

DIRECTIVES EUROPEENNES
RELATIVES AUX BREVETS ET LOGICIELS

NOUVEAUX TEXTES

L'O.E.B. vient de décider une modification des directives concernant la brevetabilité.

Ces modifications ne concernent pas seulement la brevetabilité des logiciels mais peuvent avoir des conséquences sur ce problème.

En conséquence, il nous a semblé opportun de les mettre rapidement à la disposition des demandeurs de brevets européens.

(LES NOUVEAUX TEXTES SONT PRESENTES EN ITALIQUE).

4.9a Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'article 83 et par la règle 27, paragraphe 1, alinéa d) et f), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. Il est un fait que dans certains domaines techniques (par ex. les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

4.10 Il incombe au demandeur de veiller à assurer, au moment du dépôt de la demande, une divulgation suffisante, c'est à dire une divulgation qui réponde aux conditions de l'Art.83 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée dans (.....)

4.13 La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 27, paragraphe 1, c'est à dire comme énoncé plus haut -à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise de l'invention- Etant donné que la tâche de décrire l'invention clairement et complètement incombe au demandeur, l'examineur ne devrait pas formuler d'objection au sujet de la présentation, à moins qu'il ne soit convaincu qu'en formulant une telle objection, il exercerait convenablement son pouvoir d'appréciation. Un certain écart par rapport aux dispositions de la règle 27, paragraphe 1, est admissible, pour autant que la description soit claire et réponde aux conditions prévues et que

toutes les informations requises soient réunies. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux conditions prévues à la règle 27, paragraphe 1, lettre d), si l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme étant utile, ou lorsque l'invention ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Par ailleurs, certaines inventions qui sont simples du point de vue technique peuvent être parfaitement compréhensibles, même si l'on ne dispose que d'une description réduite au minimum et de peu de références à l'état de la technique.

4.14 Bien que la description doive être claire et précise, et éviter tout jargon technique superflu, il est toutefois admis d'employer des termes spéciaux reconnus et il sera d'ailleurs souvent opportun de le faire. Des termes techniques peu connus ou formulés de façon spécifique peuvent être admis à condition qu'ils aient été définis de façon appropriée et qu'il n'existe pas de termes équivalents généralement reconnus. Cette tolérance peut être étendue à des termes en langue étrangères s'il n'existe pas de termes équivalents dans la langue de la procédure. L'on ne devrait pas permettre l'utilisation de termes techniques ayant une signification précise dans un sens différent si cela risque de créer une confusion. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible d'emprunter à bon escient un terme à une technique similaire. Le vocabulaire et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

4.14.a *Dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine des ordinateurs, les listes de programmes rédigés en langage de programmation ne sauraient servir seules de divulgation de l'invention. 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 considérées comme non spécialistes de la programmation. De courts extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés dans la mesure où ils peuvent servir à illustrer un mode de réalisation de l'invention.*

4.15 Lorsque'il est fait référence aux caractéristiques d'un matériau, il conviendrait d'en spécifier les unités si des considérations quantitatives interviennent. Si cela est fait par référence à une norme officielle (par exemple une norme sur les dimensions des tamis), et que l'on se réfère à cette norme à l'aide d'un ensemble d'initiales ou d'abréviations similaires, il faudrait la définir de façon adéquate dans le fascicule de brevet

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

1) 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

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).

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 manufacturé 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 sont présentés.

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 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".

Créations esthétiques

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'ETRE BREVETE. 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.

Dès 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.

Dès 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 caractérisées 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.

3. Exceptions à la brevetabilité

Art.53(a) 3.1 Toute invention dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette clause est d'exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l'ordre public ou d'inciter à des comportements criminels ou choquants (cf.également II.7.1), un exemple manifeste d'invention qui doit être exclue conformément à cette disposition est la lettre piégée. Cette clause n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il devrait lui être fait obstacle au titre de l'article 53 lettre a).

Art 53(a) 3.2. La mise en oeuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire dans certains Etats contractants ou dans tous. En effet, un produit pourrait fort bien être fabriqué conformément à un brevet européen et exporté dans des pays dans lesquels son emploi n'est pas interdit.

3.3. Dans certains cas, il se peut qu'il ne soit pas nécessaire de refuser de délivrer un brevet. Tel est le cas lorsque l'invention peut connaître diverses applications dont certaines seulement sont choquantes, par exemple dans le cas d'un procédé permettant de fracturer les coffres-forts et dont l'utilisation par un voleur apparaît choquante alors qu'elle ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité. Dans ce cas, l'article 53 lettre a), ne constitue pas un obstacle, mais si la demande contient une référence explicite à un usage qui est contraire à l'ordre public ou à la moralité, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 34, paragraphe 1 lettre a).

Art.53(b) 3.4. Parmi les exceptions à la brevetabilité figurent également "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". L'une des raisons expliquant cette exclusion est que, au moins dans le cas des variétés végétales, il existe dans la plupart des pays d'autres moyens d'obtenir une protection légale . Entre un procédé "essentiellement biologique" et un procédé qui ne peut être considéré comme tel il y a une (.....)