

As compared to D2, the method of claim 1 uses specific clipboard formats (a file contents clipboard format and a file group descriptor format) for transferring nonfile data and encapsulating it into a file, whereas the transferable scrap objects of D2 are generated in one or more of the conventional clipboard formats of Windows 3.1 (D2, column 1, lines 10 to 22; column 3, lines 47 to 49) which formats are not concerned with transferring non-file data.

Hence, the method of claim 1 is novel over D2.

### 7. Article 56 EPC – Inventive step

7.1 With respect to the closest prior art (Windows 3.1), the method of claim 1 solves the problem of how to facilitate a data exchange across different data formats, in particular when transferring non-file data.

7.2 The solution provides for a file contents clipboard format and a file group descriptor format which interact to allow data to be sent in a first format (non-file data) and processed in a second format (file encapsulation) at the receiving data sink.

7.3 While Windows 3.1 is able to copy a block of text or graphics into the clipboard in corresponding clipboard formats at the same time and to paste the data into a receiving document or window in one of the clipboard formats offered, a clipboard format adding the aforementioned formatting metamorphosis (encapsulation into a file upon transfer of non-file data) does not derive in an obvious manner from the pre-existing operating system.

7.4 Like the present application, D2 sets out from Windows 3.1 (D2, column 1, lines 10 to 29), but the method of D2 serves a different purpose: It stores each data object persistently (scrap object having a file name, D2,

column 6, line 42 to column 7, line 15) in order to avoid a data loss when the user shuts down the computer system or copies fresh data into the clipboard. D2 does not suggest expanding the number of clipboard formats. In particular, it does not suggest a clipboard format capable of converting a data format upon a data transfer. Notably, D2 is not concerned with transferring non-file data and, thus, does not suggest encapsulating non-file data into a file at a data sink.

7.5 Therefore, the Board considers the method of claim 1 as involving an inventive step.

7.6 The dependent method claims 2 to 4 include the steps considered non-obvious in claim 1.

7.7 The computer-readable medium according to claim 5 is regarded as non-obvious by virtue of its reference to one of the method claims.

8. The description has been adapted to the present version of claims.

9. The Board concludes that the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC.

### Order

For these reasons it is decided that:

1. the decision under appeal is set aside;
2. the case is remitted to the department of first instance with the order to grant a patent in the following version:
  - claims 1 to 5 as submitted at the oral proceedings;
  - description: pages 1, 3, 5, 7 to 9 as originally filed;
  - description: pages 2, 4, 6, 10 to 12 as submitted at the oral proceedings.

(...)

## Le brevet logiciel qui ne dit pas son nom

La brevetabilité des programmes d'ordinateur est en principe interdite par l'article 52(2)(c) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), mais l'on sait combien l'Office Européen des Brevets s'est montrée fort accueillant aux demandes de brevet portant sur des inventions mises en œuvre par des moyens informatique, en ce inclus les programmes d'ordinateur. Cette décision qui admet la brevetabilité de l'outil « presse-papier » de Microsoft n'est peut-être qu'une étape dans la longue évolution en

matière de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, à moins qu'elle ne marque le début d'une acceptation bien plus franche des brevets sur les programmes d'ordinateur, au prix d'une requalification fort artificielle de ceux-ci.

Après avoir rapidement retracé l'évolution de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB sur la question (I.) nous examinerons la portée et les ambiguïtés de cette dernière décision (II.)

## I. La brevetabilité progressive des inventions mises en œuvre par ordinateur

La justification de l'exclusion des programmes d'ordinateur de la brevetabilité dans la Convention de Munich mais également dans la loi belge sur les brevets, réside dans le caractère essentiellement intellectuel et conceptuel des formules mathématiques qui sous-tendent le logiciel'. Ce dernier ne consiste en définitive qu'en une succession d'instructions données à la machine pour la faire fonctionner, ces instructions n'étant elles-mêmes que des formules mathématiques abstraites.

C'est principalement cette abstraction de principe qui explique l'exclusion historique des programmes d'ordinateur, ainsi que des méthodes commerciales, du champ de la brevetabilité. Toutefois, dans la mesure où tant ces programmes que les inventions mises en œuvre par ordinateur peuvent revêtir un caractère technique, que ce soit dans les procédés mis en œuvre ou dans les problèmes qu'ils résolvent, il peut y avoir une invention brevetable. C'est ainsi qu'on peut interpréter l'article 52(3) de la Convention de Munich qui précise que les programmes d'ordinateur et les méthodes ne sont exclues que si la demande de brevet porte sur ceux-ci « en tant que tels ». Le sens exact de cette expression « en tant que tels » prête toutefois à discussion. C'est tout l'objet de l'évolution de la jurisprudence de l'Office Européen des Brevets qui a tenté, au fil des années, de distinguer le programme d'ordinateur « en tant que tel » des inventions mises en œuvre par ordinateur qui revêtent le caractère technique suffisant pour prétendre à la qualité d'inventions brevetables.

Dans une première affaire portant sur un calculateur programmé par un logiciel et destiné à traiter des images numériques<sup>2</sup>, la chambre de recours de l'OEB a considéré qu'un brevet ne pouvait être refusé à une invention reposant sur une méthode mathématique, tel un algorithme, ou sur un programme d'ordinateur. D'une part, la méthode mathématique n'est exclue que lorsqu'elle s'applique à des nombres, se résumant dans ce cas à un concept abstrait dépourvu de la technicité requise, mais non lorsqu'elle est utilisée dans un procédé technique s'appliquant à des entités physiques, en ce inclus des images sous forme numérique. D'autre part, la présence d'un programme d'ordinateur dans l'opération du calculateur et du procédé de traite-

ment d'images n'exclut pas la brevetabilité qui ne porte pas sur le programme d'ordinateur en tant que tel.

De la sorte, l'OEB ouvrait une première brèche, somme toute assez logique, dans l'exclusion de principe des programmes d'ordinateur en insistant sur le fait que toutes les exclusions visées à l'article 52 de la Convention de Munich ne valent que si la demande de brevet porte sur l'objet visé à cet article « en tant que tel ». Il faut donc distinguer un brevet relatif à un programme d'ordinateur d'un brevet portant sur un procédé technique dont l'exécution se réalise par l'entremise d'un logiciel. Si cette première décision concerne un appareil programmé par une méthode informatique, elle n'exclut pas que le brevet puisse porter tant sur un produit, tel un équipement matériel, que sur un procédé. *In casu*, la demande portait justement à la fois sur une méthode de traitement numérique d'images et sur le dispositif la mettant en œuvre.

Il est intéressant de noter que l'OEB justifie alors sa position par un argument d'opportunité dans la mesure où « une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d'un programme d'ordinateur sont employés pour sa réalisation ». Cette volonté de ne pas laisser un domaine technologique dans le hors-champ du brevet motive aujourd'hui encore et à juste titre les partisans du brevet sur les programmes d'ordinateur.

Un an plus tard, en 1987, à propos d'un équipement radiologique doté d'une unité de traitement de données commandée par un programme<sup>3</sup>, l'instance de recours relative au brevet européen précise que la présence d'éléments non techniques dans une invention, ce qui recouvre les instructions résultant du programme d'ordinateur, n'exclut pas la délivrance d'un brevet si la revendication fait également appel à des moyens techniques. Il n'est pas besoin de procéder à une pondération des caractéristiques techniques ou non techniques de l'invention revendiquée, l'invention, composée d'un appareil et d'un programme d'ordinateur le programmant, devant être considérée comme un tout au regard des conditions de brevetabilité.

Sur base de cette jurisprudence, les examinateurs de l'OEB se mettent à accorder de nombreux brevets à des inventions mises en œuvre par ordinateur, vérifiant uniquement si l'invention revendiquée résout un problème essentiellement technique ou utilise des moyens techniques<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> J. PILA, "Dispute over the Meaning of 'Invention' in Art. 52(2) EPC – The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe", *IIC* 2005, p. 473.

OEB, CRT, 15 juillet 1986, T 208/84, *Vicom*, *JO OEB* 1987, p. 14.

<sup>3</sup> OEB, CRT, 21 mai 1987, T 26/86, *Koch & Sterzel*, *JO OEB* 1988, p. 19.

<sup>4</sup> Voy. notamment, OEB, CRT, 6 octobre 1988, T 6/83, *IBM*, *JO OEB* 1990, p. 5; OEB, CRT, 12 décembre 1989, T 158/88, *Siemens*, *JO OEB* 1991, p. 566; OEB, CRT, 31 mai 1994, T 769/92, *Sohei*, *JO OEB* 1995, p. 525; OEB, CRT, 20 avril 1994, T 59/93, disponible sur le site web de l'OEB.

Dans l'affirmative, il s'agit bien d'une invention au sens de l'article 52(1) de la Convention sur le brevet européen.

Toutefois, l'exigence d'une résolution d'un problème technique ou de la mise en œuvre d'un effet technique n'est pas évidente dans un environnement informatique où tout est forcément très « technique ». Une des chambres de recours de l'OEB prendra donc soin de préciser en 1998, dans deux affaires concernant des demandes de brevet introduites par IBM<sup>5</sup>, et au terme d'une longue discussion sur le caractère technique des programmes d'ordinateur, que l'effet technique résultant nécessairement, en matière informatique, de l'interaction physique entre un logiciel et un ordinateur, ne pouvait suffire à conférer à l'invention le caractère technique requis. Un effet technique supplémentaire doit dès lors être prouvé, effet technique qui peut consister en un traitement d'entités physiques, en la sécurisation de la transmission de données, en l'opération d'un équipement quelconque, en un traitement de données, etc.

C'est aussi cette décision *IBM* qui mettra fin à une confusion dans l'approche de l'OEB entre l'appréciation du caractère technique de l'invention revendiquée et la satisfaction des conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et le caractère inventif (approche dite de la contribution technique à l'état de l'art, qui résultait de l'affaire *Vicom*). Il faut en réalité procéder en deux étapes. En premier lieu, l'objet de la demande de brevet doit présenter des caractères techniques pour être accepté comme invention. Ensuite, les conditions de nouveauté et de caractère inventif doivent être examinées au regard des caractères techniques de l'invention, sans tenir compte des aspects non techniques de celle-ci. En d'autres termes, la nouveauté ne peut résider dans les éléments abstraits du programme mais uniquement dans sa dimension technique ou dans ses effets techniques<sup>6</sup>.

Manquant toujours d'une définition précise de ce qui constitue un élément technique propre à conférer le caractère d'invention à l'objet revendiqué, les chambres de recours de l'OEB vont néanmoins, au fil des appels qui sont portés devant elles, déterminer au cas par cas ce qui est technique, se montrant parfois très généreuses. Par exemple, un système de traduction automatique réalisé par un programme informatique peut revêtir un caractère technique, en dépit de la méthode proprement linguistique et donc abstraite, s'il est implémenté par un ordinateur et fait partie de la solution à un problème technique<sup>7</sup>. Une

méthode d'enchères automatiques recourant à un ordinateur, peut pareillement être considérée comme une invention dans la mesure où elle fait intervenir des moyens techniques<sup>8</sup>. Cette dernière décision, dite *Hitachi*, s'éloigne de manière significative de la jurisprudence antérieure en matière de méthodes d'affaires, établie par l'affaire *Pension Benefit System*<sup>9</sup>, qui appréciait bien plus strictement la condition de technicité dans le cas de simples méthodes. Ainsi, l'aspect technique est facilement satisfait, dans cette plus récente affaire, par la mise en place de la méthode par un système automatisé et informatisé. L'examen se déplace vers les conditions de nouveauté et de caractère inventif qui doivent ressortir des éléments techniques de l'invention et non des éléments non techniques et uniquement méthodologiques. Il faut donc admettre que l'analyse devient bien moins rigoureuse.

## II. Les ambiguïtés de la décision *Microsoft*

La décision commentée s'inscrit dans la ligne de ces dernières décisions dans la mesure où la simple utilisation de moyens techniques, tels un ordinateur, paraît suffire pour conférer à une méthode un caractère technique. Il nous semble toutefois qu'elle effectue un pas supplémentaire en distinguant, de manière fort artificielle, une méthode implémentée par ordinateur de la catégorie des programmes d'ordinateur, afin d'éviter l'exclusion de l'article 52(2) de la Convention sur le Brevet Européen.

La décision reprend la jurisprudence *Hitachi* relative à une méthode d'enchères automatiques qui avait considéré qu'une méthode implémentée dans un système informatique, recourt à des moyens techniques, ce qui lui accorde le caractère technique requis pour échapper aux exclusions de l'article 52(2) de la CBE. En l'espèce, le fait que le système de presse-papiers comprenne une unité de mémoire en fait un moyen technique.

On peut s'étonner que la simple mise en œuvre d'une méthode par un ordinateur ou autre système informatique suffise à satisfaire à l'exigence de technicité. La décision *IBM* n'avait-elle pas requis un effet technique supplémentaire à la simple interaction du programme avec l'ordinateur<sup>10</sup>? Cette exigence n'est toutefois requise que lorsque la demande de brevet porte directement sur le programme d'ordinateur, ce qui était le cas dans l'affaire *IBM*. Dans ce cas, en effet, le programme, à la différence de simples

<sup>5</sup> OEB, CRT, 1<sup>er</sup> juillet 1998, T 1173/97, *Produit programme d'ordinateur I/IBM*, JO OEB 1999, p. 609; OEB, CRT, T 935/97, *Produit programme d'ordinateur II/IBM*, disponible sur le site web de l'OEB.

<sup>6</sup> Voy. également OEB, CRT, 26 septembre 2002, T 641/00, *Comvik*.

<sup>7</sup> OEB, CRT, 9 juillet 2002, T 1177/97, *Systran*.

<sup>8</sup> OEB, CRT, 21 avril 2004, T 258/03, *Hitachi*, JO OEB 2004, p. 575.

<sup>9</sup> OEB, CRT, 8 septembre 2000, T 931/95, *Pension Benefits System*, JO OEB 2001, p. 441. Voy. toutefois OEB, CRT, 17 mars 2005, T 531/03, *Catalina Marketing International*.

<sup>10</sup> Voy. OEB, CRT, 1<sup>er</sup> juillet 1998, T 1173/97, *Produit programme d'ordinateur I c. IBM*, JO OEB 1999, p. 609.

méthodes implémentées dans un système informatique, interagit avec l'ordinateur du seul fait de sa mise en route. Un effet technique autre que cette interaction automatique a donc été jugé nécessaire. Ceci explique que, à l'inverse, la technicité de méthodes d'affaires ait pu être reconnue par leur association avec des dispositifs techniques, dans la mesure où, dans ce cas, l'interaction entre la méthode et la machine ne consiste pas en de simples flux électriques automatiques.

La décision *Microsoft*, il est vrai, ne concerne pas à proprement parler un programme d'ordinateur, mais une méthode, ce qui la dispense de vérifier cet effet technique supplémentaire. La référence à la jurisprudence *Hitachi* semblerait donc suffire, puisque une simple méthode se voit conférer un caractère technique en raison de sa mise en œuvre par un équipement informatique.

Mais cette dispense d'un effet technique supplémentaire n'est rendue possible que par la qualification de l'objet revendiqué en une méthode implémentée par un programme d'ordinateur et non en un programme d'ordinateur. Une telle qualification n'est-elle pas néanmoins relativement artificielle?

La décision considère en effet qu'« une méthode implémentée dans un système informatique représente une séquence d'étapes réellement réalisées et poursuivant un certain effet, et non une séquence d'instructions exécutables par ordinateur (c'est-à-dire un programme d'ordinateur) » pour en conclure qu'une méthode visant à faire fonctionner un ordinateur et pouvant être mise en œuvre par un ordinateur n'équivaut pas à un programme d'ordinateur exclu de la brevetabilité.

La distinction entre une méthode consistant en une succession d'étapes permettant le fonctionnement d'un ordinateur et la séquence d'instructions composant un programme d'ordinateur est particulièrement mince, même sur le plan conceptuel. Un logiciel ne peut en réalité que constituer une invention de procédé<sup>11</sup>, et non une invention de produit, malgré ce qu'en juge parfois l'OEB<sup>12</sup>. Le programme d'ordinateur en tant qu'entité immatérielle consiste en une série d'instructions visant à obtenir certaines fonctions, soit en un procédé au sens du droit des brevets. Il n'est un produit, soit une entité physique, que s'il est revendiqué par le biais de son support matériel.

En tant que procédé, le brevet qu'on peut accorder à un programme d'ordinateur portera donc forcément sur un enchaînement d'étapes, en d'autres termes sur une *méthode*, qui n'est qu'un autre nom pour désigner cet enchaînement d'instructions ou d'étapes visant, par le truchement d'un programme d'ordinateur, à produire tel ou tel effet

ou résultat. En qualifiant de méthode une séquence d'instructions informatiques, la chambre de recours de l'OEB nous semble avoir créé artificiellement une porte de sortie de l'exclusion spécifique des programmes d'ordinateur. On a beau renommer le programme d'ordinateur et le qualifier de méthode implémentée par un ordinateur, dans le cas du presse-papiers de Microsoft, cela ressemble toujours étrangement à un programme d'ordinateur. Que cette séquence d'étapes soit, pour reprendre les termes de la décision « réellement réalisée », n'est qu'un signe de l'effet technique poursuivi par le programme d'ordinateur, effet technique qui pourra certes servir à conclure à la présence d'une invention et non à un programme d'ordinateur dont la protection est demandée « en tant que tel », mais qui ne devrait pas fonder une requalification du programme d'ordinateur.

Il y a même une certaine circularité dans le raisonnement. En considérant qu'il ne s'agit pas d'un programme d'ordinateur mais d'une méthode implémentée par un ordinateur, l'OEB évite à la fois l'exclusion du champ du brevet prévue par la Convention de Munich, mais se dispense également d'avoir à démontrer un effet technique supplémentaire, au-delà de l'interaction avec l'ordinateur. Or c'est justement par la simple interaction avec l'ordinateur que le logiciel reçoit la qualification de méthode et de méthode brevetable de surcroît car dotée d'un caractère technique!

Dans le cas en question, on ne pouvait contester que la méthode du presse-papiers revêtait bel et bien un caractère technique, car, conformément à la jurisprudence antérieure, elle permet le transfert de données d'un fichier à l'autre (problème technique), en se basant sur des structures particulières de données (les formats utilisés par le presse-papiers) qu'on peut qualifier de solutions techniques, bien que cela reste fortement discuté au sein de l'OEB. On peut même admettre que ce qui faisait l'objet de la demande de brevet n'était pas un programme d'ordinateur « en tant que tel », en restant dans l'appréciation extrêmement floue de cette expression en vigueur à l'OEB. On comprend donc d'autant moins qu'on ait préféré à une discussion directe de la brevetabilité de l'invention de Microsoft en tant que programme, un subterfuge sémantique bien plus difficile à justifier.

Une fois le cas de l'exclusion réglée, la chambre de recours de l'OEB examine les conditions de brevetabilité de l'invention revendiquée, principalement la condition de nouveauté et celle de caractère inventif.

Dans le cas présent, l'état de l'art est constitué par une version antérieure du presse-papiers dans la précédente

<sup>11</sup> M. VIVANT, *Protéger les inventions de demain – Biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires*, INPI, La documentation Française, 2003, n° 62; C. GEIGER et R. HILTY, « Breveter le logiciel? Une analyse juridique et socio-économique », *Propriétés Intellectuelles* juillet 2005, p. 303.

<sup>12</sup> OEB, CRT, 1<sup>er</sup> juillet 1998, T 1173/97, *Produit programme d'ordinateur I/IBM*, JO OEB 1999, p. 609.

version du système d'exploitation Windows. Le fait que le presse-papiers constitue une nouvelle version est donc, selon les examinateurs, suffisant pour satisfaire au critère de nouveauté. Sans disposer des connaissances informatiques nécessaires, j'ai plus de doutes quant à l'examen du caractère inventif de l'invention. La chambre de recours y procède à une comparaison entre les fonctionnalités permises par l'ancien presse-papiers et l'invention revendiquée. Plutôt que de considérer si la nouvelle version procède d'une véritable inventivité, que l'homme du métier n'aurait pu atteindre par l'évolution normale de la programmation de ce type d'outil, la décision évoque plutôt les problèmes et les solutions techniques qu'apporte la nouvelle version de la méthode de mémoire et de collage des données. N'y aurait-il pas là une confusion entre l'appréciation de la non évidence de l'invention et celle du caractère technique, soit de la condition première pour prétendre à la qualification d'invention? Le raisonnement s'apparente étrangement à l'approche par contribution utilisée dans les premiers temps de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, approche abandonnée depuis presque dix ans.

Sur les deux questions, nouveauté et caractère inventif, la démonstration ne convainc que moyennement.

### **Conclusion**

Cette décision montre une nouvelle fois qu'il est sans doute temps de légiférer en la matière pour déterminer des règles précises de brevetabilité du domaine informatique,

domaine qui ne peut bien évidemment rester exclu des technologies brevetables.

Ce n'est toutefois pas en jouant sur les mots pour sortir à tout prix de l'exclusion prévue par les textes qu'on pourra construire un système cohérent de brevetabilité des inventions informatiques, qu'il s'agisse de dispositifs ou de logiciels.

Il faudra également être particulièrement attentif aux conditions de nouveauté et de caractère inventif qui doivent véritablement jouer le rôle d'un filtre<sup>13</sup> empêchant la délivrance de brevets de piètre qualité à des avancées techniques qui ne peuvent acquérir le statut d'inventions protégées, à défaut de résulter d'une réelle inventivité de leur auteur.

Tenter un nouvel essai de législation communautaire sur le brevet de logiciel, après l'échec cuisant de la proposition de directive en ce sens, nécessitera d'affronter l'opposition grandissante sur de tels brevets. Non seulement il s'agira de démontrer la stérilité d'un refus de brevetabilité qui ne parvient pourtant pas à empêcher la délivrance annuelle de centaines de brevets européens dans le domaine informatique, il faudra surtout établir et justifier un système cohérent d'un droit intellectuel légitime et proprement délimité, pour lequel les conditions d'accès à la protection sont rigoureusement examinées et satisfaites.

Séverine DUSOLLIER

Chargée de cours aux Facultés Universitaires Notre-Dame  
de la Paix de Namur

<sup>13</sup> Voy. sur ce point, M. VIVANT, *o.c.*, n°s 93 et s.