

# Les logiciels sont-ils toujours brevetables aux Etats-Unis ?

Janvier 2017

*PHILIPPE SIGNORE*

Avocat au barreau de Virginie et  
mandataire auprès de l'Office  
américain des brevets

# Les logiciels sont-ils toujours brevetables aux Etats-Unis ?

Ça  
dépend



# Les logiciels sont-ils toujours brevetables aux Etats-Unis ?

Ça  
dépend



# Le domaine des inventions brevetables aux Etats-Unis

- La loi américaine énumère les inventions brevetables dans son article 35 USC 101:
  - « Quiconque invente ... un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières ... peut obtenir un brevet ... »
- Selon la règle générale énoncée par la Cour Suprême dans *Diamond v. Chakrabarty* (1980): « Tout ce que fait l'Homme est brevetable »
  - **Les logiciels, revendiqués sous forme de procédés ou systèmes, sont a priori brevetables**

# Le domaine des inventions brevetables aux Etats-Unis

- La jurisprudence de la Cour Suprême a défini trois exceptions:
  - Les produits/phénomènes de la nature
    - Décision Cour Suprême *AMP v Myriad* (2013)
      - Séquences ADN isolées: **non** brevetables
      - ADN complémentaire: brevetable
  - Les lois de la nature/théories scientifiques
    - Décision Cour Suprême *Mayo v Prometheus* (2012)
  - **Les idées abstraites**
    - **Concepts sans application pratique revendiquée**
      - Les logiciels trop abstraits sont exclus

**phénomènes  
de la nature**

**35 USC 101**

**Domaine des  
inventions brevetables  
aux Etats-Unis:**

**Idées  
abstraites**

**Les lois de  
la nature**

**procédés,  
machines, articles  
manufacturés et  
compositions de  
matières**



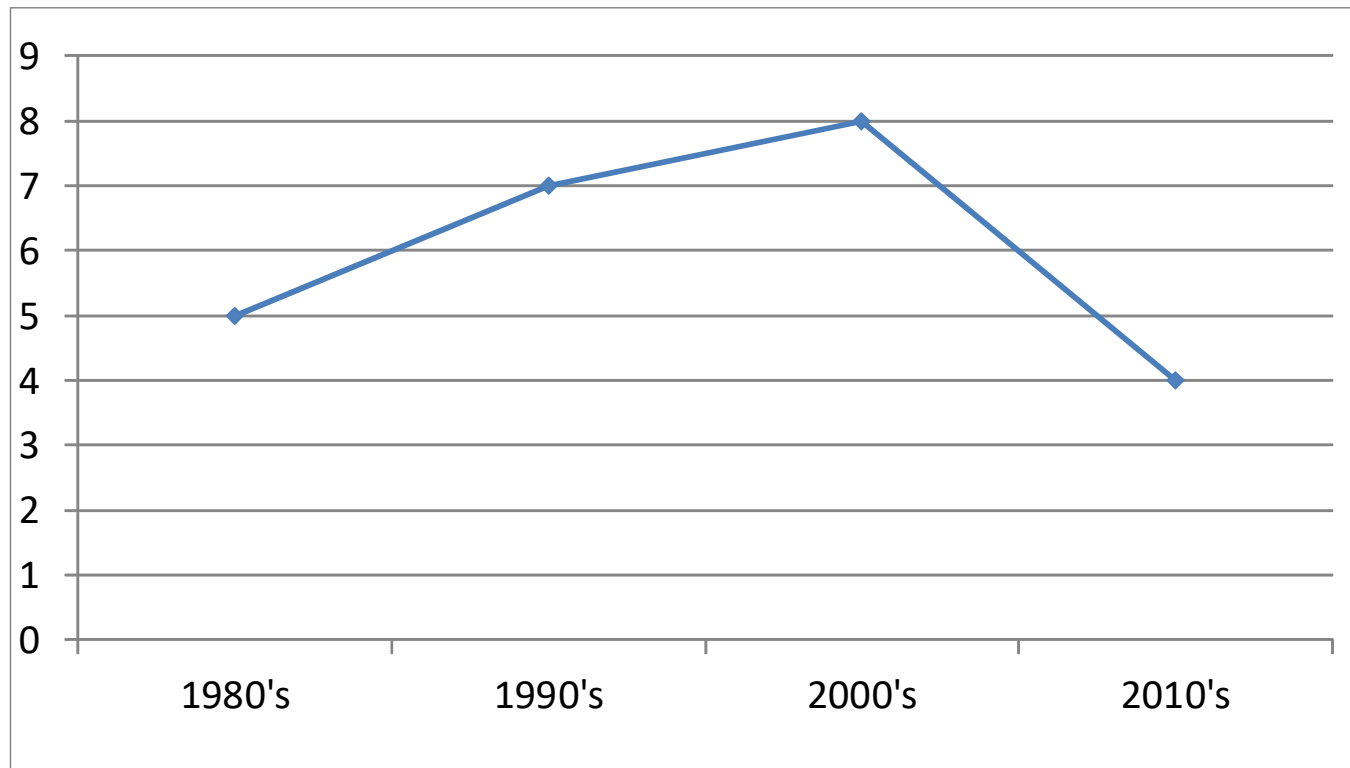
**35 USC 101**

**Domaine des  
inventions brevetables  
aux Etats-Unis :**

**procédés,  
machines, articles  
manufacturés et  
compositions de  
matières**

# 35 USC 101

## Niveau de brevetabilité des logiciels





# Notion de “préemption”

- La Cour Suprême n’a pas donné de *test pratique* pour identifier une revendication couvrant une exception à la brevetabilité
- La Cour s’appuie sur la notion de “*préemption*”:
  - Une revendication couvre une exception lorsqu’elle est dépourvue de *limitations significatives* (« *meaningful* ») et couvre donc toutes les applications pratiques de l’idée abstraite, de la loi de la nature, ou du produit de la nature en question

# Test « machine-ou-transformation »

- La Cour Suprême dans sa décision *Bilski v. Kappos* (2010) retient le test « machine-ou-transformation » (MOT) comme étant un **critère utile, mais non exclusif**:
  - Un procédé/logiciel est brevetable
    - (1) s'il est lié à une machine ou à un dispositif ***particulier***
    - ou**
    - (2) s'il transforme un article ***particulier*** en un autre état ou en une autre chose

# « machine-ou- transformation »



A method of manufacturing articles in a press having a mold, comprising:

measuring the temperature of said mold containing rubber,

calculating a cure time for said rubber as follows:

Cure Time = (Rubber Activation Energy) x (Temp of mold) + Constant (geometry of said mold), and

**opening said press at said calculated cure time.**

**Lien entre l'idée abstraite (calcul du Cure Time avec la formule) et une machine particulière (presse)**

# « machine-ou- transformation »



*Diamond v. Diehr,  
Sup. Ct. 1981*

A method of manufacturing articles in a press having a mold, comprising:

**installing unmolded rubber in said mold,**

**closing said press to cure said rubber,**

**heating said mold to maintain the temperature thereof within a range approximating a rubber curing temperature,**

**measuring the temperature of said mold,**

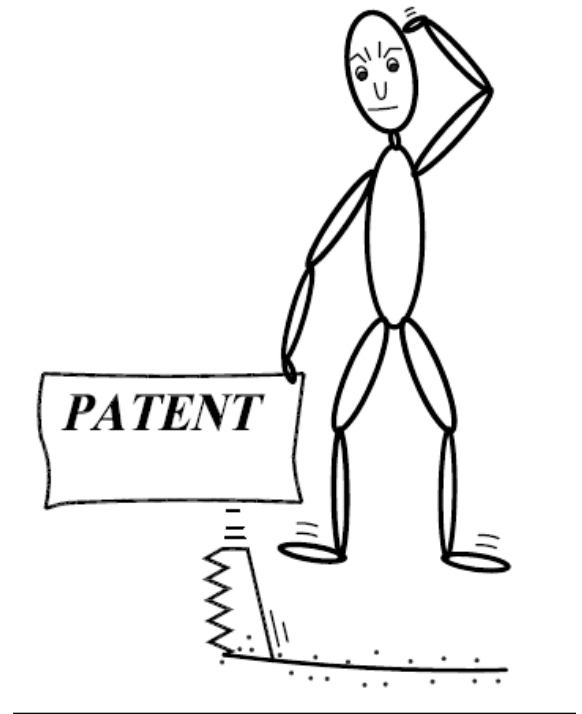
calculating a cure time for said rubber as follows:

Cure Time = (Rubber Activation Energy) x (Temp of mold) + Constant (geometry of said mold), and opening said press at said calculated cure time.

**Transformation d'un article particulier dans un état (uncured rubber) en un autre état (cured rubber)**

# *Alice v. CLS Bank* (Sup. Ct. 2014) *Mayo v. Prometheus* (Sup. Ct. 2012)

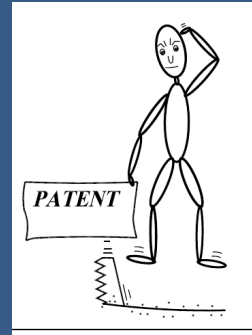
- **Nouvelle marche à suivre pour identifier les exceptions à la brevetabilité:**
  - Les produits/phénomènes de la nature
  - Les lois de la nature/théories scientifiques
  - **Les idées abstraites**



# *Alice v. CLS Bank* (Sup. Ct. 2014)

## Idée abstraite

### Analyse en deux étapes



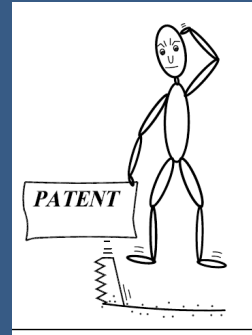
– **Première étape:** la revendication vise-t-elle une idée abstraite

- Quelle est l'idée mère, le cœur, de l'invention?
- Solution d'un problème technique?



# *Alice . v. CLS Bank* (Sup. Ct. 2014)

## Idée abstraite Analyse en deux étapes



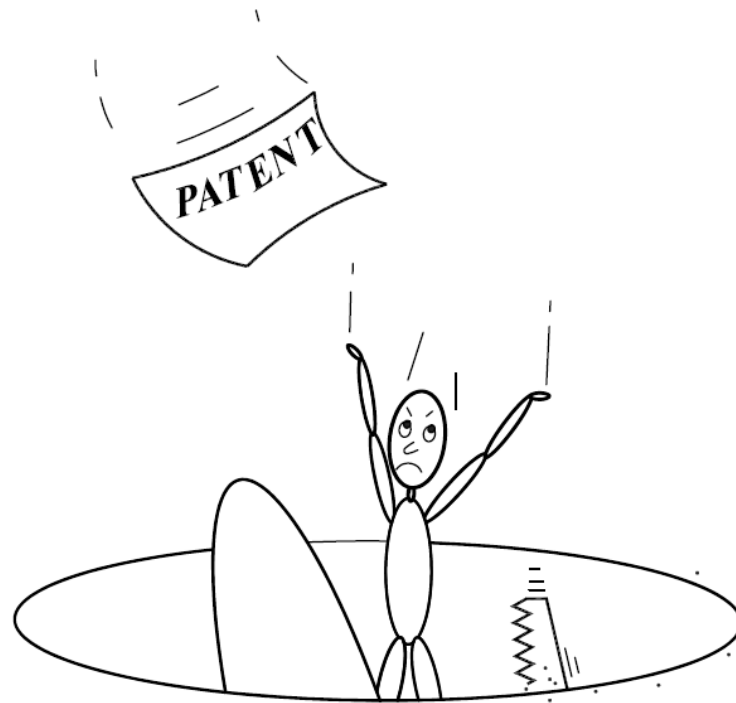
– **Deuxième étape:** les autres éléments de la revendication sont-ils significatifs pour transformer l'idée abstraite en une application innovante?

- Les étapes de routine et les dispositifs/composants conventionnels ne sont pas significatifs



# Les conséquences d'Alice 2014-2015

Dessin de Colin Rattigan

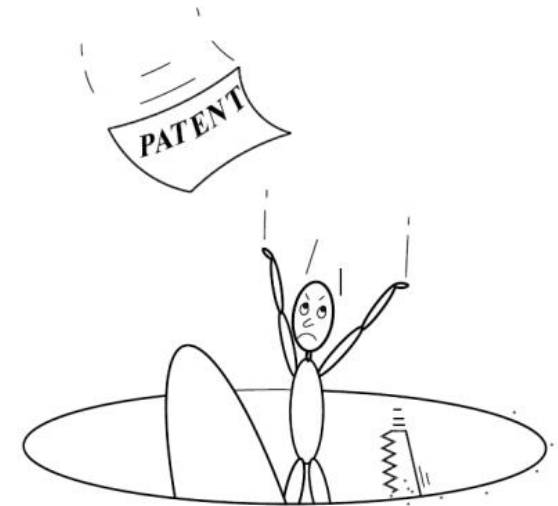




# Les conséquences d'Alice

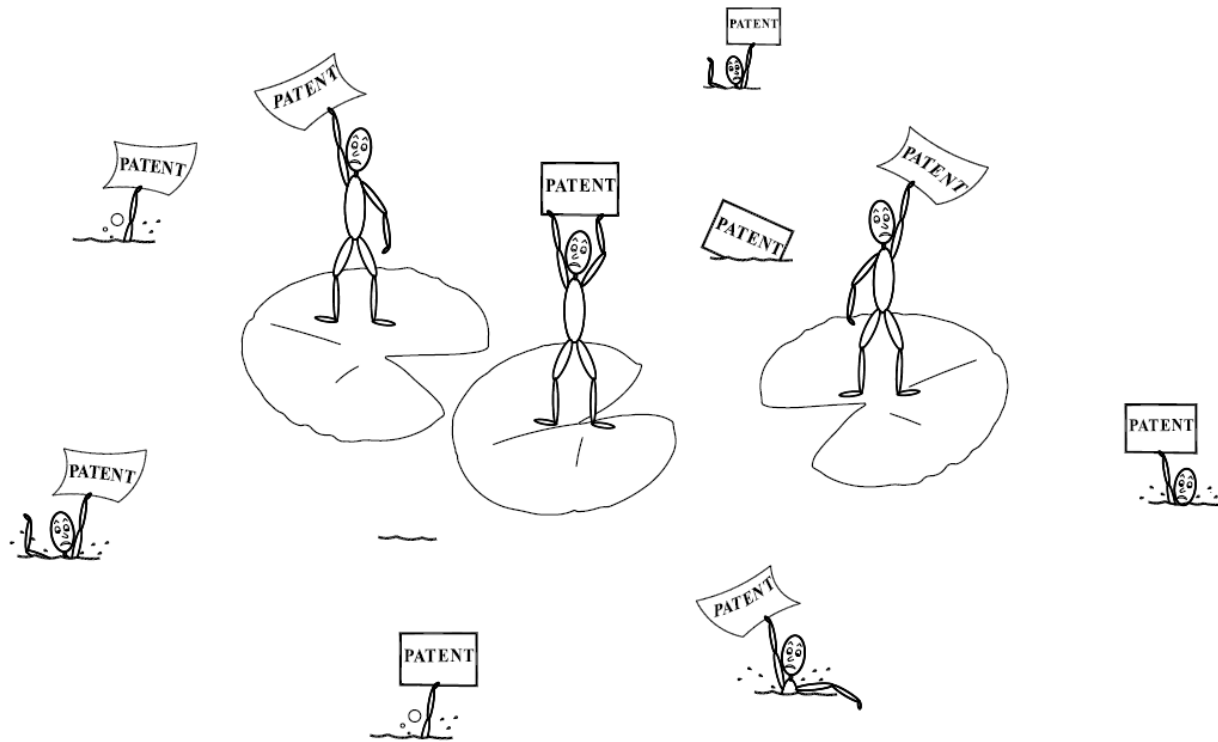
## 2014-2015

- Les tribunaux appliquent Alice de manière **agressive** pour invalider les brevets couvrant des logiciels dans tous les domaines:
  - Méthodes d'affaires
  - Informatique
  - Technologies industrielles



# Les conséquences d'Alice 2016

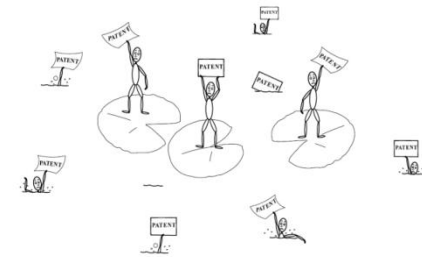
Dessin de Colin Rattigan



# Les conséquences d'Alice - 2016

## Inventions Brevetables

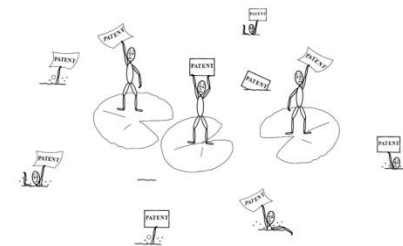
- Les inventions visant une solution spécifique à un problème technologique particulier
  - Mais, la revendication doit énoncer comment le problème est résolu
- Les logiciels de contrôle dans les domaines industriels
  - Mais, la collection de données et leur analyse et leur affichage n'est pas suffisant
  - Il faut un lien entre l'analyse et l'application industrielle
    - Contrôle d'une machine particulière
    - Transformation d'articles physiques



# Les conséquences d'Alice - 2016

## Inventions Brevetables

- Les logiciels améliorant le fonctionnement de l'informatique (ordinateur, réseau, etc)
  - Ex: filtrage de contenu Internet sur mesure, synchronisation d'objets animés, base de données self-indexée, création de pages web fusionnées
- Mais, si l'ordinateur n'est qu'un outil pour mettre en œuvre l'invention, revendiquer les composants de l'ordinateur et leur fonctions conventionnelles et génériques n'est pas suffisant



# Les logiciels sont-ils toujours brevetables aux Etats-Unis ?

Janvier 2017

*PHILIPPE SIGNORE*

Avocat au barreau de Virginie et  
mandataire auprès de l'Office  
américain des brevets