travail rapide mais de dimensions restreintes, ainsi qu'une autre mémoire de plus grandes

* Directeur des Affaires Juridiques, Office Européen
des brevets Munich.
Conférence du 17 Avril 1985 organisée par l'O.F.D.I
à Paris.

dimensions mais lente. Supposons en outre que les deux mémoires soient organisées, sous la supervision d'un programme de commande, de façon à ce qu'un processus nécessitant un nombre d'adresses en mémoire dépassant la capacité de la mémoire de travail rapide, puisse pratiquement être exécuté à la même vitesse que si l'ensemble des données du processus était chargé entièrement dans ladite mémoire rapide. L'effet du programme, qui étend virtuellement la mémoire de travail, est de caractère technique et par conséquent pourrait justifier la brevetabilité. »

La question fondamentale de savoir si la revendication concerne une « invention » au sens de l'article 52 (1) CBE est la même pour les inventions portant sur des programmes d'ordinateurs que pour d'autres exclusions visées à l'article 52 (2) CBE. Il s'agit de savoir si l'invention revêt ou non un « caractère technique » (Directives, C-IV, 2.3).

Les Directives précisent en outre que la question fondamentale de savoir s'il y a invention au sens de l'article 52 (1) CBE est « distincte de la question de savoir si l'objet est susceptible d'application industrielle, s'il est nouveau et implique une activité inventive ». Lorsque l'objet revendiqué n'est pas exclu de la brevetabilité pour « défaut de caractère technique », il faut encore vérifier entre autres si l'invention implique une activité inventive (article 56 CBE). La protection par brevet est réservée aux inventions dont la portée s'étend au-delà des capacités de « l'homme du métier moyen ».

Une tentative est également faite dans les Directives, en vue de fournir une protection adéquate à l'invention. Lorsque la brevetabilité est admise, « les revendications de produit, de procédé et d'utilisation sont généralement admissibles » (Directives, C-IV, 2.1). Les Directives précisent également que, dans certains domaines techniques (celui des ordinateurs par exemple), une description fonctionnelle peut s'avérer plus appropriée qu'une description structurelle ultradétaillée (Directives, C-II, 4.9a). Ainsi, le demandeur a la possibilité d'exprimer adéquatement l'inventivité dans les revendications, afin d'obtenir une protection appropriée pour son invention. Il n'a pas besoin de restreindre ses revendications à des éléments structurels (qui peuvent être tournés plus aisément par un contrefacteur) si l'idée inventive porte sur la fonction technique de certains éléments, plutôt que sur les détails d'une structure spécifique.

Un autre point intéressant des Directives concerne l'emploi de listes de programmes rédigés en langage de programmation, dans la description de la demande de brevet européen. Il y est souligné que, comme pour les autres domaines techniques, la description devrait essentiellement être rédigée en langage courant, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon à ce que l'invention soit comprise par des personnes du métier, dont il est estimé qu'elles ne sont pas des spécialistes de la programmation. De courts extraits de programmes rédigés en langage de programmation courant peuvent être acceptés dans la mesure où ils servent à illustrer un mode de réalisation de l'invention (Directives C-II, 4.14a).

SILEX

CH.REC.TECH.OEB 15 JUILLET 1986

DOSSIERS BREVETS 1986.VI.0

BREVET N.79.300.903.6

AFF.T.208/84

JO.OEB 1987.14

GUIDE DE LECTURE

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| - BREVETABILITE : | - METHODE MATHEMATIQUE | *** |
| | - PROGRAMME | ** |
| | - PROCEDURE AVEC PROGRAMME | * |
| | - DISPOSITIF AVEC PROGRAMME | ** |

I - LES FAITS

- 26 Mai 1978 : VICOM demande un brevet américain sur une "méthode pour le traitement numérique d'images".
- 22 Mai 1979 : VICOM demande un brevet européen sous priorité unioniste de la précédente.
- 25 Janvier 1984 : Dépôt de 12 nouvelles revendications.
- 13 Avril 1984 : Rejet de la demande par la Division d'examen de l'OEB
 - rev.1, 3, 5 et 12 : pour contrariété à l'art.52 (2) a);
 - rev.2, 4, 6 et 7 : pour contrariété à la règle 29 (1)
 - rev.8, 9, 10 et 11 : pour support insuffisant par la description.
- 12 Juin 1984 : Recours en annulation de la décision de rejet formée par VICOM
- 1985 : Modification des directives de l'OEB en matière de programmes d'ordinateur
- 11 Novembre 1985 : Dépôt de 12 nouvelles revendications
- 15 Juillet 1986 : La Chambre de recours technique :
 - . annule la décision de rejet de la division d'examen
 - . renvoie devant la division d'examen pour étude de l'activité inventive et de la suffisance de description.

II - LE DROIT

La décision observe, tout d'abord, à plusieurs reprises, que le recours à un langage mathématique pour la présentation d'une invention, ne le soustrait pas à la brevetabilité :

"Il est parfaitement classique de définir des filtres en termes d'opérations mathématiques, étant donné que l'on peut raisonnablement attendre de l'homme du métier spécialisé dans l'étude des filtres qu'il sache "réduire" un filtre mathématiquement spécifié, sous la forme d'un circuit. Pour la commodité de la lecture, et comme cela est classique dans ce domaine technologique complexe, la description de l'opérateur de virgule et des circuits de masque est exprimée en termes mathématiques, ce qui est perçu par l'homme du métier comme se référant à une série de circuits logiques qui peuvent exécuter la fonction spécifiée par la description mathématique. Ainsi, les mathématiques constituent une simple sténographie permettant de décrire une fonction technique, et non pas l'invention dans sa totalité. On pourrait dire des étapes du procédé décrites dans les revendications qu'elles sont définies en termes de nouvel algorithme. La Division d'examen semblerait d'avis que quelque chose de défini en termes d'algorithme est par nature non brevetable. Les requérants considèrent que bien qu'un algorithme puisse être exclu en tant que tel en vertu de l'article 52 (2) CBE, il apparaîtrait clairement qu'un procédé exécuté selon un algorithme n'est pas exclu par cette disposition. Une définition en termes d'algorithme ne diffère pas, en principe, de n'importe quelle autre sorte de définition technique d'un procédé et l'article 52 (2) CBE ne fournirait aucune base pour établir une distinction entre les définitions fondées sur un algorithme et d'autres modes de définition, notamment si l'on considère le paragraphe (3) du même article".

La décision termine par l'excellente formule :

"C'est la substance et non pas le mode de définition de l'objet revendiqué qui en détermine la brevetabilité".

A - BREVETABILITE D'UNE METHODE MATHEMATIQUE

Revendication 1 :

"Méthode de traitement numérique d'images sous forme d'un ensemble de données à deux dimensions ayant des éléments disposés en rangées et en colonnes, dans lequel une matrice opératoire d'une taille sensiblement inférieure à la taille de l'ensemble de données est soumise à une convolution avec ledit ensemble de données, comprenant un balayage séquentiel des éléments de l'ensemble de données avec la matrice opératoire, caractérisée en ce que la méthode comprend des cycles répétés de balayage séquentiel de la totalité des données dudit ensemble avec une matrice opératoire à petit noyau intégral pour générer un ensemble qui a subi une convolution, puis le remplacement de l'ensemble de données par le nouvel ensemble obtenu; le petit noyau générateur restant le même pour tout balayage individuel de l'ensemble de données et, bien que comprenant nécessairement une multiplicité d'éléments, étant néanmoins d'une taille sensiblement inférieure à ce qu'on exige d'une matrice opératoire conventionnelle dans laquelle la matrice opératoire est soumise à une seule convolution avec l'ensemble de données, et le cycle étant répété pour chaque nouvel ensemble précédent de données en choisissant les matrices opératoires à petit noyau générateur et le nombre de cycles conformément aux techniques conventionnelles de minimalisation d'erreur jusqu'à ce que le dernier ensemble nouveau de données généré corresponde sensiblement à la convolution requise de l'ensemble initial de données avec la matrice opératoire conventionnelle".

1°) APPLICATION DE L'ARTICLE 57 (APPLICATION INDUSTRIELLE)

.-. Règle appliquée : art.57 CBE :

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture".

.-. Application :

"Il est clair qu'une méthode permettant d'obtenir ou de reproduire -ou les deux- une image d'un objet physique ou même une image d'un objet simulé (comme dans les systèmes CAO/FAO de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur), peut être utilisée par exemple dans l'étude des propriétés de l'objet ou dans la conception d'un article industriel et qu'elle est pas conséquent susceptible d'application industrielle. De la même manière, une méthode pour améliorer la qualité de l'image lorsqu'elle est produite, sans ajouter à son contenu en information, doit être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 C.B.E".

Il était dit, par ailleurs :

"Le filtrage numérique en général et le traitement d'images numériques en particulier sont des activités du monde réel" qui commencent dans le monde réel (avec une image) et se terminent dans le monde réel (avec une image). Ce qui se produit dans l'intervalle n'est pas un processus abstrait, mais la manipulation physique de signaux électriques représentant l'image conformément aux procédures définies dans les revendications".

.-. Commentaire :

Pour intéressante qu'elle soit, la formule de la Chambre de recours n'appelle guère d'observations.

2°) APPLICATION DE L'ARTICLE 52 (2) et (3) (INVENTION)

.-. Règle appliquée : art.52 (2)-a) et (3) CBE

"Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du § 1 notamment

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques...

Les dispositions du § 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la

mesure où la demande de brevet européen ne conserve que l'un de ces éléments considéré en tant que tel".

.-. Application

. Méthode mathématique isolée :

"Une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être perçue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'applique à des nombres (quoi que ces nombres puissent représenter) et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle (motif 5)..."

Une "méthode pour le filtrage numérique de données" reste une notion abstraite ne se distinguant pas d'une méthode mathématique aussi longtemps qu'il n'est pas spécifié que les données représentent une entité physique et laquelle, et que cette entité est l'objet d'un procédé technique, c'est à dire d'un procédé susceptible d'application industrielle" (motif 7).

. Méthode mathématique utilisée dans un procédé technique :

"Par contre, si l'on utilise une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s'applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en oeuvre la méthode et il en résulte une certaine modification de cette entité. Le moyen technique peut aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée" (motif 5).

"La Chambre est par conséquent d'avis que, même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la

protection pour la méthode mathématique en tant que telle" (motif 6).

.-. Commentaire

La décision étudiée apporte un complément très important à l'exclusion de brevetabilité des "méthodes mathématiques ... considérées en tant que telles". Il suffit que la méthode soit utilisée dans un procédé désignant l'"entité physique" qu'il concerne pour que l'exclusion limitée par l'a1.3 ne joue plus. La simple précision que les nombres en cause concernent des images suffit à indiquer que la méthode n'est pas considérée "en tant que telle". L'exigence est faible mais se prolonge par une moindre extension de la portée du brevet, c'est à dire de l'objet du droit réel que constitue le droit de brevet.

B - BREVETABILITE D'UN PROGRAMME

.-. Règle appliquée -art.52 (2)-c et (3) CBE

"Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du § 1 notamment : ...

c) ... les programmes d'ordinateur

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

.-. Application

• à un programme brevetable (n.12)

"La Chambre examinera ci-après le raisonnement de la Division d'examen selon lequel la mise en oeuvre des méthodes revendiquées pour le traitement d'images par un programme passé sur un ordinateur ne saurait être considérée comme une invention au titre de l'article 52 (2) c) et (3) CBE, ce qui apparemment revient à dire qu'une revendication ayant un tel objet recherche la protection pour un programme d'ordinateur en tant que tel" (motif 10).

"alors que ... c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée. Par conséquent, une telle revendication est admissible en vertu de l'article 52 (2) c) et (3) CBE" (motif 12).

. à un programme non brevetable

"Il convient de mentionner ici incidemment que le programme de calculateur auquel il est fait référence à la page 14, à partir de la ligne 16 de la description sert simplement à calculer les valeurs des éléments du petit noyau générateur et les valeurs de pondération. Il ne fait pas partie des méthodes de traitement de l'image revendiquées, et n'est pas non plus mis en oeuvre dans les revendications de dispositif. Un tel programme ne serait assurément pas brevetable, compte tenu des considérations qui précèdent" (motif 18).

.-. Commentaire :

La première observation relève que l'exclusion de la brevetabilité du programme est limitée à l'hypothèse où nul lien avec un procédé technique ou un dispositif n'est établi et qu'à l'inverse, la première condition de brevetabilité sera satisfaite dès lors que pareil lien sera indiqué; l'exigence est de faible taille et les portes du brevet sont largement ouvertes aux concepteurs de programmes dès lors qu'il feront cet "effort" de mise en oeuvre.

La seconde observation retient que "la protection -le brevet- est, en fait, recherchée POUR L'APPLICATION DU PROGRAMME qui détermine la succession des étapes du procédé". Est-ce dire que les revendications de programmes doivent être des "revendications d'application" ?

C - BREVETABILITE DU PROCEDE INCORPORANT UN PROGRAMME

.-. Texte appliqué : (art.52 (2)-c) et (3)

(v.supra)

.-. Application :

- "La Chambre est par conséquent d'avis que, même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle" (motif 6).

- "La Chambre pense qu'une revendication portant sur un procédé technique réalisé sous la commande d'un programme (que celui-ci soit mis en oeuvre au moyen de matériel ou d'un logiciel), ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel au sens de l'article 52 (3) CBE car c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée" (motif 12).

.-. Commentaire

Dans la mesure où l'invention portant sur le programme n'était pas, elle-même, exclue de la brevetabilité par application de l'article 52 (2)-c), on voyait mal comment le procédé dont il guidait les phases opératoires aurait pu l'être.

D - BREVETABILITE D'UN DISPOSITIF INCORPORANT UN PROGRAMME

Revendication n°8 :

"Dispositif pour la mise en oeuvre de la méthode de la revendication 1 comprenant des moyens d'entrée de données (10) recevant ledit ensemble de données, et des moyens pour générer une matrice opératoire destinée à balayer l'ensemble de données de façon à produire la convolution requise de la matrice opératoire et de l'ensemble de données; caractérisé en ce qu'il est prévu des moyens de réaction (50) pour transférer la sortie du moyen de masque (20) vers le moyen d'entrée de données, et des moyens de commande (30) pour provoquer la répétition suivant un nombre de fois prédéterminé, du balayage et du transfert de la sortie du moyen de masque (20) vers le moyen d'entrée de données".

1°) NOUVEAUTE

.-. Texte appliqué : (art.54 CBE) :

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique".

- Application :

"De l'avis de la Division d'examen, un calculateur conventionnel programmé pour mettre en pratique une méthode selon une ou plusieurs des revendications qui la définissent n'est pas nouveau" (motif 13).

"La Chambre estime toutefois que l'article 54 CBE ne donne pas lieu à une telle interprétation. Un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau ne saurait être considéré comme faisant partie de l'état de la technique tel que défini à l'article 54 (2) CBE.

Cela ressort particulièrement à l'évidence en la présente espèce, où les revendications 8 à 11 couvrent également et sans équivoque et l'utilisation d'un matériel spécial pour lequel des indications sont données dans la description et des solutions mixtes combinant du matériel spécial avec un programme approprié" (motif 14).

.-. Commentaire :

La Chambre situe assez bas l'exigence de nouveauté applicable à un calculateur en admettant que la condition est satisfaite par "un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau". La Chambre de Recours observe, par ailleurs, que le dispositif revendiqué comporte l'utilisation d'un "matériel spécial" dont la division d'examen paraît avoir tenu compte.

2°) INVENTION :

.-. Texte appliqué : (art.52 (2) et (3) CBE) :

(v.supra)

.-. Application :

"D'une manière générale, des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un calculateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou la mise en oeuvre d'un procédé technique ne saurait être regardées comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel et ne soulèvent par conséquent aucune objection en vertu de l'article 52 (2)-c) et (3) CBE" (motif 15).

.-. Commentaire :

La nature matérielle, même, du dispositif écartait toute exclusion de brevetabilité au titre de l'exigence d'invention. Pouvait, toutefois, se poser le problème de savoir si le fait que ce dispositif soit placé sous la commande d'un programme ne faisait pas jouer l'article 52 (2). La conception très étroite de l'écart de brevetabilité retenue par la Chambre de recours technique ne laissait guère entrevoir de difficulté à ce dernier égard. La Chambre ajoute même :

"Enfin, il semblerait illogique d'accorder la protection à un procédé technique commandé par un calculateur programmé de manière appropriée, pour la refuser au calculateur lui-même lorsqu'il est agencé pour remplir la fonction considérée" (motif 16).

En facteur commun au traitement du problème C - procédé- et D -dispositif- tout particulièrement, nous noterons l'observation générale de la Chambre de recours :

"Sur un plan général, une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d'un programme d'ordinateur sont employés pour sa réalisation; le critère déterminant étant, en l'occurrence, la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble" (motif 16).

La division d'examen désormais saisie va avoir à apprécier l'activité inventive requise par les différentes inventions qui ont franchi les premières étapes de la brevetabilité et, notamment, la méthode mathématique revendiquée :

"Au cours de la procédure, la Division d'examen a également soulevé des objections quant à l'absence d'activité inventive et à l'insuffisance de la description. La discussion de ces points entre la Division d'examen et les demandeurs ne semble pas définitivement close" (motif 19).

"Dans le but de ne pas priver les requérants d'un examen à deux degrés et comme ils l'ont demandé dans leur mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen aux fins de traiter les points en cause de façon appropriée, le cas échéant sur la base des modifications qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de satisfaire notamment aux dispositions des articles 83 et 84 et des règles 27 et 29 CBE" (motif 20).

Le problème se pose de savoir comment cette activité inventive va être appréciée et, principalement, au regard de quoi sa recherche devra être menée :

. au niveau de la méthode ? La solution est discutable

. au niveau de l'application ? L'opinion sera difficile à obtenir bien qu'il soit d'ores et déjà signalé que "l'invention procurait, en outre, un avantage technique par rapport à l'article antérieur, à savoir une importante augmentation de la vitesse de traitement.

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 du 15 juillet 1986
T 208/84
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: J. van Voorthuizen
P. Ford

Demandeur: VICOM Systems Inc.

Référence: Invention concernant un calculateur/VICOM

Articles: 52 (2) et (3), 54 (2) CBE

Mot-clé: "Méthode mathématique — Programme d'ordinateur"

Sommaire

I. Même si l'idée qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans une méthode mathématique, la revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle.

II. Un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un nouveau programme ne peut être considéré comme étant compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54 (2) CBE.

III. Une revendication ayant pour objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

IV. Une revendication qui peut être considérée comme ayant pour objet un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou l'exécution d'un procédé technique ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 300 903.6 déposée le 22.5.1979 (n° de publication 0 005 954), revendiquant une priorité US du 26.5.1978 a été rejetée par décision de la Division d'examen 065 de l'Office européen des brevets en date du 13.4.1984. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 12 déposées le 25.1.1984.

II. Le rejet se fondait sur les motifs suivants: les revendications indépendantes 1, 3, 5 et 12 portant sur la méthode concernent une méthode mathématique non brevetable en vertu de l'article 52 (2) a) et (3) CBE; les revendications dépendantes 2, 4, 6 et 7 ne contiennent aucune caractéristique technique additionnelle comme l'exige la règle 29 (1) CBE et en l'absence

d'une description étayant les revendications 8 à 11, qui portent sur le dispositif, ces revendications ne sont pas admissibles en vertu des articles 52 (1) et 54 CBE.

Au surplus, la Division d'examen a estimé que la mise en œuvre normale des méthodes revendiquées par un passage de programme sur un calculateur connu ne pouvait être considérée comme une invention eu égard aux articles 52 (2) c) et (3) CBE.

III. Les demandeurs ont formé un recours contre cette décision le 12.6.1984. La taxe correspondante a été acquittée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 16.8.1984.

IV. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs ont développé pour l'essentiel les arguments suivants:

La Division d'examen semblerait avoir tenu pour acquis que l'exposé de l'invention porte sur des opérations mathématiques pouvant être effectuées sur un calculateur universel conventionnel; que l'exposé ne comportant pas de discussion détaillée du circuit du matériel spécialisé, il n'existe aucune base pour prétendre que l'appareil est autre chose qu'un calculateur conventionnel programmé de manière appropriée. Pourtant, l'exposé de l'invention concernerait un matériel spécialisé devant être mis en œuvre par l'homme du métier qui conçoit des circuits propres à exécuter les opérations spécifiques détaillées dans la description. Ces opérations y sont définies avec précision par des expressions mathématiques; une objection portant sur le fait que la description n'était pas suffisamment les revendications à cet égard serait dépourvue de fondement, car il est parfaitement classique de définir des filtres en termes d'opérations mathématiques, étant donné que l'on peut raisonnablement attendre de l'homme du métier spécialisé dans l'étude des filtres qu'il sache "réduire" un filtre mathématiquement spécifié, sous la forme d'un circuit. Pour la commodité de la lecture, et comme cela est classique dans ce domaine technologique complexe, la description de l'opérateur de virgule et des circuits de masque est exprimée en termes mathématiques, ce qui est perçu par l'homme du métier comme se référant à une série de circuits logiques qui peuvent exécuter la fonction spécifiée par la description mathématique. Ainsi, les mathématiques constituent une simple sténographie permettant de décrire une fonction technique, et non pas l'invention dans sa totalité. On pourrait dire des étapes du procédé décrites dans les revendications qu'elles sont définies en termes de nouvel algorithme. La Division d'examen semblerait d'avis que quelque chose de défini en termes d'algorithme est par nature non brevetable. Les requérants considèrent que bien qu'un algorithme puisse être exclu en tant que tel en vertu de l'article 52 (2) CBE, il apparaîtrait clairement qu'un procédé exécuté selon un algorithme

n'est pas exclu par cette disposition. Une définition en termes d'algorithme ne diffère pas, en principe, de n'importe quelle autre sorte de définition technique d'un procédé et l'article 52 (2) CBE ne fournirait aucune base pour établir une distinction entre les définitions fondées sur un algorithme et d'autres modes de définition, notamment si l'on considère le paragraphe (3) du même article. C'est la substance et non pas le mode de définition de l'objet revendiqué qui en détermine la brevetabilité.

En vertu de l'article 52 CBE, les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Les requérants vendent un produit couvert par les revendications de la demande, ce qui démontrerait clairement, selon eux, que la présente invention est susceptible d'application industrielle.

On peut lire dans les Directives relatives à l'examen (Partie C, Chapitre IV, page 36, point 2.3 Version française) sous la rubrique "Méthodes mathématiques":

"Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode pourraient être brevetés à condition de présenter une caractéristique technique inédite pouvant être protégée par une revendication du type produit".

Une caractéristique inédite existerait à l'évidence non seulement dans le matériel, mais également dans la méthode exposée dans les revendications sub judice. L'invention procurerait en outre un avantage technique par rapport à l'art antérieur, à savoir une importante augmentation de la vitesse de traitement.

Le filtrage numérique en général et le traitement d'images numériques en particulier sont des activités du "monde réel" qui commencent dans le monde réel (avec une image) et se terminent dans le monde réel (avec une image). Ce qui se produit dans l'intervalle n'est pas un processus abstrait, mais la manipulation physique de signaux électriques représentant l'image conformément aux procédures définies dans les revendications. La CBE ne fournirait aucune base permettant de réserver aux filtres numériques un traitement différent de celui accordé à des filtres analogues.

Les requérants auraient ainsi apporté une contribution nouvelle et utile à la somme des connaissances humaines et la protection par brevet ne saurait être déniée à cette contribution au simple motif que la manière dont est définie l'invention semblerait la faire entrer dans le cadre des exclusions visées à l'article 52 (3) CBE.

Selon les requérants, l'invention envisagée et divulguée de façon adéquate pour l'homme du métier l'utilisation d'un matériel spécial nouveau ainsi que l'utilisation d'étapes inédites d'une méthode, et on trouve ces caractéristiques techniques dans les revendications.

V. Dans une communication du 30.9.1985, le rapporteur de la Chambre a informé les requérants que la délivrance du brevet pouvait être envisagée s'ils modifiaient les revendications de méthode de telle sorte qu'elles s'appliquent au traitement numérique des images sous forme d'un ensemble de données à deux dimensions. Simultanément, il était signalé aux requérants que la Chambre renverrait probablement cette affaire devant la Division d'examen aux fins de traiter la demande sous l'angle des exigences de la CBE autres que l'admissibilité des revendications en vertu de l'article 52 (2) et (3) auxquelles il ne serait pas satisfait.

VI. Le 11.11.1985, les requérants ont déposé des revendications modifiées 1 à 12 sur la base desquelles ils ont demandé la délivrance d'un brevet européen. Les revendications 1 et 8 se lisent comme suit:

1. Méthode de traitement numérique d'images sous forme d'un ensemble de données à deux dimensions ayant des éléments disposés en rangées et en colonnes, dans lequel une matrice opératoire d'une taille sensiblement inférieure à la taille de l'ensemble de données est soumise à une convolution avec ledit ensemble de données, comprenant un balayage séquentiel des éléments de l'ensemble de données avec la matrice opératoire, caractérisée en ce que la méthode comprend des cycles répétés de balayage séquentiel de la totalité des données dudit ensemble avec une matrice opératoire à petit noyau intégral pour générer un ensemble qui a subi une convolution, puis le remplacement de l'ensemble de données par le nouvel ensemble obtenu; le petit noyau générateur restant le même pour tout balayage individuel de l'ensemble de données et, bien que comprenant nécessairement une multiplicité d'éléments, étant néanmoins d'une taille sensiblement inférieure à ce qu'on exige d'une matrice opératoire conventionnelle dans laquelle la matrice opératoire est soumise à une seule convolution avec l'ensemble de données, et le cycle étant répété pour chaque nouvel ensemble précédent de données en choisissant les matrices opératoires à petit noyau générateur et le nombre de cycles conformément aux techniques conventionnelles de minimalisation d'erreur jusqu'à ce que le dernier ensemble nouveau de données généré corresponde sensiblement à la convolution requise de l'ensemble initial de données avec la matrice opératoire conventionnelle.

8. Dispositif pour la mise en œuvre de la méthode de la revendication 1 comprenant des moyens d'entrée de données (10) recevant ledit ensemble de données, et des moyens pour générer une matrice opératoire destinée à balayer l'ensemble de données de façon à produire la convolution requise de la matrice opératoire et de l'ensemble de données; caractérisé en ce

qu'il est prévu des moyens de réaction (50) pour transférer la sortie du moyen de masque (20) vers le moyen d'entrée de données, et des moyens de commande (30) pour provoquer la répétition suivant un nombre de fois prédéterminé, du balayage et du transfert de la sortie du moyen de masque (20) vers le moyen d'entrée de données.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Dans la décision entreprise, la Division d'examen a considéré que la méthode du filtrage numérique d'un ensemble de données à deux dimensions (représentant une image mise en mémoire) selon la revendication 1 qui lui avait été soumise était une méthode mathématique, parce qu'en tout état de cause la partie caractéristique de la revendication ne faisait qu'ajouter un concept mathématique différent et ne définissait pas un objet technique inédit en termes de caractéristiques techniques. La première instance a considéré en outre que de telles revendications ne concernaient qu'une approximation mathématique de la fonction de transfert d'un filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR) à deux dimensions mis en œuvre par une convolution directe ou conventionnelle. Enfin, la Division d'examen a estimé que le traitement numérique d'images en tant que tel était un simple calcul exécuté sur des ensembles à deux dimensions de nombres (représentant les points d'une image) utilisant certains algorithmes pour lisser ou rendre plus net le contraste entre éléments de données voisins dans un ensemble. Le filtrage numérique doit par conséquent être regardé comme une opération mathématique.

3. Bien que la question de savoir si une méthode de traitement des images est susceptible ou non d'application industrielle (article 57 CBE) n'ait pas été explicitement soulevée dans la procédure devant la Division d'examen, il paraît souhaitable de considérer ce point avant d'examiner l'admissibilité des revendications en vertu de l'article 52 (2) et (3) CBE.

Le point de vue actuel de la Chambre est qu'il y a lieu de répondre affirmativement à cette question.

Il est clair qu'une méthode permettant d'obtenir ou de reproduire — ou les deux — une image d'un objet physique ou même une image d'un objet simulé (comme dans les systèmes CAO/FAO de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur), peut être utilisée par exemple dans l'étude des propriétés de l'objet ou dans la conception d'un article industriel et qu'elle est par conséquent susceptible d'application industrielle. De la même manière, une méthode pour améliorer la qualité de l'image lorsqu'elle est produite, sans ajouter à son contenu en information, doit être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

Cependant, l'argument invoqué par les requérants selon lequel le fait qu'ils vendent un calculateur incorporant quelque matériel ou logiciel nouveau ou les deux constitue la preuve de l'applicabilité industrielle ne saurait être admis dans la mesure où le procédé mis en œuvre sous la commande d'un tel matériel ou logiciel est concerné. Même si un calculateur est un produit industriel, il ne s'ensuit pas inévitablement qu'un procédé mis en œuvre sous sa commande est applicable industriellement. Ce procédé pourrait, par exemple, s'appliquer exclusivement à un jeu.

4. Les actuelles revendications de méthode 1 à 7 et 12 ont pour objet des méthodes pour le traitement numérique d'images. Une question fondamentale sur laquelle il y a lieu de statuer en la présente espèce est donc celle de savoir si ce type de méthode est considéré comme non brevetable en vertu de l'article 52 (2) et (3) CBE au motif qu'il s'agit d'une méthode mathématique en tant que telle.

5. Il ne fait aucun doute que n'importe quelle opération mathématique portant sur un signal électrique peut être décrite en termes mathématiques. Les caractéristiques d'un filtre, par exemple, peuvent s'exprimer par une formule mathématique. Toutefois, une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être perçue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'applique à des nombres (quoique ces nombres puissent représenter) et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle. Par contre, si l'on utilise une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s'applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en œuvre la méthode et il en résulte une certaine modification de cette entité. Le moyen technique peut aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée.

6. La Chambre est par conséquent d'avis que, même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle.

7. Par contre, une "méthode pour le filtrage numérique de données" reste une notion abstraite ne se distinguant pas d'une méthode mathématique aussi longtemps qu'il n'est pas spécifié que les données représentent une entité physique, et laquelle, et que cette entité est l'objet d'un procédé technique, c'est-à-dire d'un procédé susceptible d'application industrielle.

8. La règle 29 (1) CBE dispose que les revendications doivent définir l'objet de la demande "en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention". La Chambre considère que cette condition est remplie dès lors que les caractéristiques mentionnées dans les revendications seront comprises par l'homme du métier comme se rapportant au moyen technique permettant d'exécuter les fonctions spécifiées par de telles caractéristiques. Par conséquent, l'utilisation d'expressions mathématiques (telles qu'"addition, multiplication, convolution, conjonctions logiques" etc.) est admissible pour la commodité de l'exposé, à condition bien entendu que la revendication soit claire et concise (article 84 CBE) et que l'homme du métier puisse comprendre quels sont les moyens techniques nécessaires à partir de la description ou de sa propre connaissance générale du domaine concerné ou des deux, en vue de satisfaire aux exigences de l'article 83 CBE.

9. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Chambre est parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 (de même que celui des autres revendications de méthode 2 à 7 et 12) n'est pas exclu de la protection par l'article 52 (2) a) et (3) CBE.

10. La Chambre examinera ci-après le raisonnement de la Division d'examen selon lequel la mise en œuvre des méthodes revendiquées pour le traitement d'images par un programme passé sur un ordinateur ne saurait être considérée comme une invention au titre de l'article 52 (2) c) et (3) CBE, ce qui apparemment revient à dire qu'une revendication ayant un tel objet recherche la protection pour un programme d'ordinateur en tant que tel.

11. Les requérants ont souligné que la demande divulgue un matériel nouveau destiné à mettre en œuvre les méthodes revendiquées mais ils admettent d'autre part qu'au moins en principe, il est possible de mettre en œuvre la méthode et le dispositif selon la demande au moyen d'un ordinateur conventionnel programmé de façon appropriée, bien qu'un tel ordinateur puisse ne pas être optimisé pour effectuer le traitement numérique des images (cf. page A-2 Mémoire exposant les motifs du recours).

12. La Chambre pense qu'une revendication portant sur un procédé technique réalisé sous la commande d'un programme (que celui-ci soit mis en œuvre au moyen de matériel ou d'un logiciel), ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel au sens de l'article 52 (3) CBE, car c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée. Par conséquent, une telle revendication est admissible en vertu de l'article 52 (2) c) et (3) CBE.

13. S'agissant de la revendication 8 sur le dispositif, la Division d'examen a jugé qu'elle n'est pas admissible parce qu'un dispositif nouveau n'y est pas clairement décrit. Selon la décision

entreprise, cette revendication interprétée à la lumière de la description et des dessins semble impliquer exclusivement l'emploi d'un ordinateur conventionnel, lequel ne pourrait pas servir de base à une revendication de produit admissible compte tenu des articles 52 (1) et 54 CBE. La Chambre entend par là que, de l'avis de la Division d'examen, un ordinateur conventionnel programmé pour mettre en pratique une méthode selon une ou plusieurs des revendications qui la définissent n'est pas nouveau.

14. La Chambre estime toutefois que l'article 54 CBE ne donne pas lieu à une telle interprétation. Un ordinateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau ne saurait être considéré comme faisant partie de l'état de la technique tel que défini à l'article 54 (2) CBE.

Cela ressort particulièrement à l'évidence en la présente espèce, où les revendications 8 à 11 couvrent également et sans équivoque et l'utilisation d'un matériel spécial pour lequel des indications sont données dans la description, et des solutions mixtes combinant du matériel spécial avec un programme approprié.

15. Compte tenu de certaines considérations de la Division d'examen qui semblent s'appliquer aussi aux revendications de dispositif (voir paragraphe 10 supra), il reste à examiner si l'actuelle revendication 8 se rapportant au dispositif soulève des objections en vertu du paragraphe (2) c) de l'article 52 CBE tel que modifié par le paragraphe (3). Pour des raisons analogues à celles énoncées au point 12 supra, la Chambre estime que ce n'est pas le cas et qu'il en va de même pour les autres revendications afférentes au dispositif, à savoir 9 à 11. D'une manière générale, des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un ordinateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou la mise en œuvre d'un procédé technique ne sauraient être regardées comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel et ne soulèvent par conséquent aucune objection en vertu de l'article 52 (2) c) et (3) CBE.

16. En aboutissant à cette conclusion, la Chambre a estimé de surcroît qu'il ne convient pas de faire une distinction entre des modes de réalisation de la même invention effectués soit au moyen de matériel, soit de logiciel, car on peut affirmer à juste titre que le choix entre ces deux possibilités n'est pas de nature fondamentale et qu'il se greffe sur des considérations techniques et économiques sans rapport avec le concept inventif en tant que tel.

Sur un plan général, une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d'un programme d'ordinateur sont employés pour sa réalisation; le

critère déterminant étant, en l'occurrence, la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble.

Enfin, il semblerait illogique d'accorder la protection à un procédé technique commandé par un ordinateur programmé de manière appropriée, pour la refuser au calculateur lui-même lorsqu'il est agencé pour remplir la fonction considérée.

17. En théorie du moins, on pourrait se demander si des revendications qui portent sur un dispositif permettant d'exécuter une certaine fonction doivent être limitées au dispositif, dès lors qu'il assume en fait cette fonction, ce qui signifie en l'espèce que sous la commande du programme, le calculateur prend une succession de configurations différentes pour effectuer des opérations sur le signal électrique représentant l'image. Toutefois, la Chambre rejette ce point de vue, car il se traduirait par une limitation peu souhaitable des possibilités offertes au titulaire du brevet pour faire valoir ses droits.

18. Il convient de mentionner ici incidemment que le programme de calculateur auquel il est fait référence à la page 14, à partir de la ligne 16 de la description sert simplement à calculer les valeurs des éléments du petit noyau générateur et les valeurs de pondération. Il ne fait pas partie des méthodes de traitement de l'image revendiquées, et n'est pas non plus mis en œuvre dans les revendications de dispositif. Un tel programme ne serait assurément pas brevetable, compte tenu des considérations qui précèdent.

19. Au cours de la procédure, la Division d'examen a également soulevé des objections quant à l'absence d'activité inventive et à l'insuffisance de la description. La discussion de ces points entre la Division d'examen et les demandeurs ne semble pas définitivement close.

20. Dans le but de ne pas priver les requérants d'un examen à deux degrés et comme ils l'ont demandé dans leur mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen aux fins de traiter les points en cause de façon appropriée, le cas échéant sur la base des modifications qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de satisfaire notamment aux dispositions des articles 83 et 84 et des règles 27 et 29 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la Division d'examen du 13 avril 1984 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour suite à donner sur la base des revendications 1 à 12 déposées le 11 novembre 1985.

- NOTE -

Le problème de "la protection des programmes d'ordinateur" est, déjà, un vieux problème (sur l'ensemble de la question : JM.MOUSSERON, Traité des Brevets, t.I : L'obtention des brevets, Coll.CEIP I XXX, Litec 1984, n.180 s., p.201 s.; M.VIVANT, C.LE STANC avec la coll.de L.RAPP et M.GUIBAL, Droit de l'informatique, éd.LAMY, éd.de 1986, n.176 s. et éd.de 1987, n.875 s.); les premières études en France remontent à 1967 (CEIP I, Colloque Strasbourg: La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques, thème III : La protection des programmes d'ordinateur, rapports J.M.MOUSSERON, M.CULLIGHAM et M.FALLER, Coll.CEIP I II, Litec 1969, p.115). Cela ne signifie pas pour autant que les solutions soient stabilisées.

L'observation de départ est que les programmes d'ordinateur appartiennent à une catégorie générale dont la dénomination peut varier: know-how, savoir-faire, biens intellectuels, informations, biens informationnels... Le régime de principe est, alors, exclusif de toute appropriation, c'est à dire de tout recours au droit de propriété; la réservation est assurée par les moyens matériels du secret que viennent rejoindre différents moyens de droit empruntant à la responsabilité, exceptionnellement pénale et ordinairement civile, heureusement complétée par le jeu de diverses obligations contractuelles émanant de multiples accords de secret, confidentialité, non-exploitation... Exceptionnellement, les techniques de propriété (faut-il préciser intellectuelle ?) peuvent intervenir. La loi du 3 Juillet 1985 a ainsi consacré l'intervention de la propriété littéraire et artistique dans la réservation et la commercialisation des programmes. Certains ont pu penser que cet apport législatif complété par les trois arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 Mars 1986 admettant que les mécanismes des droits d'auteur pouvaient jouer avant la réforme et sous le régime de 1957 (J.C.P. éd.G 1986.20631, note JM.MOUSSERON, B.TEYSSIE et M.VIVANT) mettait fin à tout débat en ce domaine. Notre propre sentiment était -et demeure- que l'affirmation du principe de solution ouvre de larges secteurs de discussion pour ce qui est tant des conditions que des effets de l'accès à la réservation par droits d'auteur de tel programmes (C.LE STANC, JM.MOUSSERON et M.VIVANT, La loi du 3 Juillet 1985, Dossiers Brevets 1985.V). Mais le fait que le nouveau paragraphe, consacré à la propriété littéraire et artistique, ne soit

pas encore clos n'implique pas que le précédent, traitant de la propriété industrielle, le soit déjà. Un arrêt de la Cour de Paris du 30 Octobre 1986 (D.1986.somm.444) a, récemment, rappelé le Droit des marques au bon souvenir des sociétés informatiques. C'est au tour des brevets d'invention d'en faire autant.

Il y a vingt ans, la doctrine (rapport JM.MOUSSERON cité), considérant les données d'alors de la programmation, avait estimé que la réservation par brevet du "software" n'était guère possible sous le régime de 1844 et paraissait peu souhaitable pour le futur; les constructeurs de matériels, de leur côté, alors, pourtant à l'origine des principaux programmes, voulaient éviter que des contraintes tenant à l'utilisation de leurs matériels ne viennent en freiner la diffusion. De l'une et de l'autre conclusion découlèrent les exclusions de brevetabilité posées par une loi, pour la première fois en France le 2 Janvier 1968, puis par une convention internationale, la Convention sur la délivrance du brevet européen de Munich, en 1973. Les articles 6 de la loi française et 52 de la Convention européenne disposent, désormais pareillement :

"(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques...

c)... ainsi que les programmes d'ordinateurs...

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet (européen) ou le brevet (européen) ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel".

Ces textes ne sont pas d'une lecture difficile. Ils interdisent manifestement la prise de brevets pour des logiciels mais cela, comme toute la doctrine l'a tout de suite noté, pour les seuls logiciels "nus", "considérés en tant que tels"; cela laisse la voie ouverte pour tout brevet dont l'objet ne se ramènerait pas purement et simplement à de tels logiciels. C'est ce qui a permis, en France, la naissance d'une maigre jurisprudence (aff.MOBIL OIL : Paris 22 Mai 1973, PIBD 1973.107. III.197, Ann.1972.275, note P.MATHELY et Com.28 Mai 1975 (rejet), PIBD 1975.155.III.349, Ann.1975.217 et Dossiers Brevets 1975.V.2; aff.

SCHLUMBERGER : Paris 15 Juin 1981, Ann. 1982.26, note P.MATHELY et Dossiers Brevets 1981.III.1) et qui a poussé, au plan européen, à adopter une politique "compréhensive" de discrétion dans l'appréciation des demandes et de délivrance de titres accordés sur une interprétation assez lâche des textes confirmée par la modification en 1985, des Directives de l'OEB (C.IV; lers commentaires de GALL, La protection des inventions relatives aux programmes d'ordinateur selon les nouvelles directives de l'OEB, sémin.OFDI Avril 1985, extraits in DOSSIERS BREVETS 1986.VI); cette pratique avec d'autres, dans d'autres pays, a poussé certains à penser, un peu hâtivement, qu'on pouvait parler de "brevets de logiciel".

Intervenant en brutal éclair sur ce paysage d'ombres, la Chambre de recours technique de l'Office Européen des Brevets a rendu, le 15 Juillet 1986 (Aff.T.208/84, J.O.OEB 1987.14; Dossiers Brevets 1986.VI. I), une décision VICOM d'extrême importance permettant un accueil élargi du monde des brevets à la réservation des méthodes mathématiques, programmes et inventions apparentées. La décision appelle UNE ANALYSE POUR LE PRESENT (I) et UNE REFLEXION POUR LE FUTUR (II).

I - UNE ANALYSE POUR LE PRESENT

La lecture de la décision donne, en premier, réponse à de multiples problèmes que se posent les praticiens des brevets d'invention et son enseignement porte à la fois sur des NOTIONS POUR LA BREVETABILITE (A) et sur les CONDITIONS DE LA BREVETABILITE (B).

A - NOTIONS POUR LA BREVETABILITE

L'un des premiers apports de la décision est de rappeler et de préciser un certain nombre de notions qu'il peut être utile de regrouper en une sorte de glossaire du Droit des brevets appliqué à l'informatique.

. Le maître-mot est, sans doute, celui de *procédé technique* défini comme une suite d'opérations qui développe à l'égard de l'entité physique à laquelle il s'applique un certain effet technique grâce à l'intervention d'un moyen technique.

L'entité physique, objet du procédé, peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique.

L'effet technique consiste le plus souvent en une certaine modification de cette entité. Dans le genre d'inventions ici examiné cet effet technique consiste à :

"obtenir ou reproduire -ou les deux- une image d'un objet physique ou même une image d'un objet simulé (comme dans les systèmes CAO/FAO de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur)" ou à *"améliorer la qualité de l'image lorsqu'elle est produite, sans ajouter à son contenu en information..."*.

La production de cet effet technique -le résultat industriel de 1844, le caractère industriel de 1968- est, ici, rattachée à la condition d'application industrielle énoncée par l'article 57 de la Convention Européenne, identique à l'article 11 de la loi française :

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industries, y compris l'agriculture".

Si le rattachement à cette exigence est pertinent lorsque la décision remarque que la méthode *"peut être utilisée par exemple dans l'étude des propriétés de l'objet ou dans la conception d'un article industriel..."*, elle est, selon nous, incorrecte lorsqu'elle s'élargit à l'exigence d'effet technique. Quelle que soit l'opinion qu'on ait d'elle, cette indication est importante pour le contenu de l'exigence posée par les articles 57 européen et 11 français -sur l'application industrielle- et, corrélativement, pour les articles 52 européen et 6 français -sur l'invention- (v.D.BURNIER, La notion de l'invention en Droit européen des brevets, Libr.Droz, Genève 1981). Plus que des raisons de fond, le souci d'une exposition claire peut expliquer la rédaction de la décision: il est, en effet, toujours difficile de dire que l'invention (revendiquée) est une invention (selon les articles 52-1 et 6-1) pour se demander ensuite si elle en est bien une (au regard des articles 52-2 et 3 et 6-2 et 3). La difficulté tient à l'ambiguïté même des articles 52 européen et 6 français qui, à leur premier alinéa, énoncent une exigence qu'ils ne définissent pas pour en tirer, à leurs alinéas 2 et 3, des exclusions qu'ils définissent. Important, le point n'est pas, toutefois, essentiel pour la suite de la décision.

. Le moyen technique, enfin, correspond à toutes sortes de dispositifs matériels et, entre autres :

"peut consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée".

B - CONDITIONS DE LA BREVETABILITE

Si les exigences d'application industrielle et de nouveauté sont incidemment évoquées, le propos essentiel de la décision couvre l'exigence d'invention et, plus précisément encore, les exclusions de brevetabilité que son défaut provoque. La décision prend soin, tout d'abord, de rappeler que le recours à un langage mathématique pour la présentation d'une invention n'a pas d'incidence sur sa brevetabilité et énonce d'heureuse façon une règle certaine :

"C'est la substance et non pas le mode de définition de l'objet revendiqué qui en détermine la brevetabilité".

Elle en tire les conséquences :

"La division d'examen semblerait d'avis que quelque chose de défini en terme d'algorithme est par nature non brevetable. Une définition en termes d'algorithmes ne diffère pas, en principe, de n'importe quelle autre sorte de définition technique d'un procédé et l'article 52 (2) CBE ne fournirait aucune base pour établir une distinction entre les définitions fondées sur un algorithme et d'autres modes de définition, notamment si l'on considère le paragraphe (3) du même article".

Ces précisions aident à l'application des articles 52 (2)-a et (3) (1°) et 52 (2)-c et (3) (2°).

1°) APPLICATION DE L'ARTICLE 52 (2)-a et (3)

L'article 52 précité écarte la brevetabilité des méthodes mathématiques lorsqu'elles sont considérées en tant que telles.

La Chambre de recours envisage, tour à tour, l'application directe (a) et indirecte (b) de ce texte.

a) APPLICATION DIRECTE AUX METHODES MATHÉMATIQUES

L'invention dont VICOM requiert la réservation par brevet consiste en une série d'instructions à un calculateur pour le traitement de données.

Abordant le problème en termes généraux, la Chambre de recours relève, alors :

"une différence fondamentale entre une méthode mathématique -exclue ab initio de la brevetabilité- et un procédé technique -non exclu ab initio de la brevetabilité-" :

. *"Une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'applique à des nombres, quoi que ces nombres puissent représenter et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter ces nombres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle"*.

. *Un procédé technique utilisant une méthode mathématique "s'applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en oeuvre la méthode et (dont il) résulte une certaine modification de cette entité" (motif n.5).*

Si les données traitées ne représentent aucune entité physique ou s'il n'est pas indiqué quelle elle est, il y a une méthode mathématique "en tant que telle" dont l'exclusion de brevetabilité est énoncée par l'article 52 (2) sans que l'article 52 (3) puisse l'écarter.

Si, à l'inverse, les données traitées représentent une entité physique -dont il importe peu qu'elle soit matérielle ou immatérielle- et s'il est indiqué quelle elle est, il y a utilisation de cette méthode pour un procédé technique dont l'exclusion de brevetabilité posée par l'article 52 (2) est écartée par l'article 52 (3).

La conception de la suite d'opérations qui constitue un procédé peut être obtenue par la voie mathématique et résulter d'une méthode mathématique. Mais, dès lors que cette méthode mathématique est affectée

à un procédé particulier déterminé, la réservation par brevet peut ne plus être recherchée pour cette méthode considérée en tant que telle mais pour son utilisation par et pour ce procédé. L'effet d'exclusion limité de l'article 52 (2)-a et (3) ne joue alors pas.

En l'espèce, la Division d'examen avait estimé que :

"Le traitement numérique d'images en tant que tel était un simple calcul exécuté sur des ensembles à deux dimensions de nombres (représentant les points d'une image) utilisant certains algorithmes pour lisser ou rendre plus net le contraste entre éléments de données voisins dans un ensemble"

pour conclure :

"Le filtrage numérique doit par conséquent être regardé comme une opération mathématique".

La Chambre de recours technique fait un raisonnement directement inverse :

"Une méthode pour le filtrage numérique de données reste une notion abstraite ne se distinguant pas d'une méthode mathématique aussi longtemps qu'il n'est pas spécifié que les données représentent une entité physique, et laquelle, et que cette entité est l'objet d'un procédé technique, c'est à dire d'un procédé susceptible d'application industrielle".

Alors que pour la Division d'examen la méthode mathématique n'était pas brevetable bien qu'elle soit appliquée à une entité donnée, pour la Chambre de recours la méthode mathématique est brevetable parce qu'elle est appliquée à une entité donnée, aussi vague que puisse être cette notion. L'exclusion de brevetabilité est, alors, fortement réduite et le champ d'intervention de la brevetabilité s'élargit d'autant.

b) APPLICATION INDIRECTE AU PROCÉDE INCORPORANT UNE METHODE
MATHEMATIQUE

La Chambre se préoccupe alors de savoir si l'exclusion de brevetabilité visant les méthodes mathématiques condamne les procédés techniques utilisant de telles méthodes pour conclure par la négative :

"Même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle".

2°) APPLICATION DE L'ARTICLE 52 (2)-c ET (3)

L'article 52 (2)-c et (3) écarte dans les mêmes conditions la brevetabilité des programmes d'ordinateur lorsqu'ils sont considérés en tant que tels.

Ici encore, la Chambre de recours de l'OEB envisage, tour à tour, l'application directe (a) et indirecte (b) de ce texte.

a) APPLICATION DIRECTE AUX PROGRAMMES D'ORDINATEUR

Pour son utilisation -brevetable- dans un procédé, la méthode mathématique peut requérir l'élaboration d'un programme.

La Division d'examen avait estimé qu'une revendication portant sur un programme de mise en oeuvre d'une méthode mathématique appliquée au traitement d'images recherchait la protection pour un programme d'ordinateur en tant que tel. La Chambre ne partage pas son point de vue :

"car c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée".

Dès lors, par conséquent, que la revendication visera non pas le programme lui-même mais son application à la conduite des étapes d'un procédé technique, l'exclusion de brevetabilité ne jouera point.

La Chambre de Recours Technique vérifie sa doctrine en écartant la brevetabilité d'un autre programme, par ailleurs non revendiqué par VICOM :

"Il convient de mentionner ici incidemment que le programme de calculateur auquel il est fait référence à la page 14, à partir de la ligne 16 de la description

sert simplement à calculer les valeurs des éléments du petit noyau générateur et les valeurs de pondération. Il ne fait pas partie des méthodes de traitement de l'image revendiquée... un tel programme ne serait assurément pas brevetable, compte tenu des considérations qui précèdent".

b) APPLICATION INDIRECTE AUX PROCÉDES ET DIPOSITIFS UTILISANT LE PROGRAMME D'ORDINATEUR

Au terme de sa réflexion, la Chambre formulera une règle générale que l'on peut citer de façon plus précoce :

"Sur un plan général, une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d'un programme d'ordinateur sont employés pour sa réalisation".

L'observation est ici appliquée à la brevetabilité d'un procédé (α) et à un dispositif (β).

(α) La Chambre de recours a fait application de cette solution à la brevetabilité du procédé faisant utilisation d'un programme. Elle se préoccupe de savoir si le simple fait pour un procédé de recourir -de façon nécessaire ou non ?- pour sa mise en oeuvre à un programme d'ordinateur le soumet pour autant à l'exclusion de brevetabilité posé par les articles 52 (2)-c et (3). La question appelle une réponse négative qu'en Droit français, la Cour de PARIS avait, déjà, donnée dans une décision SCHLUMBERGER précédemment citée, le 15 Juin 1981 :

"La disposition légale qui proscriit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive... Un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme".

Sans créer de surprise, la Chambre de recours technique confirme ce point de vue :

"La Chambre pense qu'une revendication portant sur un procédé technique réalisé sous la commande d'un programme (que celui-ci soit mis en oeuvre au moyen de matériel ou d'un logiciel), ne peut être considéré comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel au sens de l'article 52 (3) CBE car c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée".

(β) L'utilisation d'une méthode mathématique pour un tel procédé va faire appel à un moyen technique consistant en "un ordinateur comportant un matériel ad hoc ou un ordinateur universel programmé de façon appropriée". La Chambre se préoccupe, alors, de la brevetabilité du dispositif.

Ni la qualité d'invention ni l'application industrielle des éléments matériels, de ce que l'on dénomme le "hardware", n'ont été discutées. La question se pose, alors, de savoir si l'exclusion de brevetabilité des programmes ne gagne pas les dispositifs. La Chambre écarte l'éventualité :

"D'une manière générale, des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un ordinateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou la mise en oeuvre d'un procédé technique ne sauraient être regardées comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel et ne soulèvent par conséquent aucune objection en vertu de l'article 52 (2) c) et (3) CBE. Il semblerait illogique d'accorder la protection à un procédé technique commandé par un ordinateur programmé de manière appropriée, pour la refuser au ordinateur lui-même lorsqu'il est agencé pour remplir la fonction considérée".

Les problèmes de brevetabilité intéressant les inventions de ce type portent essentiellement sur la nouveauté et l'activité inventive requises. La décision étudiée n'apporte rien sur le dernier problème de l'activité inventive de telles propositions renvoyé à l'appréciation de la Division d'examen mais fournit, en revanche, des éléments intéressants concernant la nouveauté exigée par l'article 54 CBE :

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique".

A la question de savoir si un calculateur conventionnel programmé pour mettre en pratique une méthode est nouveau, la Division d'examen avait répondu par la négative :

"... de l'avis de la division d'examen, un calculateur conventionnel programmé pour mettre en pratique une méthode selon une ou plusieurs des revendications qui la définissent n'est pas nouveau".

La Chambre répond, au contraire, de façon affirmative :

"La Chambre estime que l'article 54 CBE ne donne pas lieu à une telle interprétation. Un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau -mais que faut-il entendre par "calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un programme nouveau ?- ne saurait être considéré comme faisant partie de l'état de la technique tel que défini à l'article 54 (2) CBE".

La réponse de la Chambre est d'autant plus importante qu'elle relève, par ailleurs, que le dispositif utilisé par le breveté comportait *"l'utilisation d'un matériel spécial pour lequel des indications sont données dans la description et des solutions mixtes combinant du matériel spécial avec un programme approprié"*; la Chambre de recours aurait pu s'autoriser de ces éléments de fait particuliers pour résoudre le problème d'espèce. Tout en relevant cette donnée supplémentaire, la Chambre de recours a souhaité traiter le problème fondamental de manière directe et lui a donné une réponse positive appliquant de façon très lâche l'exigence de nouveauté.

II - UNE REFLEXION POUR L'AVENIR

Alors ? Entre le hard et le soft, entre le procédé et la méthode, qu'en est-il exactement de la décision ? Quelle est son exacte portée ? Marque-t-elle enfin l'apparition de ces brevets de logiciel" que certains croient avoir déjà discernés dans la pratique ? Comment, en un mot, va-t-elle modifier le paysage (car elle va nécessairement le modifier) de la protection -des protections- juridique(s) du logiciel ?

Ces questions sont primordiales car les enjeux sont d'importance. On sait, en effet, que le brevet permet la "réservation", non pas de la forme extérieure comme le fait le droit d'auteur, mais de la création elle-même, l'invention, ce que la doctrine allemande appelle volontiers la "règle technique". Passer du droit d'auteur au droit de brevet signifierait ainsi qu'est enfin acquise une véritable "réservation" de la "création logicielle". Et, mieux, pourquoi ne pas rêver à une double protection par les voies des deux propriétés industrielles et littéraires ?

Rêver peut-être... et seulement rêver. La portée de la décision n'est pas, à tout prendre, d'un point de vue pratique, aussi importante qu'il pourrait le sembler en termes de DROIT DES BREVETS (A); elle pourrait être bien différente de ce que l'on peut penser de prime abord, c'est à dire pernicieuse, en termes de DROIT D'AUTEUR (B).

A - PORTEE DE LA DECISION ET DROIT DES BREVETS

De même que nous avons plus haut rappelé quelques notions de brevetabilité, il faut encore, certainement, rappeler ici quelques données élémentaires sur ce qu'est effectivement un brevet, à savoir un droit de propriété sur une invention, constitué à certaines conditions légalement définies. Or, la mise en oeuvre de pareille idée prive de toute valeur juridique ce qui n'est que brevet de façade (1°) et oblige, lors même que le brevet serait parfaitement valable, à bien distinguer le tout et la partie (2°).

1°) LA PORTEE D'UN BREVET DE FACADE INCLUANT UN LOGICIEL

Le droit de brevet est reconnu par l'effet d'une demande éventuellement contrôlée, dès lors que l'invention brevetée satisfait à des conditions légalement définies. Il n'est pas "octroyé" comme les anciennes "lettres patentes". Délivré à tort, il risque à tout instant d'être annulé et l'on sait que le pourcentage des brevets viciés et donc annulables sur un contentieux est important (cf. J.M. MOUSSERON, op.cit., notamment n.1023). C'est dire que la demande de brevet, construite avec habileté pour franchir le cap de l'examen, alors que seul un logiciel serait réellement en cause, et qui aurait su, pour ce faire, "s'emparer" de la décision du 15 Juillet 1986, ne permettrait pas d'obtenir autre chose qu'un brevet de façade, c'est à dire un brevet ayant vocation à être annulé ou sensiblement réduit sur la première action menée avec quelque vigueur.

Autrement dit, il serait fallacieux de mettre quelque espoir dans un détournement de la décision de l'O.E.B. pour faire indûment "passer sous brevet" du logiciel. Ce serait une grave erreur de jugement que de perdre de vue qu'au premier filtre de l'examen administratif (dans une formule de délivrance de type européen) se surajoute toujours un second filtre judiciaire. Tout n'est pas dit -et loin de là- avec la délivrance du titre.

2°) LA PORTEE D'UN BREVET RESPECTUEUX DE LA DECISION DE L'OEB
INCLUANT UN LOGICIEL

Les choses sont évidemment autres si la ligne -tortueuse ?- tracée par l'O.E.B. est respectée et si, par référence à la décision du 15 Juillet 1986, la délivrance du brevet n'apparaît pas critiquable.

Il faut pourtant rappeler que le brevet européen confère à son titulaire les droits que lui conférait un brevet national délivré dans l'Etat pour lequel une protection est réclamée (art.64 O.E.B.) et que les droits nationaux permettent au breveté d'interdire l'exploitation commerciale de l'invention (c'est ce que l'on trouve encore à l'article 29 de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire). Ainsi, selon la loi française, et pour citer le seul premier texte qui énumère les prérogatives du breveté :

*"Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers...
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce,
l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux
fins précitées du produit objet du brevet" (art.29 in
limine).*

La protection, en parfaite logique, va donc à l'invention, objet du brevet, et à elle seule.

La protection ne s'étend aux composantes de l'invention qu'appréhendées comme éléments de celle-ci mais non considérées en elles-mêmes. La question est bien connue à travers le problème dit de la "contrefaçon partielle" que la jurisprudence sanctionne à l'occasion, mais avec cette précision essentielle, justement rappelée par C.LE STANC :

*"Pour autant, bien entendu, que le sous-ensemble du
dispositif général répondit lui-même aux exigences de*

brevetabilité" (L'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Litec, 1977, n.33).

Me.P.MATHELY use d'une formule plus nette encore :

"Il n'est pas douteux que la contrefaçon peut porter seulement sur l'un des organes du produit, à la condition que cet organe soit protégé en lui-même" (Le droit français des brevets d'invention, JNA, 1974, p.597).

Il n'y a donc point d'action en contrefaçon pour assurer la protection d'une partie d'une invention, protégeable pour le tout, quand cette partie n'est pas en elle-même protégeable par brevet. Point de protection pour la roue dentée incluse dans le dispositif mécanique nouveau couvert par un brevet... point de protection pour la méthode "en tant que telle" utilisée dans un procédé jugé brevetable... point de protection pour le logiciel "en tant que tel" utilisé dans un procédé jugé brevetable... Très concrètement, ceci signifie que le brevet portant sur une invention définie comme A+B+C où A est la partie logicielle interdit aux tiers de faire une exploitation commerciale de A+B+C mais non de A. Ceci n'est pas discutable. Et la décision de l'O.E.B. ne change rien à cette donnée fondamentale, en tous les sens du terme, du Droit des brevets... sauf -perspective qui n'est certes pas à exclure- à faire du brevet tout autre chose qu'il n'est (restant à savoir quoi...).

Dans la perspective du Droit des brevets, la portée de la décision de l'O.E.B. n'est pas ce qu'elle pourrait sembler au profane.

B - PORTEE DE LA DECISION ET DROIT D'AUTEUR

Mais la portée de la décision de l'O.E.B. doit être appréciée avec encore plus de circonspection quand il s'agit d'en mesurer l'incidence sur la protection du logiciel au titre du droit d'auteur.

Il est, en effet, une disposition de notre Droit que la plupart de ceux qui ont écrit sur la protection du logiciel se sont ingénies à ignorer, bien que l'attention ait été attirée par certains travaux sur les difficultés qu'elle était propre à engendrer (voir ainsi X.DESJEUX, Logiciel, jeux vidéo et droit d'auteur, Exp.1984, n.67, p.277 s.; M.VIVANT, Informatique et propriété intellectuelle, JCP.1984 éd.G.I.3169 et éd.E.14382). Il est vrai que la disposition en cause est, à la fois,

d'un maniement délicat et fort gênant pour qui veut, à tout prix et sous toutes les espèces, déclarer le logiciel protégeable. Il s'agit de l'article 2 de la loi du 14 Juillet 1909 sur les dessins et modèles qui est majoritairement compris comme interdisant de protéger par le canal de la propriété littéraire et artistique toute création brevetable, voire, selon certaines décisions, simplement utilitaire (JM.MOUSSERON, Traité cité, n.174 s., p.195 s.).

Le rapprochement des lois de 1978 sur les brevets déniaient au logiciel le caractère d'invention et de 1985 sur le droit d'auteur reconnaissant au logiciel le caractère d'oeuvre de l'esprit au sens de la loi de 1957 permet sans doute de sortir de l'impasse (cf.M.VIVANT, C.LE STANC et alii, LAMY Droit de l'informatique précité, éd.de 1986, n.192 et éd.de 1987, n.891). En effet, par le fait de ce qu'on peut tenir pour une sorte de fiction -la définition d'autorité du logiciel comme non-invention-, le législateur procède à l'éradication de la difficulté en ne laissant au logiciel que la seule qualité juridique, de création littéraire ou artistique. Mais on voit aisément comment la difficulté ressurgirait si une mauvaise lecture de la décision de la Chambre de recours devait conduire à faire juger que désormais le logiciel constitue une invention brevetable et à lui restituer ainsi un caractère de création "technique". Affirmer tel logiciel protégeable par brevet, c'est -à faire oeuvre cohérente- lui fermer la porte du droit d'auteur, par référence à ce que nous avons dit plus haut de la loi de 1909. Et ceci est loin d'être vraiment satisfaisant... dans l'esprit d'une politique de protection qui se voudrait cohérente.

Imaginer alors de sortir de l'impasse par une référence à une primauté des règles européennes de Droit des brevets (voir infra) n'oblige pas à faire céder une règle de Droit interne qui se situe dans un autre champ Du droit et cela d'autant qu'aucune exigence générale de cohérence ne se déduit de ce Droit européen qui n'est pas du Droit communautaire intégré au droit des Etats membres et ayant primauté sur les règles nationales; aucune règle européenne n'impose, d'ailleurs, une protection du logiciel par droit d'auteur.

Demeurerait évidemment la possibilité de choisir délibérément l'incohérence et, pour avoir lu une disposition du Droit des brevets comme on le souhaitait, de "relire" aussi une disposition -celle de la loi de 1909- de façon telle qu'elle ne soit plus gênante, afin de pouvoir appliquer la loi de 1957/85 comme on le souhaite...

Il n'est peut-être pas plus mauvais, tout simplement, de comprendre qu'une avancée purement nominale vers une protection du logiciel par brevet devrait, dans la logique présente de notre Droit, avoir pour corollaire, un recul de la protection par droit d'auteur et d'admettre que le "brevet de logiciel" n'étant pas né même avec la décision de 1986, le droit d'auteur ou dit tel sur logiciel n'est pas mort. Plus nettement dit, il n'est pas d'impasse et brevet et droit d'auteur peuvent coexister dès l'instant où l'on comprend que le logiciel n'est qu'un élément du droit de brevet qui ne l'appréhende pas comme tel, alors qu'il est l'objet du droit d'auteur qui le saisit en entier (au moins quant à sa forme).

Que la décision de 1986 ne puisse donc pas apparaître comme la consécration de véritables "brevets de logiciel", n'empêche pas d'y voir, pour une bonne part, un "revirement", sinon judiciaire, du moins juridictionnel au sens originaire du mot, une réorientation sensible de la politique de l'O.E.B.

Il est légitime de s'interroger sur ses causes. On pourra, toujours, avancer que les "hommes de brevet" dépités d'avoir laissé s'échapper de leur technique une catégorie particulièrement importante, qualitativement et désormais quantitativement, de biens informationnels ont brusquement décidé de renverser leur comportement et de remplacer une attitude d'hostilité par une attitude d'accueil; ce serait, sans doute, prendre le problème par le tout petit côté de la lorgnette. Il faut, sans doute, penser que les conditions dans lesquelles se pose, en 1986, le problème de la réservation des programmes d'ordinateur sont profondément différentes de celles que l'on rencontrait, vingt ans plus tôt, et que, la protection spécifique ayant été heureusement écartée, la réservation par les droits d'auteur, une fois officiellement admise, perd de sa magie et laisse intactes les deux séries de questions tenant à ses conditions et à ses effets. Il en résulte un recours supplémentaire, quasi naturel, vers les instruments plus ordinaires de protection des créations industrielles.

Il est aussi légitime de s'interroger sur le pourquoi d'une évolution dans une telle forme, une décision où les hardiesses le disputent aux prudences et le dit au non-dit. Mais la réponse est, à cet égard, assez simple. Si, aujourd'hui, certains qui, hier, la rejetaient, appellent de leurs vœux une protection par brevet, il n'est pas possible d'ignorer que le logiciel se voit fermer la porte du brevet, non pour des raisons de nature ou de caractère, qui pourraient laisser la voie ouverte à une preuve contraire (l'aptitude de tel logiciel à satisfaire aux exigences de brevetabilité), mais par une décision de la loi qui fait précisément que le logiciel est réputé ne pas satisfaire à la première condition européenne (et française) de brevetabilité (JM.MOUSSERON, op.cit. n.151 s.; M.VIVANT, C.LE STANC, op.cit. n.70 et 227). Sauf à dire qu'il faut lire blanc ce qui est écrit noir, ne restent donc possibles que des manoeuvres de "contournement". L'analogie ne peut pas ne pas être faite avec la manière dont a naguère procédé l'O.E.B. s'agissant de la question de la deuxième application thérapeutique (Gr.Ch.rec.OEB 5 Décembre 1984, J.O.OEB 1985.III, DOSSIERS BREVETS 1984.VI.6, JCP. éd.E 1986.15232, n.12 avec obs.JJ.BURST et JM.MOUSSERON).

On peut, enfin, s'interroger sur les effets de pareille réorientation. A supposer, comme il y a tout lieu de le penser, que cette décision n'est point un simple incident dans l'histoire de l'intervention juridique en matière de programmes d'ordinateurs et établit, pour un temps du moins, la "doctrine" européenne en la matière, il faut admettre que la décision européenne étudiée a une véritable "autorité" pour l'interprétation des règles français correspondantes. La réforme de 1978 a "accroché" le régime français au régime européen de brevetabilité. Vrai pour la situation existant au 13 Juillet 1978, cela est aussi vrai pour les modifications que le régime européen de brevetabilité peut connaître par la suite. Nous avons opiné en ce sens à l'occasion de la modification des règles en matière de deuxième

application; nous opinons dans le même sens à propos de la présente décision, encore que ceci, comme nous l'avons dit plus haut (II B), ne puisse valoir que pour ce qui est strictement du Droit des brevets.

Il n'est pas de meilleure décision pour démontrer combien, en Droit, tout est équilibre fragile.

Jean Marc MOUSSERON et Michel VIVANT

Professeurs à la Faculté de Droit de MONTPELLIER

Professeurs à l'Ecole du Droit de l'Entreprise

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

● Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)	39,00 franco
2 - Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)	47,00 franco
3 - Nouvelles techniques contractuelles (1971)	épuisé
4 - Nouvelles techniques de concentration (1972)	épuisé
5 - Les services communs de l'entreprise (1974)	91,00 franco
6 - L'exercice en groupe des professions libérales (1975)	91,00 franco
7 - Le know-how (1976)	91,00 franco
8 - L'avenir de la publicité et le droit (1977)	91,00 franco
9 - Garanties de résultat et transfert des techniques (1978)	110,00 franco
10 - Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)	100,00 franco
11 - Les inventosn d'employés (1981)	100,00 franco
12 - La clause de réserve de propriété (1981)	195,00 franco
13 - Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)	132,00 franco
14 - Concurrence et distribution (janvier 1982)	171,00 franco

● Bibliothèque du Droit de l'Entreprise

- Le groupement d'intérêt économique, par Ch. Lavabre (1972)	épuisé
- La responsabilité du banquier en droit privé français, par J. Vézian (1977 2 ^e éd.)	épuisé
- Un nouveau statut de la profession libérale : la société civile professionnelle, par A. Lamboley (1973)	épuisé
Le droit de la distribution par J.M. Mousseron, J.J. Burst, N. Chollet, C. Lavabre, J.M. Leloup et A. Seube	en réédition
Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R. Contin (1976)	158,00 franco
Les réserves latentes, par R. Abelard (1977)	140,00 franco
Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages) publié avec le concours du CNRS (1976)	238,00 franco
Le contrat de sous-traitance, par G. Valentin (1978)	172,00 franco
L'entente prohibée (1953 - 1967 - 1977) à travers les avis de la Commission des ententes, par V. Selinsky (1979)	160,00 franco
Les causes d'extinction du cautionnement, par C. Mouly (1980)	160,00 franco
L'entreprise et le contrat, par D. Ledouble (1981)	160,00 franco
Le régime fiscal des transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L. Bilon (1981)	160,00 franco
Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P. Haehl (1981)	162,00 franco
Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D. Ohi (1982)	168,00 franco
La profession libérale en droit fiscal, par F. Alcade (1984)	208,00 franco
Les pratiques discriminatoires, par A. Benard (1984)	208,00 franco

● Bibliothèque de Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J. Schmidt (1970)	épuisé
L'épuisement du droit du breveté (1971)	62,00 franco
- La copropriété des brevets d'invention (1973)	62,00 franco
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R. Fabre (1976)	110,00 franco
- L'acte de contrefaçon, par Ch. Le Stanc (1977)	112,00 franco
- Juge et loi du brevet, par M. Vivant (1977)	148,00 franco
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par J.M. Mousseron et A. Sonnier (1978)	épuisé
- Les contrats de recherche par Y. Reboul (1978)	178,00 franco
- Traité des brevets : régime nationaux, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet) par J.M. Mousseron, avec le concours de J. Schmidt et P. Vigand, 1200 p. (1983)	550,00 franco

● Bibliothèque L.G.D.J.

- Les groupes de contrats, par B. Teyssié (1975)	148,00 franco
- L'affrètement aérien, par J.P. Tosi (1977)	88,00 franco

● Dossiers Brevets

- Six livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)	600,00 franco
--	---------------

● La lettre de la Distribution

- Chaque mois les informations les plus récentes. (ADH à Droit et Distribution)	350,00 franco
---	---------------

● Cahiers de Droit de l'Entreprise

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.I.)	
--	--