



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

BILSKI: MÉTHODE D'AFFAIRES ET LOGICIELS TOUJOURS BREVETABLES AUX ETATS-UNIS

ADAM MIZERA*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La décision concernant l'affaire Bilski aux États-Unis a été rendue le 28 juin 2010. La Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande de brevet portant sur une méthode de gestion de risques dans les marchés financiers, mais a tout de même émis un certain nombre de commentaires qui semblent indiquer que les méthodes d'affaires sont toujours brevetables aux États-Unis et que les logiciels peuvent encore faire l'objet d'une demande de brevet.

L'affaire Bilski (lien vers la décision - en anglais seulement : <http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>) résulte d'un appel d'un jugement de la Cour d'appel du circuit fédéral aux États-Unis qui avait réexaminé la validité de brevets sur les méthodes d'affaires. Plus particulièrement, la majorité de la Cour d'appel avait rejeté une demande de brevet sur la gestion de risques dans les marchés financiers. La Cour d'appel avait déterminé qu'une telle demande de brevet ne pouvait être valable que si l'objet de la demande était attaché à une machine physique ou s'il produisait un changement d'état ou une transformation d'un produit (le test de « machine-ou-transformation »).

La Cour suprême des États-Unis a rejeté ce test de qualification de la matière brevetable établi par la Cour d'appel du circuit fédéral. La Cour suprême a déterminé que la méthode de gestion de risques en question n'était pas une innovation qui pouvait faire l'objet d'un brevet. La Cour a ainsi évité d'utiliser le test de « machine-ou-transformation » et a plutôt référé à des décisions précédentes de la Cour suprême des États-Unis pour établir que la méthode revendiquée était trop abstraite pour pouvoir être brevetable.

En émettant sa décision, la Cour suprême des États-Unis n'a pas établi de nouveau test pour évaluer la matière brevetable pour les demandes de brevets aux États-Unis. Par conséquent, l'incertitude entourant ce qui constitue de la matière brevetable aux États-Unis demeure.

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2010 (vol. 14 n° 2) du cabinet. Publication 068.121F.

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

Toutefois, la Cour suprême a déclaré que les méthodes d'affaires en tant que telles pouvaient quand même faire l'objet d'une demande de brevet. Par ailleurs, bien que la Cour n'ait pas explicitement statué sur la brevetabilité des logiciels, aucune déclaration dans le jugement ne semble aller à l'encontre de la brevetabilité des logiciels aux États-Unis.

Par conséquent, pour le moment, les demandeurs qui veulent déposer des demandes de brevets portant sur des logiciels ne sont pas plus éclairés qu'avant sur l'existence d'un test établi pour déterminer si leur invention en informatique constitue une invention brevetable ou non. En attendant les décisions des tribunaux qui appliqueront les principes établis dans l'affaire *Bilski*, les demandeurs canadiens peuvent toutefois se référer au nouveau chapitre du Recueil des pratiques du Bureau des brevets du Canada portant sur les inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce chapitre peut être consulté sur le site suivant

[http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/consultation_chapitre16-chapter16-fra.pdf/\\$FILE/consultation_chapitre16-chapter16-fra.pdf](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/consultation_chapitre16-chapter16-fra.pdf/$FILE/consultation_chapitre16-chapter16-fra.pdf).

Le chapitre donne plusieurs exemples d'inventions avec des composantes logicielles et l'opinion du Bureau des brevets du Canada sur ce qui constitue de la matière brevetable dans ces inventions. Le grand public peut formuler des commentaires sur ce chapitre jusqu'au 19 août 2010. Cliquez sur le <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02486.html> pour accéder à la page indiquant comment des observations et suggestions peuvent être fournies au Bureau des brevets du Canada.

Veillez noter toutefois que ce chapitre canadien de la question de la brevetabilité des logiciels pourrait également éventuellement faire l'objet d'une révision une fois que l'appel porté devant la Cour fédérale dans l'affaire *Amazon.com*, qui avait porté sur le rejet d'une demande de brevet d'Amazon.com sur le magasinage en ligne en un clic, aura fait l'objet d'une décision. La jurisprudence sur la brevetabilité des logiciels semble donc être aussi active que les récents développements technologiques et innovations dans ce domaine.

ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

