

MACQUET & ASSOCIES
Sophia-Antipolis

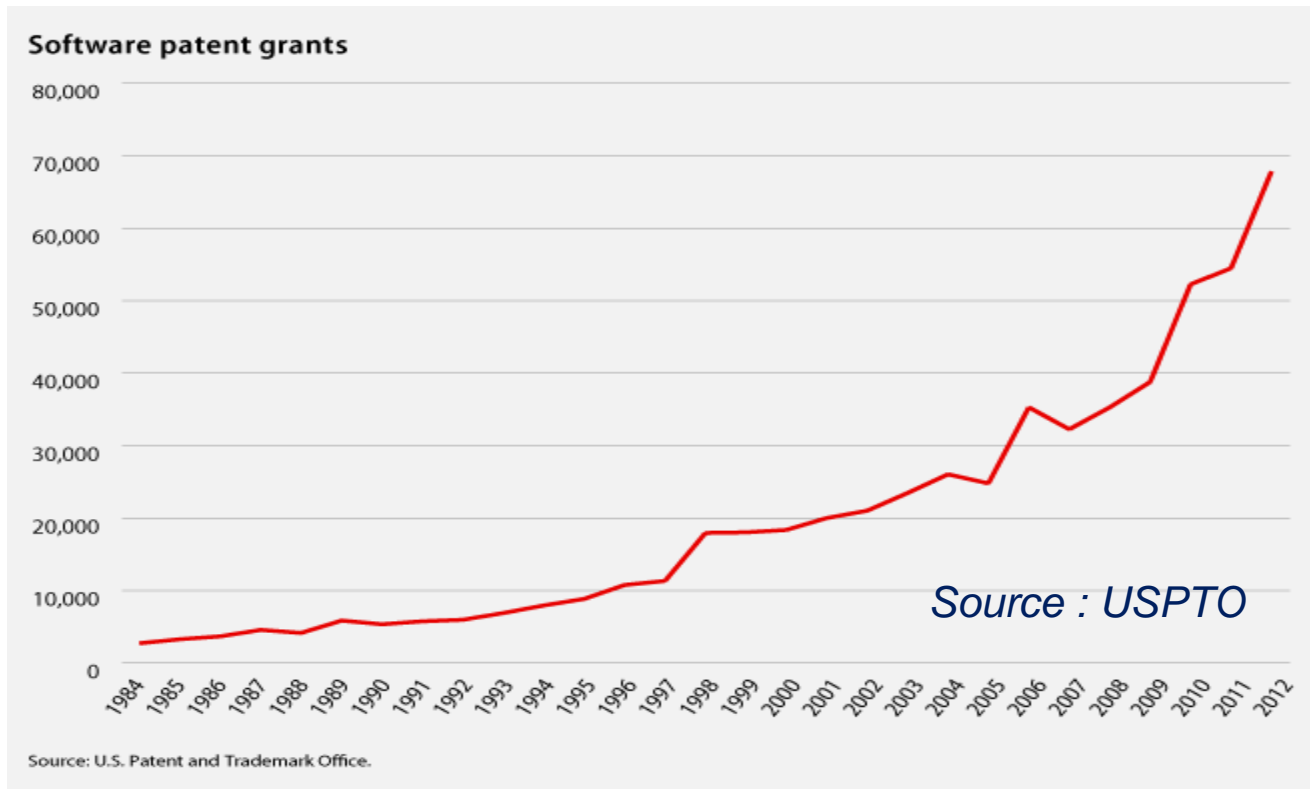
Les Créateurs de Logiciels sont-ils des Inventeurs?

Christophe Macquet
Conseil en Propriété Industrielle
European Patent Attorney
Code Week - Octobre 2014

Différents points traités

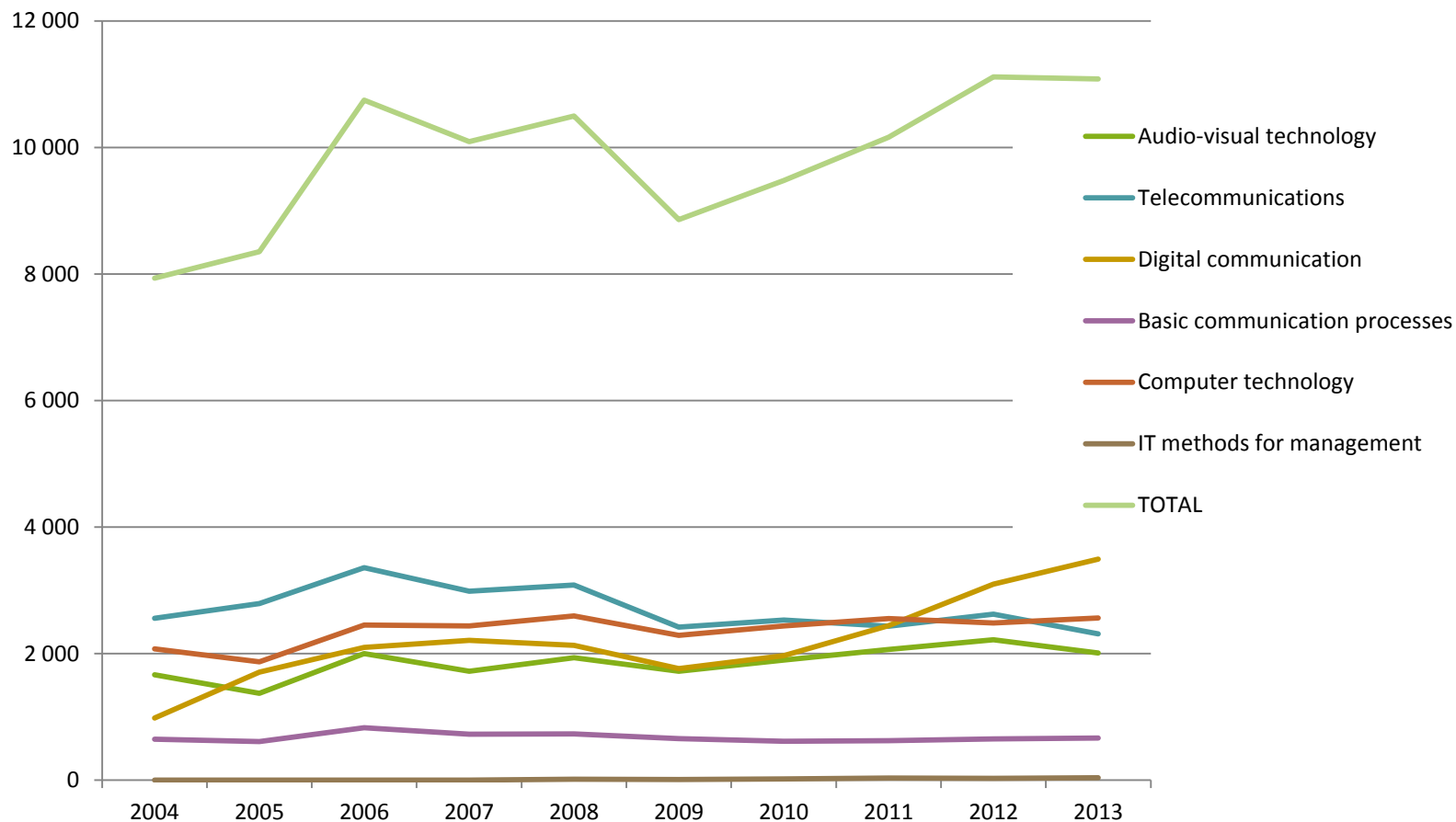
1. Statistiques
2. Avantages et désavantages des brevets de logiciels
3. Procédure de délivrance
4. Conditions de brevetabilité des logiciels
5. Jurisprudence
6. Considérations pratiques

Evolution du nombre de brevets de logiciels délivrés aux Etats-Unis



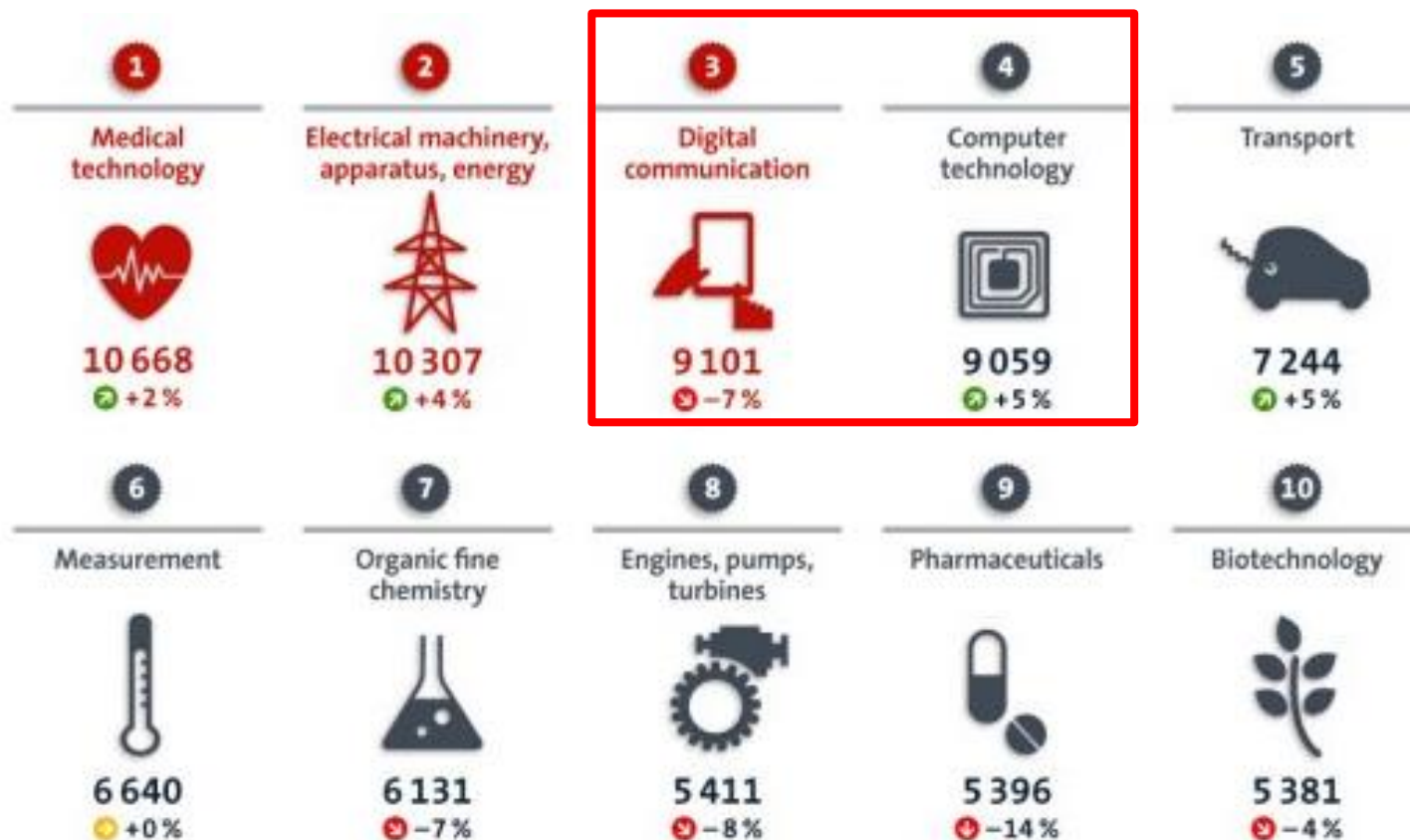
250 000 brevets en vigueur aux US portant sur des smartphones

Evolution du nombre de brevets de “logiciels” délivrés en Europe (2004-2013)



Source : OEB

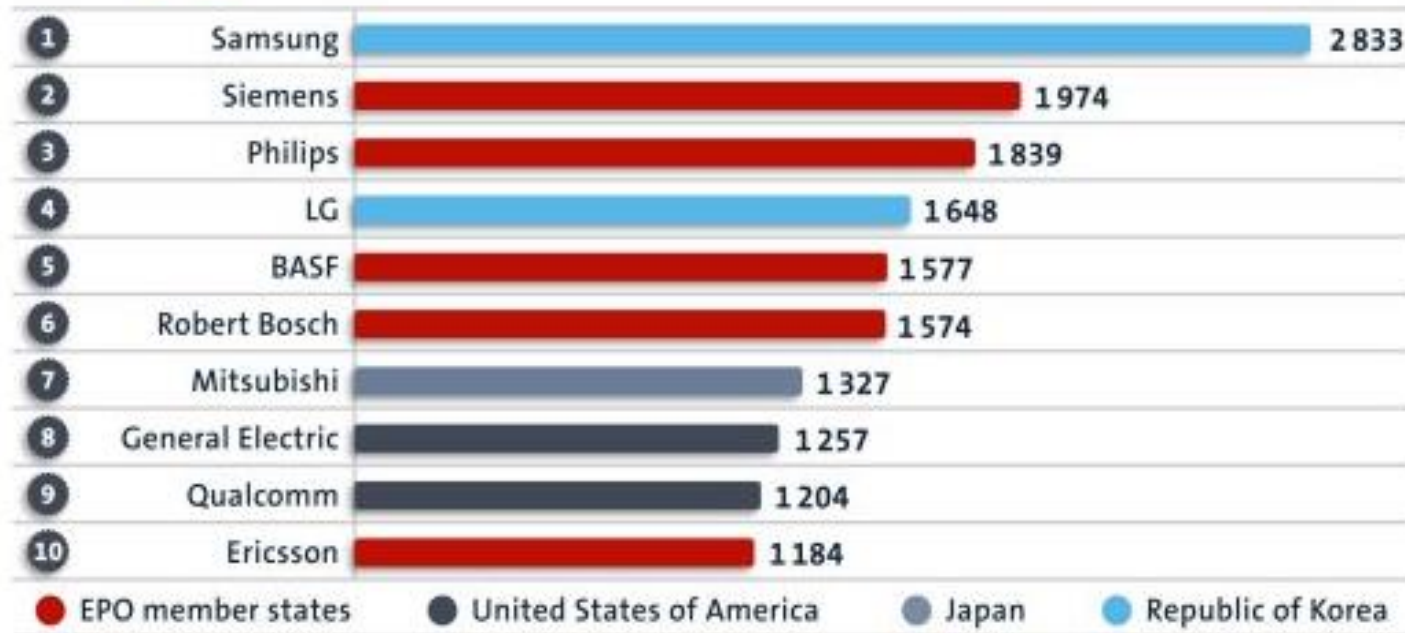
Domaines techniques les plus représentés dans les brevets européens déposés en 2013



Source : OEB

Principaux demandeurs de brevets européens en 2013

TOP 10



† Based on European patent applications filed with the EPO

Source : OEB

Avantages des Brevets de logiciels

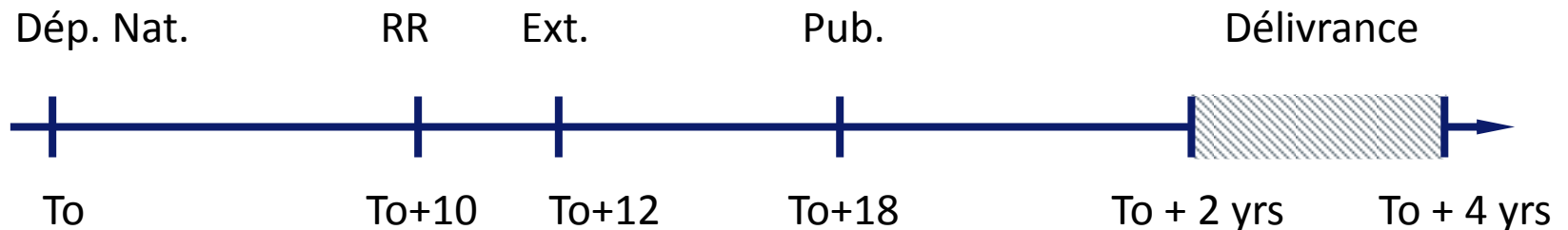
- Protection différente de celle conférée par le droit d'auteur
- Monopole d'exploitation pendant 20 ans sur l'objet breveté
- Outil « facile » à utiliser à l'encontre des contrefacteurs (ex. saisie contrefaçon)
- Obtention de royalties (licensing-out) et diminution du paiement de redevances à des tiers (cross-licensing)
- Participe à la liberté d'exploitation dans le domaine d'activité du titulaire et limite les litiges
- Encourage la créativité (rémunération supplémentaire)

Inconvénients des brevets de logiciels

- Droits territoriaux
- Les coûts (6 k€ pour un brevet en France, 18 k€ pour un brevet en Europe pour 4 pays, 12 k€ pour un brevet aux U.S., plus annuités)
- Publication légale de l'invention 18 mois après le premier dépôt

Procédure de délivrance

1. Dépôt national (France)
2. Rapport de recherche (art antérieur – estimation de la portée du brevet)
3. Extensions à l'étranger (U.S., Europe, Japon, Chine, PCT; modification permises)
4. Publication (18 mois – sauf pour brevets U.S. nationaux)
5. Examen
6. Délivrance
7. Opposition



Conditions de brevetabilité



5 octobre 1973 : date de signature de la Convention sur le Brevet Européen (CBE)

Conditions de brevetabilité



2014 : le texte est le même!

Conditions de brevetabilité

Invention qui présente un caractère technique,
et qui est :

- nouvelle (différence / art antérieur) ;
- non-évidente pour l'homme du métier (activité inventive) ; et
- susceptible d'application industrielle

Invention qui présente un caractère technique

Art. 52(2) CBE : ne sont pas considérées comme des inventions :

(a) ... les méthodes mathématiques

(b) ...

(c) ... les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles,, dans le domaine des activités économiques, ... les **programmes d'ordinateur**

(d) ...

- Il s'agit d'une liste d'exclusions (définition négative de ce qu'est une invention)
- Cette liste concerne des inventions qui ont *un caractère abstrait et intellectuel (donc pas de caractère technique)*

Art. 52(3) CBE : ... en tant que tels.

Invention qui présente un caractère technique

La CBE (et jurisprudence de l'OEB) : pas de définition de ce qu'est le caractère technique

Droits nationaux : on a au moins une définition du caractère technique donnée en Allemagne (jurisprudences *Antiblockiersystem* et *Rote Taube*), et en Grande-Bretagne (écrit rendu par le juge Jacob LJ)

Invention qui présente un caractère technique

Définition allemande : “... application of controllable natural forces to achieve a causal perceivable result, which is the immediate consequence of the controllable natural forces without an intermediate step of the human intellect.”

Définition britannique : “One is tempted to say that an Art. 52(2) exclusion is like an elephant: you know it when you see it, but you can't describe it in words”.

Jacob LJ.



Jurisprudence – brevetabilité des logiciels

Décisions nombreuses et complexes.

Montrent une évolution dans la pratique de l'OEB concernant la brevetabilité des logiciels (**G 03/08**)

T 208/84 (VICOM – traitement d'images)

T 163/85 (BBC – signaux TV couleur)

T 26/86 (Koch & Sterzel – Rayons X)

T 1173/97 (IBM – circulation courant)

T 641/00 (Comvik – deux identités)

T 258/03 (Hitachi – méthode de vente aux enchères)

T 424/03 (Microsoft – Clipboards format)

T154/04 (DUNS – Licensing/estimating sales activity)

T 1741/08 (SAP – GUI Layout)

T 641/100 (Comvik/deux identités)

Procédé pour un système téléphonique mobile numérique ... dans lequel les terminaux ... sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, ... et dans lequel l'activation sélective vise à répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs

Le brevet est annulé.

Le raisonnement de la Chambre de Recours est le suivant :

T 641/100 Comvik/deux identités



Même s'il y a des caractéristiques non techniques dans la revendication (ex. *Répartition des coûts entre les appels de service et les appels personnels*), il y a aussi des caractéristiques techniques (ex. *terminaux, SIM, activation sélective IMSIs*). L'objet revendiqué de l'invention présente donc un caractère technique, et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

Peu importe les caractéristiques non techniques. La Chambre les soustrait fictivement de la revendication.

La chambre mène ensuite un raisonnement classique selon l'approche problème/solution.

Art antérieur le plus proche + (re)définition du problème (technique) + combinaison avec un autre document : brevet annulé pour défaut d'activité inventive.

Pour résumer

L'appréciation de la brevetabilité des logiciels en Europe (OEB) est faite comme suit:

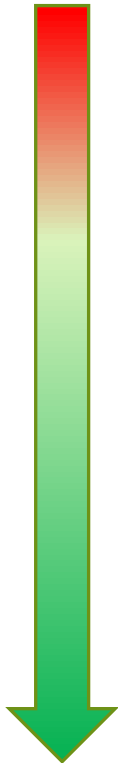
1. Détermination de l'existence d'un caractère technique
2. Soustraction des caractéristiques non techniques
3. L'analyse de la brevetabilité est menée sur le "reste technique" en utilisant l'approche problème/solution



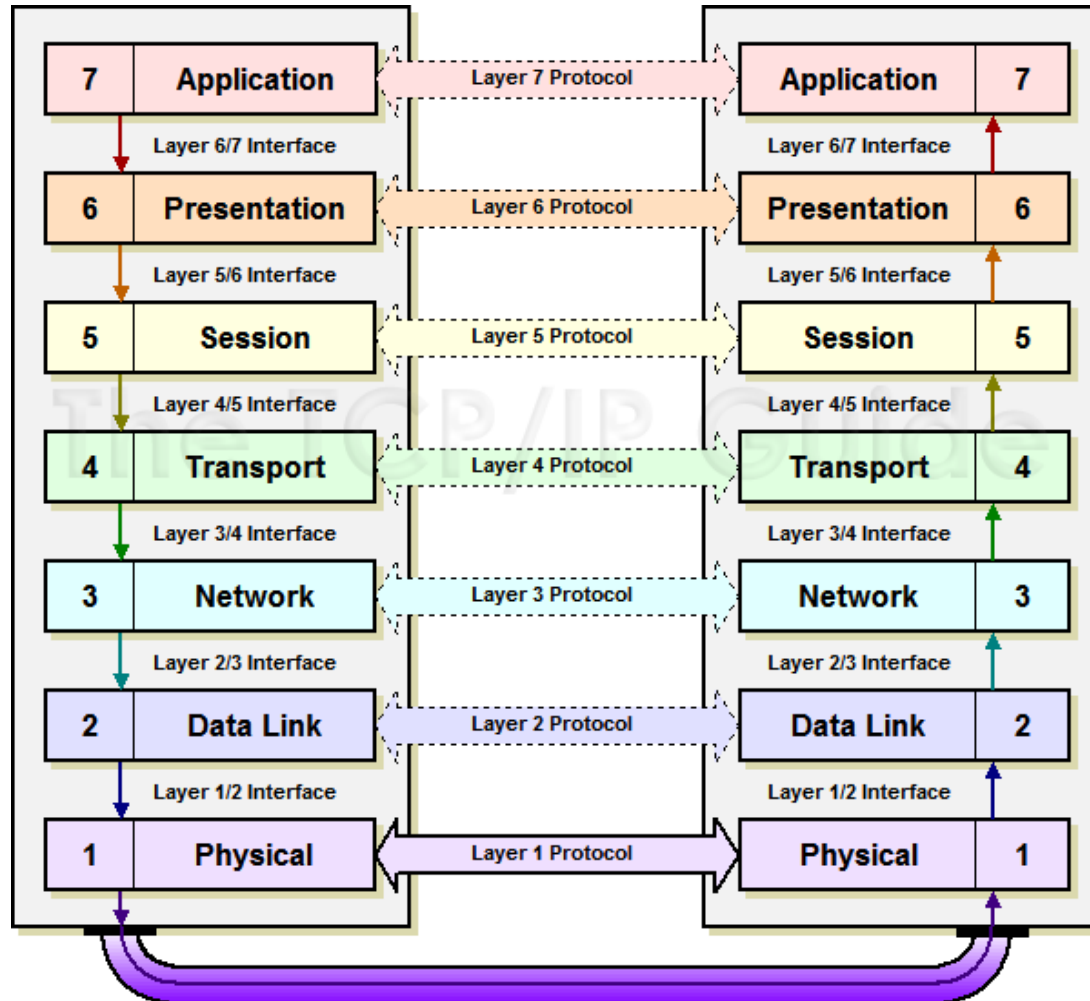
La barrière principale n'est pas au niveau **1**. Elle est au niveau **3**. (activité inventive).

Considérations pratiques : le modèle OSI (Open Systems Interconnection)

Non Brevetable?



Brevetable?



Considérations pratiques : les revendications

- le programme d'ordinateur est par nature un procédé de traitement de l'information et c'est en tant que procédé qu'il faut le revendiquer. Toutefois, il est de bonne pratique de rédiger en outre des revendications de produit.
- il faut définir un problème technique résolu par des caractéristiques techniques revendiquées. Ce qui n'est pas technique sera ignoré pour l'appréciation de l'activité inventive. Cela demande un travail de fond avec le client.

Considérations pratiques : les exemples de brevets, recherche

The screenshot displays the Espacenet Patent search interface. At the top left is the logo of the European Patent Office (EPO) in German, English, and French. The main header includes the text 'Espacenet Patent search' and language options: 'Deutsch', 'English', 'Français', and a 'Contact' link. A 'Change country' dropdown menu is also present. Below the header is a navigation bar with 'Search', 'Result list', 'My patents list (0)', 'Query history', 'Settings', and 'Help'. The main content area is titled 'Advanced search' and contains several search criteria sections:

- Smart search**: Includes 'Advanced search' (selected), 'Classification search', and 'Quick help'.
- Advanced search**:
 - Select the collection you want to search in: Worldwide - collection of published applications from 90+ countries.
 - Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in:
 - Enter keywords in English:
 - Title: plastic and bicycle
 - Title or abstract: hair
 - Enter numbers with or without country code:
 - Publication number: WO2008014520
 - Application number: DE19971031696
 - Priority number: WO1995US15925
 - Enter one or more dates or date ranges:
 - Publication date: yyyyymmdd
 - Enter name of one or more persons/organisations:
 - Applicant(s): Institut Pasteur
 - Inventor(s): Smith
- Related links**: A section with a '+' icon for expanding links.

Merci pour votre attention

Christophe Macquet
Macquet & Associés

Arche des Dolines

7, rue Soutrane

06560 Sophia-Antipolis – France

Tel. +33 (0)9 88 28 88 88

Fax +33 (0)9 88 28 88 89

cmacquet@macquet-associes.com