

Bulletin Propriété Intellectuelle

Novembre 2008

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

***In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw* : La décision *Bilski* mettra-t-elle un frein à la brevetabilité des « méthodes d'affaires » aux États-Unis?**

Alexandre Abecassis, Montréal, et Tai W. Nahm, Toronto, Agents de brevets et associés

Dans une décision très attendue rendue par la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (FCCA) en formation plénière, le critère appliqué à la brevetabilité des « procédés » liés aux inventions portant sur des logiciels, sur des méthodes d'affaires et aux inventions mises en œuvre par ordinateur semble avoir été modifié par l'opinion majoritaire dans l'affaire *Bilski*. Cette décision favorise un nouveau test ressuscité, le « test de la machine ou de la transformation » (*machine-or-transformation test*), au détriment de l'analyse du résultat utile, concret et tangible (*useful, concrete, and tangible result*) suivie depuis la célèbre décision *State Street Bank* il y a dix ans.

Les enjeux sont élevés – non seulement pour les inventeurs qui cherchent à se protéger par un brevet aux États-Unis dans les domaines susmentionnés, mais également pour les titulaires de brevet dont le brevet couvre ces domaines. Bien qu'il s'agisse d'une décision purement américaine, cette affaire aura un intérêt certain pour les entreprises canadiennes dans le domaine des logiciels, de la finance et des technologies de pointe qui cherchent à protéger par brevet les « procédés » aux États-Unis.

Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une décision du Board of Patent Appeals and

Interference du USPTO selon laquelle l'ensemble des revendications pour la demande de brevet américaine N°08/833,892 (ci-après « 892 ») ont été rejetées. En particulier, le rejet reposait sur le fait que l'objet visé par la première revendication n'était pas en soi brevetable en vertu de l'article 101 du 35 U.S.C.. La première revendication de la demande de brevet 892 divulguait une méthode pour la couverture de risques dans le domaine des opérations sur marchandises et était rédigée comme suit :

« Une méthode de gestion des frais de risque de consommation d'une marchandise vendue par un fournisseur de marchandises à un prix fixe, la méthode comprenant :

- a) l'exécution de séries d'opérations entre le fournisseur de marchandises en question et les consommateurs des marchandises dans le cadre desquelles les consommateurs achètent les marchandises selon un taux fixe établi en fonction des moyennes historiques, le taux fixe correspondant à une position de risque du consommateur;

Vancouver

Calgary

Toronto

Ottawa

Montréal

Québec

Londres

Johannesburg

www.fasken.com

- b) l'identification des participants au marché pour les marchandises qui ont une position de risque opposée pour les consommateurs;
- c) l'exécution de séries d'opérations entre le fournisseur de marchandises et les participants au marché selon un deuxième taux fixe de sorte que ces séries d'opérations des participants au marché viennent équilibrer la position de risque de ces séries d'opérations des consommateurs. »

Selon l'opinion majoritaire, écrite par le juge en chef Michel, à laquelle se sont ralliés huit autres juges des douze juges en formation plénière à l'audience, l'objet de la première revendication exposée ci-dessus n'était pas brevetable. L'opinion majoritaire a soutenu que « la Cour suprême [...] avait énoncé un test définitif pour établir si un procédé est conçu assez rigoureusement pour inclure uniquement une application particulière d'un principe fondamental au lieu de d'écarter le principe lui-même. La revendication d'un procédé est certainement brevetable en vertu de l'article 101 si : 1) le procédé est lié à une machine ou à un appareil particulier, ou 2) s'il transforme un article particulier en un état différent ou une chose différente » [TRADUCTION]¹. Ce test à deux étapes, ci-après nommé le « test de la machine ou de la transformation », émane de deux décisions antérieures : *Benson (Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972))* et *Diehr (Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981))*. Selon ce test, un demandeur doit soit prouver que le procédé revendiqué est lié à une machine en particulier soit prouver que le processus revendiqué transforme un article, et la machine particulière doit imposer des limites significatives sur la portée des revendications. Les demandeurs reconnaissaient que la

première revendication de la demande 892 n'était pas limitée à une machine ni à un appareil spécifique.

À propos de la partie du test relative à la transformation, l'opinion majoritaire a souligné l'exigence de la transformation d'un article en un état différent ou une chose différente et que la transformation doit être centrale aux fins du processus revendiqué. L'opinion majoritaire prévoit que « les transformations ou les manipulations simplement présumées d'obligations ou de relations publiques ou privées, de risques économiques ou d'autres idées abstraites ne remplissent pas le test puisqu'elles ne sont pas des objets ni des substances physiques et ne représentent pas des objets ou des substances physiques. » L'opinion majoritaire a ajouté que « le procédé tel qu'il était revendiqué incluait uniquement l'échange d'options, qui sont simplement des droits reconnus par la loi d'acheter certaines marchandises selon un prix donné au cours d'une période donnée » et conclu que « la première revendication ne visait pas la transformation d'un objet ou d'une substance physique, ni la représentation d'un signal électronique d'un objet ou d'une substance physique ».

L'opinion majoritaire a conclu que la demande de brevet 892 ne respectait pas le « test de la machine ou de la transformation », les revendications de la demande de brevet 892 n'étant pas limitées à une machine ou un appareil particulier et ne transformant pas un article particulier en un état différent ou une chose différente. L'opinion majoritaire a également signalé que « bien que la recherche d'un résultat utile, concret et tangible puisse dans de nombreux cas fournir des indications utiles pour déterminer si une revendication repose sur un principe fondamental ou sur une application pratique de ce principe, cette interrogation est insuffisante pour déterminer si une revendication peut être brevetée en vertu de l'article 101 ». L'opinion majoritaire semble ainsi rejeter le test du « résultat utile, concret et tangible » énoncé dans la décision *State Street Bank*. Fait intéressant, l'opinion majoritaire a également statué que le « test Freeman-Walter-Abele est inadéquat ».

¹ Dans le présent article, toutes les citations entre guillemets sont des traductions.

(Le test Freeman-Walter-Abele comporte deux étapes, c'est-à-dire : 1) déterminer si la revendication énumère un « algorithme » au sens de *Benson*, le cas échéant 2) déterminer si l'algorithme est « appliqué de quelque manière que ce soit à des éléments physiques ou des étapes d'un processus »). L'opinion majoritaire a également rejeté le test proposé des « domaines technologiques brevetables » puisqu'il n'était pas clair et par conséquent n'a pas jugé que les « méthodes d'affaires » n'étaient pas brevetables.

Dans une opinion concordante distincte, le juge Dyk auquel s'est rallié le juge Linn, ajoute à l'opinion majoritaire, que ceux-ci soutiennent, en fournissant une étude sur les origines de la Loi des États-Unis intitulée *Patent Act*. Le juge Dyk affirme que « le caractère non brevetable des procédés qui ne visent pas des produits manufacturés, des machines ou une composition de matières a été fermement enchâssé dans la loi depuis la Loi de 1973 intitulée *Patent Act* » et conclut par conséquent qu'un brevet ne devrait pas être accordé relativement à cette demande de brevet.

À moins qu'elle soit à l'étude et possiblement renversée par la Cour suprême des États-Unis, l'opinion majoritaire de la FCCA dans l'affaire *Bilski* fait maintenant partie du droit aux États-Unis. Cependant, la décision *Bilski* inclut également certaines opinions dissidentes importantes.

Dans la première des trois opinions dissidentes, le juge itinérant Newman écrit que l'opinion majoritaire a introduit de nouvelles incertitudes sur le plan légal en imposant « une nouvelle et importante restriction sur le genre d'inventions qui peuvent participer au régime des brevets ». Le juge Newman cite la jurisprudence américaine, dont *Diamond v. Chakrabarty*, comme rejetant à elle seule les exclusions de l'objet en question de l'article 101 de la Loi américaine intitulée *Patent Act*, et indique que la majorité a rejeté ses propres précédents de la FCCA et de la Court of Customs and Patent Appeals (CCPA). Le juge Newman semble adopter le critère du « résultat utile, concret

et tangible » énoncé précédemment et renforcé par la décision *State Street Bank*, et milite de plus en faveur de la stabilité du droit afin que le public puisse s'y fier, suggérant que le « test de la machine ou de la transformation » a rendu incertains les attentes passées et espoirs futurs des demandeurs et titulaires de brevet qui se sont fiés sur le droit établi auparavant. En particulier, le juge Newman note que la décision majoritaire ne clarifie pas la question de savoir si les instructions d'un logiciel mises en œuvre sur un ordinateur sont réputées « liées » à « une machine particulière » et respectent le « test de la machine ou de la transformation ». Par conséquent, il n'est pas évident d'établir l'incidence qu'aura la décision *Bilski* sur les inventions liées aux logiciels pour lesquelles les demandes ont déjà été déposées, ou pour lesquelles des brevets peuvent déjà avoir été octroyés. En soulignant que « les brevets fournissent une mesure incitative pour investir et travailler dans de nouvelles directions », le juge Newman précise qu'« il est antithétique à cette mesure incitative de limiter l'admissibilité au brevet à ce qui a été fait par le passé et d'empêcher ce qui pourrait être fait à l'avenir ».

Dans la deuxième des trois opinions dissidentes, le juge itinérant Mayer semble dissident pour des motifs sensiblement différents de ceux du juge Newman. En se demandant s'il est approprié de reconsidérer la décision *State Street Bank* et si cette dernière doit être renversée à tous égards, le juge Mayer écrit qu'« il répondrait à cette question par un "oui" soutenu. » Affirmant que le régime des brevets vise à protéger et promouvoir les avancées de la science et de la technologie, selon le juge Mayer, la première revendication de la décision *Bilski* n'est pas admissible à la protection conférée par un brevet, puisqu'elle vise une méthode d'affaire. Suggérant que la décision *State Street Bank* a amené la cour sur une mauvaise piste, le juge Mayer soutient que « les brevets qui portent sur les méthodes d'affaires ne font pas la promotion d'une 'technique utile', puisqu'ils ne visent pas une innovation technique ou scientifique. »

Il affirme que même si les demandes relatives aux méthodes d'affaires peuvent utiliser une technologie, « l'aspect novateur de la méthode revendiquée est de nature commerciale plutôt que de nature technique ». Le juge Mayer conclut que le « test de la machine ou de la transformation » proposé par la majorité relativement à la brevetabilité « fera peu pour enrayer l'augmentation des brevets sur les méthodes et les idées qui ne sont pas de nature technologique » car « dans le contexte des demandes de brevets portant sur des méthodes d'affaires, la norme proposée par la majorité est trop facilement contournée ».

Finalement, dans la dernière des trois opinions dissidentes, le juge itinérant Rader écrit une dissidence quelque peu vigoureuse selon laquelle l'analyse contenue dans l'opinion majoritaire est de loin trop « vaste » et « indirecte », indiquant que « la présente cour insiste page après page, paragraphe après paragraphe, explication après explication pour dire ce qui aurait pu être dit dans une seule phrase : Puisque les revendications de *Bilski* représentent principalement une idée abstraite, cette cour confirme la décision du Board of Patent Appeals and Interference du USPTO de rejeter les revendications. » Mais le juge Rader précise que sa dissidence ne porte pas sur ce motif, mais sur le fait que l'opinion majoritaire « perturbe des principes de droit établis et sensés ». Suggérant que la majorité s'est fondée sur ce qui a été dit dans de nombreuses décisions de la Cour suprême, tiré hors contexte, le juge Rader observe que la cour « relie l'admissibilité au brevet à l'âge du fer et de l'acier à une époque des particules subatomiques et des téraoctets... ». Indiquant que la loi des États-Unis intitulée *Patent Act* a toujours renfermé une philosophie selon laquelle « l'ingéniosité devrait recevoir un encouragement général », le juge Rader soutient que le terme « procédé » de l'article 101 ne suggère aucune exclusion pour certains types de méthodes. En outre, le juge Rader soutient que le « test de la machine ou de la transformation » de la majorité relatif à l'admissibilité au brevet « ne répond pas à la

question la plus fondamentale de toute : *pourquoi* le langage expansif de l'article 101 empêcherait la protection d'une innovation simplement parce qu'elle n'est pas de nature transformationnelle ou normalement liée à une machine (peu importe le sens)? » Le juge Rader suggère de plus que l'interprétation convenable de l'article 101 ne permet pas une rafale d'inventions frivoles et sans utilité, puisque les « conditions et exigences » exposées dans le reste du titre 35 (loi des États-Unis intitulée *Patent Act*) serviraient à rejeter les inventions non brevetables d'une meilleure façon qu'un vague test « de la transformation » ou « de l'invention liée normalement à une machine » tel qu'il est proposé par la majorité. Indiquant que les « innovations ont progressé au-delà d'un monde traditionnel », le juge Rader prie la cour de « consulter la loi » et de ne pas freiner les avancées en empêchant que les technologies de demain soient protégées par les brevets.

En date du présent article, il n'est pas clair si la décision *Bilski* sera examinée par la Cour suprême des États-Unis. Cependant, étant donné les opinions dissidentes très variables et fortement développées, ainsi que les questions éventuelles soulevées au sujet du bien-fondé de l'application rétroactive du « test de la machine ou de la transformation » aux demandes déposées et aux brevets octroyés antérieurement, d'autres précisions de la Cour suprême des États-Unis seraient appréciées.

Quant à savoir si le test *Bilski* mettra un frein permanent sur les brevets portant sur les méthodes d'affaires aux États-Unis, l'opinion dissidente du juge itinérant Mayer semble suggérer autrement – que le « test de la machine ou de la transformation » exposé par l'opinion majoritaire pourra être contourné par la rédaction d'une revendication soignée. Toutefois, le nouveau test ne semble pas avoir relevé la barre à l'égard des exigences des inventions brevetables en vertu de l'article 101 et, par conséquent, il y a lieu d'accorder une grande importance à la rédaction soignée et convenable des

revendications portant sur les « procédés » liés aux logiciels, aux méthodes d'affaires et aux inventions mises en œuvre par ordinateurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent article, veuillez communiquer avec l'un

des auteurs ou l'un des professionnels en matière de brevets dont le nom figure ci-après.

Alexandre Abecassis
514 397 4387
aabecassis@fasken.com

Tai W. Nahm
416 868 3362
tnahm@fasken.com

Professionnels dans le domaine des brevets

Vancouver

Doran J. Ingalls
604 631 4743
dingalls@fasken.com

Daniel R. Polonenko
604 631 4921
dpolonenko@fasken.com

Lesley Morrison
604 631 4750
lmorrison@fasken.com

J. Erin Pisko
604 631 3157
episko@fasken.com

Toronto

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

Kevin E. Holbeche
416 868 3404
kholbeche@fasken.com

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

Montréal

Serge Lapointe
514 397 5219
slapointe@fasken.com

Philip Swain
514 397 4360
pswain@fasken.com

Cécile Chevalier
514 397 5295
cchevalier@fasken.com

Olivier Provost-Cao
514 397 5140
oprovost@fasken.com

David Turgeon
514 397 5222
dturgeon@fasken.com

© 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la Protection de l'information et de la vie privée. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n'ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l'égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires.

Vancouver

604 631 3131
vancouver@fasken.com

Montréal

514 397 7400
montreal@fasken.com

Calgary

403 261 5350
calgary@fasken.com

Québec

418 640 2000
quebec@fasken.com

Toronto

416 366 8381
toronto@fasken.com

Londres

44 20 7929 2894
london@fasken.co.uk

Ottawa

613 236 3882
ottawa@fasken.com

Johannesburg

27 11 685 0800
johannesburg@fasken.com