



Information

La Cour suprême dit non à l'exclusivité du test « de la machine ou de la transformation » dans l'affaire *In re Bilski*

Juin 2010
Brevets

INTRODUCTION

La Cour suprême des États-Unis s'est finalement prononcée dans l'arrêt *In re Bilski*. La Cour est arrivée aux mêmes conclusions que la Court of Appeals for the Federal Circuit et a confirmé l'inadmissibilité des revendications à la protection par brevet. Toutefois, la Cour a fondé cette décision sur sa conclusion indiquant que les revendications de la demande de *Bilski* couvrent une idée abstraite. La Cour a clairement indiqué que les méthodes d'affaires peuvent être admissibles à la protection par brevet si elles ne visent pas des idées abstraites, des lois de la nature et des phénomènes physiques.

Les revendications de la demande de brevet de *Bilski* concernent un procédé de gestion des coûts associés au risque à la consommation d'une marchandise vendue par un fournisseur à un prix fixe. La première étape du procédé comprend le déclenchement d'une série de transactions entre le fournisseur et les consommateurs aux termes desquelles les consommateurs achètent la marchandise à un premier taux fixe basé sur des moyennes historiques, le taux fixe correspondant à une position de risque des consommateurs. Des consommateurs potentiels (appelés *market participants* – participants du marché) pour cette marchandise sont ensuite identifiés en fonction de leur position de risque de consommation qui est opposée à celle des consommateurs. Une série de transactions est alors enclenchée entre le fournisseur et les participants du marché afin de leur offrir, à un deuxième taux fixe, la marchandise. Ce procédé permet, entre autres, d'équilibrer les risques à la consommation des consommateurs et des participants du marché.

DÉCISION DE LA COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT (IN RE BILSKI, 545 F.3D 943 (FED. CIR. 2008) (EN BANC))

En 2008, la Court of Appeals for the Federal Circuit a déclaré qu'un procédé est admissible à la protection par brevet, en vertu de l'article 101, si, et seulement si :

- 1) il est lié à une machine ou un appareil, ou
- 2) il transforme un article en un état ou un objet différent.

Ce test, également connu en tant que test « de la machine ou de la transformation » (MoT), a grandement limité l'admissibilité à la protection par brevet des procédés. Bien que l'intention première de cette décision était d'exclure les méthodes d'affaires de la protection par brevet en vertu de l'article 101, le test MoT a été appliqué dans divers sphères technologiques et a causé des dommages collatéraux dans le domaine des logiciels et de la biotechnologie.

QUESTIONS POSÉES À LA COUR SUPRÊME

Afin de limiter les dommages collatéraux associés au test MoT et de clarifier l'admissibilité à la protection par brevet des méthodes d'affaires, deux questions ont été posées à la Cour suprême:

1) En soutenant qu'un « procédé » doit être lié à une machine ou à un appareil, ou transformer un article en un état ou un objet différent (test MoT) afin d'être admissible à la protection par brevet en vertu du Titre 35, article 101 du U.S. Code, la Court of Appeals for the Federal Circuit a-t-elle correctement appliqué la jurisprudence qui, tout en excluant les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites, ne limite pas davantage l'admissibilité à la protection par brevet des procédés nouveaux et utiles?

2) Est-ce que le test MoT qui a été adopté par la Court of Appeals for the Federal Circuit et qui empêche la protection par brevet d'une méthode d'affaires impliquant une série de transactions entre un fournisseur, des consommateurs et des participants du marché contredit l'intention du Congrès américain de protéger par brevet les « procédés d'exploitation ou de gestion d'une entreprise »?

TEST « DE LA MACHINE OU DE LA TRANSFORMATION »

La Cour a clairement indiqué que le test « de la machine ou de la transformation » n'est pas le seul test pour déterminer l'admissibilité d'un procédé à la protection par brevet en vertu de l'article 101. Le test MoT est un outil utile et indicateur d'admissibilité, mais il n'est pas exclusif. La Cour suprême a d'ailleurs insisté sur le fait qu'en limitant l'objet admissible au test MoT, certains principes d'interprétation de la loi sont violés. La Cour a également déclaré qu'il n'y avait aucune interprétation ordinaire, contemporaine et commune qui forcerait le terme « procédé » à être nécessairement lié à une machine ou à la transformation d'un article.

BREVETABILITÉ DES MÉTHODES D'AFFAIRES

L'admissibilité des méthodes d'affaires à la protection par brevet n'a pas été reconnue de manière unanime par les juges de la Cour suprême. Notamment, deux opinions ont été produites et expriment clairement que les méthodes d'affaires ne devraient pas être admissibles à la protection par brevet. Cependant, l'opinion de la majorité est que l'article 101 de la loi américaine écarte la possibilité d'interpréter le terme « procédé » de façon à exclure de manière catégorique les méthodes d'affaires. De plus, la Cour a affirmé que la loi américaine (plus particulièrement l'article 273(b) (1)) mentionne de façon explicite l'existence de certains brevets couvrant des méthodes d'affaires. Ce jugement confirme donc que la protection par brevet pour des méthodes d'affaires est possible.

REJET DES REVENDICATIONS DE LA DEMANDE DE BILSKI

Il est à noter que la Cour suprême a tout de même confirmé la décision de la Court of Appeals for the Federal Circuit en rejetant les revendications de la demande de Bilski. La Cour a fondé son rejet sur le fait que les revendications couvrent une idée abstraite et que la protection d'idées abstraites par brevet est explicitement exclue. De manière plus spécifique, la Cour a interprété les revendications comme une explication du concept de base de gestion des coûts associés au risque. Ces revendications représentaient donc une formule mathématique de ce concept de base et elles couvraient l'idée abstraite de gestion des coûts associés au risque. La Cour s'est donc appuyée sur les exceptions explicites de l'admissibilité de la protection par brevet en vertu de l'article 101 (lois de la nature, phénomènes physiques et idées abstraites) pour rejeter les revendications de la demande de Bilski.

CONCLUSION

La Cour a donc renversé la position de la Court of Appeals for the Federal Circuit en ce qui a trait à l'exclusivité du test « de la machine ou de la transformation » pour déterminer l'admissibilité d'un procédé à la protection par brevet. La Cour a toutefois laissé la porte ouverte quant à l'admissibilité des méthodes d'affaires. Il est important de rappeler que même si une méthode d'affaires peut être admissible à la protection par brevet, d'autres conditions de brevetabilité devront être remplies (nouveau, non évident, utile, description claire et précise) pour qu'un brevet puisse être obtenu.

Alexandra Daoud
Marie-Hélène Rochon

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 d'Ogilvy Renault 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.

Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l'un des professionnels mentionnés ci-dessous :

▶ ALEXANDRA DAOUD	MONTRÉAL	514.847.4333	adaoud@ogilvyrenault.com
▶ MARIE-HÉLÈNE ROCHON	MONTRÉAL	514.847.6095	mrochon@ogilvyrenault.com
▶ HÉLÈNE CHOTARD	QUÉBEC	418.640.5189	hchotard@ogilvyrenault.com
▶ CHRISTOPHER N. HUNTER	TORONTO	416.216.1906	chunter@ogilvyrenault.com
▶ MATTHEW MARQUARDT	TORONTO	416.216.4789	mmarquardt@ogilvyrenault.com

Si vous désirez corriger vos coordonnées, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse CRMMarketing@ogilvyrenault.com ou communiquer avec Alexandre Giasson en composant le 514.847.6085.