

Brevetabilité des inventions mises en œuvre par des logiciels aux États-Unis

En vertu de l'article 1^{er}, section 8 de la Constitution de 1787, « le Congrès aura le pouvoir de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ».

Cette faveur pour les arts et la science s'est traduite par l'élaboration d'un corps de règles spécifiques en matière de marques (*trademark law*), de secrets commerciaux (*trade secret law*), de droit d'auteur (*copyright*) et de brevets (*patent law*).

Le droit des brevets permet à l'inventeur d'un produit ou d'un procédé d'obtenir, à certaines conditions, un monopole d'exploitation sur sa découverte, monopole accordé afin de récompenser la recherche et l'innovation. Toutefois, afin de ne pas décourager celles-ci, il est nécessaire d'exclure certaines découvertes du champ de la brevetabilité.

Les logiciels peuvent être envisagés comme des créations de l'esprit susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur puisque ce dernier protège n'importe quelle forme d'expression (la protection porterait dans ce cas sur les séries d'instructions rédigées par le programmeur). Cependant, le logiciel peut également être perçu comme un procédé permettant de tirer parti des ressources d'une machine en vue d'un résultat déterminé, ce qui justifierait l'attribution d'un brevet (la protection viserait la substance de l'innovation, le concept inventif, non protégé par le droit d'auteur).

Cette particularité a longtemps été source d'incertitudes. Si

les inventions mises en œuvre par des logiciels ont toujours été protégées par le droit d'auteur, leur brevetabilité a suscité plus d'hésitations. Elle est aujourd'hui reconnue si les conditions du droit commun des brevets sont respectées et si ces inventions produisent un résultat utile et concret.

I : le droit commun des brevets

Les brevets sont réglementés par un texte fédéral adopté en 1952, le *Patent Act* (les Etats ne sont pas autorisés à établir une réglementation en la matière), codifié au Titre 35 de l'*United States Code*.

Une invention peut faire l'objet d'un brevet dès lors qu'elle est **nouvelle, utile** et **non-évidente**.

Le **critère de la nouveauté** signifie que l'invention ne doit pas avoir été révélée, décrite ou utilisée par d'autres avant que l'inventeur ne la découvre. Cependant, cette restriction doit être nuancée du fait de l'existence d'une règle connue sous le nom de *statutory bar*. Selon cette dernière, un brevet peut être accordé même si l'invention en cause a été divulguée au public moins d'une année avant le dépôt de la demande. Ce délai de grâce d'un an joue en faveur de l'inventeur qui dispose ainsi d'un certain délai de réflexion pour améliorer une invention ou pour la faire breveter (si celle-ci n'est protégée que par le droit d'auteur).

Une invention est **utile** dès lors que la société peut en retirer un bénéfice.

Enfin, selon le **critère de non-évidence**, l'invention doit être suffisamment « avancée » au regard des données actuelles de la science et des connaissances pour qu'elle ne soit pas évidente pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine dont relève l'invention.

L'*United States Patents and Trademark Office* (USPTO, autorité

chargée de l'examen des demandes de brevets) ne peut accorder de brevet qu'au **premier inventeur** (*first-to-invent system*) et non au premier déposant. Le déposant ne se verra attribuer aucun brevet si une autre personne parvient à exécuter pratiquement l'invention. Le brevet ira à cette dernière.

Une fois la demande de brevetabilité acceptée par l'USTPO, l'inventeur dispose du droit d'empêcher quiconque de réaliser, d'utiliser, de vendre ou d'importer dans le pays l'invention brevetée durant **20 ans** à compter du dépôt de la demande (et non de la délivrance du brevet).

Le champ de la brevetabilité est très étendu puisqu'il comprend virtuellement « tout ce qui a été fait par l'homme sous le soleil » (*Diamond v. Charkrabarty*, Cour Suprême, 1980, reconnaissant la brevetabilité d'un micro-organisme génétiquement modifié). Néanmoins, l'invention doit appartenir à une **catégorie brevetable**. Et seul un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matière peuvent faire l'objet d'une demande de brevet. Les phénomènes naturels, les lois naturelles et les idées abstraites sont soustraits de la brevetabilité.

II : les inventions mises en œuvre par des logiciels

D'après le *Patent Act*, seul un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières relèvent de la brevetabilité. Cependant, ces catégories (appelées « *statutory subject matter* ») ont toujours été entendues largement par les juridictions.

Dès les années 60, l'USTPO a été saisi de demandes de brevets au sujet d'inventions mises en œuvre par des logiciels mais les rejetait systématiquement alors que la juridiction fédérale chargée d'entendre l'appel de ses décisions (l'*US Court of Customs and Patent Appeals*, devenue depuis 1982, la

Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral) adoptait une attitude contraire.

Ces positions contradictoires amenèrent la Cour Suprême à se pencher sur la question et en 1972, celle-ci concluait à l'impossibilité de breveter (*Gottschalk v. Benson*, espèce dans laquelle était demandée la brevetabilité d'un algorithme mathématique).

En 1978, la haute juridiction fût à nouveau saisie de la question et trancha encore dans le sens de la non-brevetabilité (*Parker v. Flock*). Néanmoins, comme dans l'arrêt *Benson*, elle refusa de poser en principe que les logiciels n'étaient pas brevetables, précisant que seul le Congrès pouvait prendre une telle décision.

A cette date, de nombreuses décisions du Circuit Fédéral se sont référées au *Freeman Walter Abele Test* (dégagé et systématisé entre 1978 et 1982) autorisant la brevetabilité d'inventions comprenant des algorithmes mathématiques dès lors que celles-ci contenaient d'autres éléments que ces algorithmes.

En 1981, la Cour Suprême rendit un important arrêt *Diamond v. Diehr* par lequel elle revenait sur ses précédentes positions. Selon la Cour, si un logiciel utilisant un algorithme mathématique n'est pas brevetable en tant que tel (car il implique une loi naturelle), il peut l'être si le logiciel tire une **application concrète et utile** de l'algorithme (en l'espèce, le logiciel permettait d'améliorer le traitement du caoutchouc).

Suite à cette décision, le champ de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par un logiciel fût considérablement étendu et de nombreuses demandes de « brevets-logiciels » furent déposées. L'interprétation de la Cour Suprême ne fût pas remise en cause dans les années 90 (le *Freeman Walter Abele Test* tomba en désuétude avant d'être mis à l'écart par

les décisions *In Re Allapat* et *In Re Trovato* rendues respectivement en 1994 et en 1995 par la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral).

L'USTPO décida d'amender sa politique en matière de « brevets-logiciels » et adopta en 1996 de nouvelles directives à l'attention de ses examinateurs (les *Guidelines for computer-related inventions*), directives prenant en compte le nouvel état du droit sur la question.

Cette attitude d'ouverture devait prochainement toucher le domaine sensible des « méthodes d'affaires » (système d'enchères inversées, ...) puisque à l'occasion d'une affaire *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.* jugée en 1998, la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral a considéré qu'une « méthode d'affaires » est brevetable si sa mise en œuvre,

par le biais d'un logiciel notamment, constitue une **application pratique** d'un algorithme, d'une formule ou d'un calcul mathématique et produit un **résultat utile, concret et tangible**. La solution fût réaffirmée en 1999 dans une décision *AT&T Corp v. Excel Communications Inc.*

Le critère primordial en matière de brevetabilité d'inventions mises en œuvre par ordinateur est donc de savoir si les algorithmes utilisés sont appliqués de façon pratique pour obtenir un résultat utile. Dans l'affirmative et si l'invention respecte les conditions posées par le droit commun des brevets (nouveau, non-évidence, ...), cette dernière sera traitée comme n'importe quelle autre invention et un brevet pourra être délivré.

Conclusion

La brevetabilité de certaines inventions mises en œuvre par des logiciels ne soulève guère d'hésitations aujourd'hui. Bien que la procédure d'examen soit assez longue (au moins 2 ans),

l'USPTO délivre chaque année plus de 20 000 brevets pour ce type d'inventions. Il peut être intéressant de relever que cette brevetabilité fût progressivement admise à partir des années 80, période au cours de laquelle l'innovation technologique a été perçue comme un élément essentiel pour l'économie américaine et son développement. Ce souci du développement de l'économie américaine est encore présent aujourd'hui puisque les « méthodes d'affaires » peuvent, à certaines conditions, être brevetées. Cette dernière évolution peut paraître inquiétante car elle porte sur des méthodes qui sont parfois pratiquées par l'ensemble d'une profession et qui sont assez évidentes. Leur brevetabilité est par conséquent susceptible de bloquer l'innovation dans d'importants secteurs d'activité (nouvelles technologies, finance, ...).

Par ailleurs, le brevet ne constitue qu'un aspect de la protection dont relèvent les programmes d'ordinateur. Etant des créations de l'esprit, les programmes d'ordinateur sont assimilés à des *literary works* et sont couverts par le *Copyright Act*, texte fédéral datant de 1976 (certains Etats ont leur propre législation en la matière mais elle est cantonnée aux travaux qui ne peuvent être protégés par le texte fédéral), codifié au Titre 17 de l'*United States Code*.

Pour bénéficier du droit d'auteur, une oeuvre doit être originale (c'est à dire établie par l'auteur) et fixée sur un moyen tangible d'expression (livre, disquette, ...). Le *copyright* accorde une protection durant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, protection jouant automatiquement (l'enregistrement au *Copyright Office* est facultatif, même s'il est nécessaire pour exercer une action en contrefaçon).

Bien que certaines limitations à l'exclusivité des droits de l'auteur existent (*fair use*, créations indépendantes, copies intermédiaires,...), le droit d'auteur est plus protecteur qu'un brevet de par sa durée et en raison des sanctions pénales (inexistantes en matière de brevets) qui y sont attachées. En effet, la violation du *copyright* est considérée comme un délit

(*misdemeanour*, punie d'une amende et d'un emprisonnement pouvant atteindre une année). Elle devient un crime (*felony*) si le copieur reproduit ou distribue sur une période de 6 mois plus de 10 copies pour un bénéfice excédant 2 500 \$. Dans cette hypothèse, le copieur se verra infliger une très lourde amende (pouvant atteindre 250 000 \$) et encourt jusqu'à 5 ans de prison. De plus, au civil, le lésé peut demander des dommages-intérêts pouvant atteindre trois fois le dommage subi.