

Juillet 2010

À vos affaires : La saga *Bilski* est peut-être terminée, la brevetabilité des méthodes d'affaires aux États-Unis ne l'est pas

Par : Alexandre Abecassis, Isabelle Chabot

Résumé

Après une très longue attente, la Cour suprême des États-Unis a décidé de rejeter les revendications de méthode d'affaires de la demande de brevet de *Bilski* car elles sont liées à des idées abstraites. Malgré le fait que les revendications aient été déclarées non-brevetables, la Cour suprême a indiqué que certaines inventions applicables dans le monde des affaires pouvaient être brevetables. La revendication de méthode d'affaires devra respecter les conditions de la *Loi sur les brevets*, soient la nouveauté, la non-évidence et la suffisance de description, tout en n'étant pas liée à une idée abstraite.

Après une longue attente, la Cour suprême des États-Unis a décidé, le 28 juin 2010, de rejeter les revendications de méthode d'affaires de la demande de brevet US N°08/833,892 (ci-après '892) qui étaient en instance depuis 1997 devant le Bureau américain des brevets et des marques (USPTO) parce qu'elles étaient liées à des idées abstraites (*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. ___ (2010)). Puisque la Cour suprême des États-Unis se penche rarement sur des causes liées à la brevetabilité du logiciel et des méthodes d'affaires, cette décision est de la plus haute importance. En fait, cette décision va influencer la façon dont les examinateurs du USPTO examinent les demandes de brevet ainsi que la façon dont la validité des brevets sera jugée dans cette juridiction. Malgré le fait que cette décision demeure uniquement applicable aux États-Unis, elle reste toutefois d'un grand intérêt pour les entreprises canadiennes œuvrant dans le domaine du logiciel, de la finance et dans les industries de hautes technologies qui cherchent à obtenir une protection par brevet pour leurs procédés aux États-Unis.

Les revendications pertinentes de la demande de brevet '892 définissent une méthode d'affaires dans laquelle un consommateur paie un frais fixe pour l'énergie qu'il utilise quelque soit sa consommation réelle, dans les mois de consommation de pointe tels que l'hiver pour les climats froids ou l'été pour les climats chauds. Le consommateur évite ainsi d'avoir à payer une facture énergétique élevée si la température devient extrême. Afin de déterminer le frais fixe à payer par le consommateur, des prédictions sont faites sur la base de données antérieures. Le consommateur paie alors un peu plus que la moyenne prédite sur une période de temps donnée. Le fournisseur d'énergie reçoit légèrement moins que la moyenne prévue ce qui permet à un intermédiaire de faire un profit. Le consommateur bénéficie d'une facturation à montant fixe pour une période donnée lui permettant d'établir un budget adéquat et de recevoir des factures d'énergie sans surprise. Quant au fournisseur d'énergie, il bénéficie d'une vente garantie de son énergie pour la période et obtient l'assurance d'une clientèle constante. L'intermédiaire fait un profit basé sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'énergie et peut améliorer ce profit en effectuant de meilleures prédictions et en maximisant la différence entre la moyenne du coût prédit et les prix pour le consommateur et le fournisseur d'énergie.

La méthode revendiquée peut être implémentée sans ordinateur. Il s'agit donc d'une « *méthode d'affaires pure* », c'est-à-dire une méthode pour faire des transactions d'affaires sans nécessairement requérir l'utilisation d'un ordinateur. Lorsqu'un ordinateur est utilisé pour effectuer au moins une étape d'une méthode pour faire des affaires, la revendication protégeant une telle méthode est qualifiée de « *revendication logicielle* » ou de « *revendication de méthode pour invention mise en œuvre par ordinateur* ».

Il est intéressant de noter que la Cour suprême n'a pas rejeté les revendications parce qu'elles concernaient une méthode d'affaires mais bien parce qu'elles couvraient des idées abstraites. En fait, la Cour suprême a pris le soin de mentionner que le terme « *méthode* », couvert par la définition du terme « *procédé* », peut inclure certaines méthodes destinées au monde des affaires. La Cour suprême a noté que l'article 101 a une portée large pour ce qui est de l'admissibilité comme matière brevetable mais qu'il y a trois exclusions. Ces exclusions concernent les idées abstraites, les lois de la nature et les phénomènes physiques. Un algorithme en tant que tel n'est donc pas brevetable. Restreindre l'application d'un algorithme à une industrie donnée n'aide pas pour les fins de la brevetabilité. Cependant, l'application d'une loi de la nature ou d'une formule mathématique à une structure connue ou à un procédé peut mériter l'octroi d'un brevet

pour autant que l'innovation soit nouvelle et non-évidente. Cette décision est basée sur les décisions antérieures *Benson* (*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)), *Diehr* (*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)) et *Flook* (*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)).

Malheureusement, la Cour suprême n'a pas fourni une définition claire de ce qu'est une idée abstraite non brevetable. La Cour suprême a mentionné que le demandeur voulait breveter le concept de couvrir un risque et l'application de ce concept aux marchés énergétiques.

La U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (F.C.C.A.) (voir *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)) a indiqué que le « *test de la machine ou de la transformation* » était le seul test permettant de décider de la brevetabilité d'une revendication de méthode. Sommairement, ce test stipule que la revendication est brevetable si l'invention est liée à une machine ou si elle transforme un article dans un autre état ou en une autre chose.

La Cour suprême a statué que le « *test de la machine ou de la transformation* » n'était pas le seul test pour statuer si la matière était brevetable ou non. C'est simplement « *un indice important, un outil d'enquête pour décider si un procédé inventif satisfaisait l'article 101* ». Le « *test de la machine ou de la transformation* » pourrait créer une incertitude dans les domaines de la brevetabilité des logiciels, des techniques de diagnostic médical avancées et de la manipulation des signaux numériques. Ce test était très utile dans l'ère industrielle mais il peut être trop restrictif à l'ère de l'information. La Cour suprême n'a malheureusement pas fourni de nouveau test qui permettrait d'évaluer la brevetabilité des technologies nouvelles ou inattendues. Éliminer tout test pour déterminer si la matière est brevetable rajoute un niveau de complexité et d'ambiguïté dans l'analyse de la validité des brevets.

Le test utilisé par le *Federal Circuit* dans la décision *State Street Bank* (*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (1998)), nommément le test « *du résultat utile, concret et tangible* » (« *useful, concrete, and tangible result* »), lequel a ouvert les portes de la brevetabilité des méthodes d'affaires, n'a jamais été entériné par la Cour suprême comme test pour les revendications de méthodes bien qu'il ait été utilisé amplement pendant plusieurs années avant que *Bilski* ne se retrouve devant le *Federal Circuit*.

La Cour suprême a noté que l'admissibilité comme matière brevetable sous l'article 101 est seulement un seuil d'entrée et qu'une invention revendiquée doit aussi satisfaire les conditions de la *Loi sur les brevets* qui sont en particulier la nouveauté, la non-évidence et la suffisance de description.

Cette décision affectera potentiellement toutes les demandes de brevets en instance aux États-Unis ainsi que tous les brevets américains.

Selon un mémo envoyé à tous les examinateurs du USPTO et publié le 28 juin 2010 suite à cette décision de la Cour suprême, les examinateurs continueront à utiliser le « *test de la machine ou de la transformation* ». S'ils croient que les revendications ne respectent pas ce test, ils continueront d'émettre des rejets pour matière non brevetable. Ils s'attendent ensuite à ce que le demandeur explique pourquoi la méthode revendiquée n'est pas associée à une idée abstraite. Des directives supplémentaires seront peut-être transmises aux examinateurs par les autorités du USPTO dans les prochaines semaines.

Suite à cette décision de la Cour suprême, le *Federal Circuit* va évaluer à nouveau les causes *Mayo Collaborative Services, et al. v. Prometheus Laboratories*, (cas No.09-490) et *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC*, (cas No. 08-1509). Les causes dans les domaines de la biotechnologie et du pharmaceutique, particulièrement celles impliquant des revendications pour le diagnostique et les méthodes de traitement, ont été affectées par la décision antérieure dans *Bilski*. Certains ont su démontrer que leurs revendications satisfaisaient le « *test de la machine ou de la transformation* ». Sur une autre note, la Cour suprême a refusé d'entendre la cause *Ferguson v. Patent and Trademark Office*, (cas No.09-490) dans laquelle un « *paradigme marketing* » est revendiqué dans une demande de brevet rejetée.

En conclusion, si une revendication de méthode satisfait le « *test de la machine ou de la transformation* », elle pourra potentiellement être brevetable. Si elle ne passe pas ce test, il faudrait la reformuler en s'assurant qu'elle ne soit pas associée à une idée abstraite. Cette décision de la Cour suprême pourra quand même faciliter la délivrance de brevets pour des méthodes d'affaires pures.

Alors, que se passe-t-il maintenant?

Les inventeurs dans des industries généralement non concernées par les brevets comme les banques, les domaines de l'assurance, du jeu, des loteries, etc. devraient considérer la possibilité de protéger leur innovations d'affaires et/ou logicielles aux États-Unis.

Il est possible d'obtenir une protection par brevet pour les méthodes d'affaires et les innovations logicielles aux États-Unis pour autant que les revendications soient claires et ne définissent simplement pas des lois de la nature, des phénomènes physiques et des idées abstraites. Les inventeurs devraient donc considérer le dépôt de demandes de brevets pour protéger de telles méthodes.

De nombreux mécanismes existent pour réviser le contenu des demandes de brevet en instance et des brevets émis aux États-Unis. Voici quelques exemples de stratégies qui pourraient être utilisées par les demandeurs.

Les demandes de brevet en instance aux États-Unis devraient aussi être révisées afin de déterminer si des revendications devraient être rajoutées ou modifiées par le biais d'un amendement. Par exemple, une analyse pourrait être conduite pour juger de la pertinence d'un ajout de texte à la revendication associant un appareil à un procédé ou démontrant la transformation d'un article. Une demande de brevet « *en continuation* » ou « *en continuation en partie* » pourrait aussi être déposée au USPTO afin de rajouter des revendications à une demande de brevet originalement déposée et toujours en instance. En effet, si de la matière de logiciel ou une méthode d'affaires avait été décrite dans la demande de brevet originale mais n'avait pas été revendiquée, de nouvelles revendications pourraient être rajoutées pour protéger ces aspects.

De plus il pourrait être encore possible de demander la réémission d'un brevet afin d'ajuster la portée de la protection originalement demandée.

Dans le cas de litiges ou de disputes en instance, l'impact de la décision est immédiat. Les parties devront réévaluer leur position sur la validité et déterminer si les revendications sont dirigées vers des idées abstraites ou non.

Dans le cas où le marché pour une invention inclut des territoires en dehors des États-Unis, il faudra déterminer avec soin la matière à protéger et la manière de le faire puisqu'il est probable qu'une protection plus large soit accordée aux États-Unis qu'au Canada ou en Europe par exemple. Il pourrait être utile de considérer d'autres formes de protection telles que le secret de commerce ou le dessin industriel.

En résumé, malgré le fait que les revendications de méthodes d'affaires de *Bilski* aient été jugées non brevetables aux États-Unis, d'autres méthodes d'affaires pourraient être brevetables si elles sont nouvelles, non évidentes, utiles, suffisamment décrites et non associées à des idées abstraites.

Personnes-ressources

VANCOUVER

Lesley Morrison
604 631 4750
lmorrison@fasken.com

Erin Pisko
604 631 3157
episko@fasken.com

TORONTO

Armand M. Benitah
416 868 3470
abenitah@fasken.com

Kevin Holbeche
416 868 3404
kholbeche@fasken.com

Mark D. Penner
416 868 3501
mpenner@fasken.com

MONTRÉAL

Alexandre Abecassis
514 397 4387
aabecassis@fasken.com

Janique Forget
514 397 4332
jforget@fasken.com

Serge Lapointe
514 397 5219
slapointe@fasken.com

Philip A. Swain
514 397 4360
pswain@fasken.com

QUÉBEC

Isabelle Chabot
418 640 2020
ichabot@fasken.com

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

© 2010 Fasken Martineau