

**REUNION OEB - INPI
INTERVENTION DU 5 DECEMBRE 2018**

1. **L'OEB puis l'INPI adoptent certaines approches, qui conduisent à reconnaître la brevetabilité de certains types d'inventions.**

MAIS, in fine, c'est au Juge qu'il reviendra de donner une force (ou pas) aux titres délivrés.

Or, sur ce point il y a un véritable débat, puisque la réception des méthodes de l'OEB en particulier n'est pas la même devant toutes les juridictions.

On sait qu'en Allemagne, les juridictions tendent à rejoindre les positions de l'OEB, mais que c'est le contraire au Royaume-Uni et qu'en France le Juge tient à sa liberté.

2. **Les articles 52 (2) de la CBE et L.611-10 (2) du CPI listent des éléments qui sont, en tant que tels, insusceptibles d'être considérés comme des inventions.**
3. **Une condition d'invention a donc été inférée, *a contrario*, de ce texte. L'invention étant la solution technique à un problème technique. Autrement dit : on estime que les éléments exclus par les articles 52 (2) et L.611-10 (2) le sont en raison de leur défaut de caractère technique ou de technicité.**
4. **Une invention mise en œuvre par ordinateur implique toujours (au moins) un programme d'ordinateur.**

L'exclusion de celui-ci constitue le motif pour lequel, en France, l'appréciation de la brevetabilité de ces inventions se résume à l'appréciation de leur technicité. Les développements consacrés à cette dernière demeurent toutefois rares et hâtifs. Surtout, les méthodes d'appréciation varient d'un cas à un autre. J'en ai identifié au moins quatre qui sont utilisées par ci par là : l'approche de l'élément essentiel (I) l'approche de la contribution technique (II), l'approche de l'effet technique supplémentaire (III) et l'approche de l'interprétation littérale (IV).

I – L'approche de l'élément essentiel

5. Selon la théorie de l'élément essentiel, appelée théorie du noyau (i. e. *Kerntheorie*) par les allemands, **une chose est technique lorsque son élément essentiel l'est**. On distingue les parties techniques et non techniques de l'invention revendiquée. On délimite ensuite son élément essentiel, qui est celui sans lequel l'invention n'existerait pas. On caractérise enfin la technicité ou l'absence de technicité dudit élément.
6. Cette approche a fait son apparition en France avec l'arrêt **Schlumberger** rendu par la Cour d'appel de Paris en 1981, dans lequel la brevetabilité d'un système de prospection pétrolière fonctionnant à l'aide d'un programme a été admise, parce que ce programme n'y jouait qu'un rôle accessoire. La Cour d'appel parisienne a récemment adopté une méthode similaire, dans la décision **Exalead** rendue le 16 décembre 2016, pour annuler un brevet portant sur un moteur de recherches. La technicité des étapes d'un procédé a été analysée en tenant compte du rôle de l'intervention de l'utilisateur pour chacune d'entre elles, de manière à déterminer si l'on était en présence d'une réalisation résidant essentiellement dans une méthode de

recherche s'apparentant à une méthode intellectuelle non brevetable. Il a en l'espèce été jugé que l'invention revendiquée résidait essentiellement dans une méthode de recherche bibliothécaire.

7. Une telle approche exige donc de désigner l'élément essentiel de l'invention. Ce qui revient, de fait, à rechercher quel est l'élément dans lequel réside son aspect inventif. En outre, la théorie de l'élément essentiel nie l'existence de la combinaison nouvelle de moyens connus, dès lors qu'elle fait nécessairement obstacle à la brevetabilité d'une structure composée de deux éléments non brevetables. Enfin, cette approche se singularise par une vision structurelle de l'invention ne tenant pas compte de sa fonction.

II – L'approche de la contribution technique

8. La notion de contribution technique est apparue pour la première fois dans une directive d'examen de l'OEB publiée en 1985. Cette méthode consiste à tenir compte de l'invention revendiquée dans sa globalité afin d'examiner si elle apporte une contribution technique.
9. À ma connaissance, une seule décision française évoque la contribution technique : c'est un jugement du Tribunal de grande instance de Paris datant du 7 juin 2013. Le brevet en cause concernait un procédé et un appareil pour accéder à l'information sur des programmes de télévision. Ce brevet a été invoqué au fondement d'une action en contrefaçon. Le Tribunal a estimé, en premier lieu, que la brevetabilité d'une invention devait s'apprécier de manière globale au regard de l'invention revendiquée. Il a en outre précisé, en second lieu, qu'au stade de l'examen de la validité, il n'y a pas lieu de rechercher la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention, mais que l'appréciation de sa brevetabilité supposait de déterminer la contribution

technique revendiquée par le brevet. Ces postulats posés il a été jugé que le brevet ne comportait aucune indication révélant l'existence d'une contribution technique. Les Juges ont par ailleurs rappelé, via un *obiter dictum*, qu'un programme d'ordinateur n'était pas une caractéristique brevetable.

10. La recherche de la contribution technique impose de délimiter le cœur de l'invention, autrement dit de l'élément dans lequel réside son aspect inventif. L'unique différence distinguant cette méthode de la théorie de l'élément essentiel est l'absence de pondération des éléments techniques et non techniques. Cette spécificité est toutefois fondamentale dans la mesure où elle permet de reconnaître la technicité de choses dont la structure n'est pas essentiellement technique. L'appréciation de la technicité est concentrée sur l'apport de la combinaison et non sur les éléments combinés. En d'autres termes, cette appréciation est concentrée sur la fonction accomplie par l'invention et non sur sa structure. Toutefois, la contribution technique, axe de la méthode, n'est pas définie. Une consultation réalisée par la Commission européenne durant les discussions relatives au projet de directive sur les inventions mises en œuvre par ordinateur indique qu'« *il y a contribution technique lorsque, par exemple, des aspects techniques doivent être pris en considération pour aboutir à l'invention mise en œuvre par ordinateur et faisant l'objet d'une demande de brevet* ». Ce passage se contente d'une évidence : la conception d'une invention comportant une contribution technique exige des connaissances techniques, autrement dit elle doit impliquer des considérations techniques. De plus, le raisonnement est circulaire et l'on en arrive à une autre question : qu'est-ce qu'une considération technique ? Il est par ailleurs à noter que le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la prise en compte desdites

considérations dans sa décision susvisée du 7 juin 2013 (ce critère avait pourtant été admis dans une décision de 2006 : *TGI Paris, 20 juillet 2006, Cafetel c/ Index Multimedia, RG N° 02/11198*).

III – L’approche de l’effet technique supplémentaire

11. L’approche de l’effet technique supplémentaire a été inaugurée par la décision T 1173/97 (*IBM I*) rendue par la Chambre des recours techniques 3.5.1 le 1^{er} juillet 1998. Elle consiste à ne pas tenir compte du premier effet technique si c’est un effet ordinaire et/ou trivial (le courant électrique produit par l’insertion du programme dans l’ordinateur, par exemple). L’invention sera brevetable si elle engendre un second effet technique outre ce premier effet.
12. Cette notion a été utilisée par la Cour d’appel de Paris dans une décision rendue en 2005 (***CA Paris, 9 septembre 2005, Malemont et Ordipat c./ Directeur de l’INPI, RG n° 00/12397***). Une demande de brevet avait été déposée pour un **procédé de dépôt de marques**. Il a été jugé que le procédé, qui consistait dans la réalisation d’une méthode de dépôt par des moyens techniques connus, n’était pas brevetable. **Les Juges ont précisé que l’intervention d’un logiciel pour la mise en œuvre de la méthode ne rendait pas l’ensemble protégeable dans la mesure où ce logiciel ne produisait pas d’effet technique supplémentaire**. En outre, le tribunal de grande instance de Paris s’est référé à la notion d’effet technique supplémentaire dans une décision rendue le **18 juin 2015 (*TGI Paris, 18 juin 2015, n° 14/05735, SA Orange c/ SAS Free et SAS Freebox : JurisData n° 2015-024803*)**, cette décision a été désapprouvée par la doctrine, V. J. Raynard, *Un an de droit des brevets : Propr. industr. 2015, chron. 11* ; ainsi

que nos commentaires : *M. Dhenne, Technique et droit des brevets, préc., n° 622, p. 359 et 360*). L'invention revendiquée portait sur un basculement de sessions multimédias d'un terminal mobile vers un équipement d'un réseau local. Le titre comportait : une revendication programme-produit ; une autre visant les codes sources dudit programme ; une visant le support de celui-ci. Le tribunal a invalidé les trois revendications au visa de l'article 52(2) c) de la CBE. Il a été jugé qu'un programme-produit constituait un programme d'ordinateur en tant que tel exclu de la brevetabilité et que la réalisation des deux autres revendications n'engendrait pas d'effet technique supplémentaire, ce qui faisait également obstacle à leur brevetabilité. Une décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Paris rendue le 18 novembre 2016 s'appuie également, implicitement, sur l'effet technique supplémentaire (*TGI paris, 18 novembre 2016, Xaga c/ Ewala, RG n° 13/11351*). Le brevet portait sur un système de gestion d'applications, autrement dit sur une interface utilisateur. La défenderesse estimait que le système était un programme d'ordinateur en tant que tel dont la brevetabilité était exclue au titre de l'article 52 (2) c) CBE. Le Tribunal a admis cette interprétation au motif qu'il s'agissait d'un logiciel dont l'effet technique n'était pas prouvé. Or, tous les programmes produisent au moins un effet technique avec le courant électrique qu'ils génèrent. En d'autres termes, le Tribunal exigeait ainsi, *a fortiori*, la preuve d'un effet technique supplémentaire par rapport à la production d'un courant électrique.

13. L'effet technique supplémentaire est celui qui caractérise l'invention. Il est donc nécessairement censé être issu de l'activité inventive. En outre, l'absence de définition du critère rend son utilisation difficile en pratique. L'on sait, par exemple, qu'en matière d'informatique le courant électrique produit par

l'insertion d'un logiciel dans une machine ne constitue pas un effet à prendre en compte. Mais peut-on prendre en compte un effet postérieur engendré par l'invention dans la machine ? Au contraire, l'effet technique supplémentaire serait-il forcément extérieur à la machine ? En somme, on en arrive à la sempiternelle question : qu'est-ce qui est technique ?

IV – L'approche de l'interprétation littérale

14. L'approche de l'interprétation littérale provient de la décision T 258/04 rendue en 2004 par la Chambre des recours techniques 3.5.1 de l'OEB dans l'affaire *Hitachi*. Il s'agit d'interpréter littéralement l'article 52 (2) CBE : l'intégration d'un élément non technique à un ensemble technique suffit pour justifier de sa technicité. Mais seule une contribution inventive de nature technique est susceptible de satisfaire la condition d'activité inventive. En somme, on déplace l'examen de la technicité au stade de l'examen de l'activité inventive après avoir contourné l'article 52.
15. En France, une seule décision fait implicitement application d'un test s'apparentant à cette approche. Il s'agit de deux jugements du TGI de Paris. Dans l'affaire *Infomil c/ Atos*, le brevet concernait un dispositif, un procédé et un système informatique d'encaissement pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux (*TGI Paris, 20 novembre 2007, Infomil c/ Atos, RG n° 01/11641*). Il a été jugé que la revendication de moyens techniques connus suffisait donc pour garantir la technicité de l'invention revendiquée. En revanche, la contribution inventive devait être technique. Or, en l'espèce, cette contribution résidait dans la délivrance d'avantages commerciaux.
16. Cette approche de l'interprétation littérale a été désapprouvée quasi unanimement par la doctrine française (Jérôme PASSA et Bertrand WARUSFEL). Les

critiques concernent autant la méthode que la solution à laquelle elle aboutit. **Sous l'angle de la méthode, le test élaboré par la Chambre de recours 3.5.1 est fondé sur un contournement des exclusions de la brevetabilité posées par l'article 52 (2) de la CBE.** Il suffit de revendiquer des moyens techniques connus pour contourner une exclusion. De plus, on s'emploie à apprécier la technicité au stade de l'examen de l'activité inventive, alors que technicité et inventivité sont deux exigences distinctes. **Sous l'angle de la solution, cette jurisprudence équivaut à une disparition du domaine de la brevetabilité instauré par la disposition susvisée.** L'on ouvre ainsi la porte du droit des brevets à tous les types de réalisations. Cela laisse **craindre des débordements**, notamment avec les méthodes commerciales. **À mon sens**, ces critiques visant la méthode de l'interprétation littérale doivent être nuancées. Il est vrai que l'approche est en elle-même discutable. Le lien étroit liant technicité et inventivité ne suffit pas à justifier leur confusion, dès lors que ces exigences ont été nettement distinguées dans la Convention de Munich, qui connaît une condition autonome d'activité inventive à son article 56. L'on en vient, en outre, à faire de la technicité une notion floue à apprécier la brevetabilité au cas par cas. Toutefois, si la méthode de l'interprétation littérale est en elle-même critiquable, la solution à laquelle elle aboutit me semble être, en revanche, à approuver. Il ne faut pas oublier que le domaine de la brevetabilité tel qu'il est posé par la Convention est trop étendu et confus et que l'approche de l'OEB permet de surpasser ce texte défectueux au profit, finalement, d'une appréciation du caractère technique.

17. Pour conclure, la maigreur de la jurisprudence dont nous disposons n'autorise pas à dégager une tendance. J'ai néanmoins l'impression que les frontières de la brevetabilité forment une zone trouble où règne la confusion. **La notion de caractère technique est pourrait être une solution, sous réserve de la définir et d'en fixer une méthode d'appréciation appropriée. En tout cas, j'estime qu'il est fondamental de distinguer l'éligibilité à la protection des autres exigences de brevetabilité. De plus, cette éligibilité devrait constituer un préalable à l'examen de toute autre exigence de brevetabilité.** Pour reprendre une terminologie de droit des biens, l'éligibilité soulève la question du caractère appropriable d'un bien, lequel précède nécessairement l'examen des conditions dans lesquelles un bien appropriable peut être approprié. Il ne nous reste finalement plus qu'à espérer qu'à l'avenir les plaideurs et les juridictions s'attelleront à ces tâches, afin que le domaine de la brevetabilité ne soit plus ce marécage régenté par l'insécurité juridique.

I. Quelques commentaires sur Directives IA

A. Points positifs

Cette introduction de l'IA dans les directives de l'OEB est à saluer.

- Elle prouve la capacité du système européen des brevets à s'adapter aux évolutions techniques.
- Les exemples énumérés dans les directives vont aider les examinateurs (surtout dans les domaines d'application) et les déposants.
- DONC renforcement de la sécurité juridique.

- Puis un certain rapprochement avec JP américaine (domaine d'application/mise en œuvre) qui devrait faciliter la traversée de l'Atlantique.

B. Points négatifs

Le principal : l'inventaire à la Prévert de ce qui est brevetable (autrement dit « technique ») laisse persister un vrai trou noir hors les cas cités.

Quid de l'IA de nature sémantique et linguistique systématiquement rejetée par les chambres de recours ?

Deux appréciations du caractère technique quand un logiciel intervient : 52, effet technique supplémentaire et 56 domaine/mise en œuvre.

Domaine/mise en œuvre c'est pour tout ou juste pour méthodes mathématiques ?

De manière générale : on retrouve les limites du raisonnement casuistique de l'Office concernant la technicité.

Il est faux, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les couloirs de l'office, de prétendre que le critère du caractère technique n'est pas définissable.

C'est ce que prouve notamment le rapport de AIPPI sur IMO en vue de Sydney rendu en 2017.