

École des Hautes Études Commerciales de Montréal

HEC MONTRÉAL

Brevetabilité des méthodes d'affaires en Amérique du Nord

TI 4-075-00 Droit du commerce électronique

Professeur : Pierre-Emmanuel Moyse



par Jean-François Poirier

Automne 2002

Table des matières

• Sommaire.....	2
• Introduction.....	2
• Définition des méthodes d'affaires.....	2
• Critères de brevetabilité d'une invention.....	3
• Avantages et désavantages des brevets d'invention.....	5
• Alternatives aux brevets d'invention.....	5
• Brevets de méthodes d'affaires aux États-Unis.....	6
• Brevets de méthodes d'affaires au Canada.....	8
• Controverse sur les brevets de méthodes d'affaires.....	12
• Conclusion.....	15
• Bibliographie.....	17

Sommaire

Les brevets de méthodes d'affaires sont mal connus. Ils s'intéressent au domaine de la conduite des affaires, en particulier au commerce électronique. Les méthodes d'affaires sont brevetables aux États-Unis, ce qui encourage la recherche et le développement dans le secteur des transactions commerciales électroniques au pays. Le Canada n'accepte pas officiellement les méthodes d'affaires, bien que la jurisprudence canadienne ne l'ait jamais expressément statué. Les méthodes d'affaires sont néanmoins brevetables au Canada si elles sont associées à des logiciels ou à des appareils qui incorporent des ordinateurs équipés de logiciels. Le Bureau des brevets américain améliore et raffine ses procédures d'examen des demandes de brevets de méthodes d'affaires pour les rendre de plus en plus valables, faisant ainsi figure de leader mondial. Le Canada et la communauté internationale devront éventuellement adopter et harmoniser leurs pratiques de propriété intellectuelle à l'égard des brevets de méthodes d'affaires s'ils désirent demeurer compétitifs avec les États-Unis dans le cadre de la nouvelle économie.

Introduction

La brevetabilité des méthodes d'affaires suscite un grand intérêt dans les sphères de la nouvelle économie et de la propriété intellectuelle. Les compagnies Internet américaines créent un émoi planétaire de par l'obtention apparemment controversée de brevets qui portent sur des méthodes pour conduire les affaires. Le présent travail vise donc à répondre à la question à savoir si de tels brevets ont leur raison d'être, et dans la même lignée s'ils sont valables? Le travail définit dans un premier temps quelques notions de base qui se rapportent aux méthodes d'affaires et aux brevets d'inventions. Il analyse ensuite la situation qui prévaut actuellement aux États-Unis et au Canada en ce qui concerne l'obtention des brevets de méthodes d'affaires. Il aborde finalement l'aspect de controverse qui est soulevé par l'obtention et l'application de ces mêmes brevets.

Définition des méthodes d'affaires

Les méthodes d'affaires, également appelées modèles d'affaires ou méthodes commerciales, sont des méthodes qui permettent de réaliser des fonctions d'affaires spécifiques qui produisent des

résultats tangibles ou intangibles (47). Les méthodes d'affaires sont associées à des procédés, habituellement rendus par des ordinateurs, qui sont impliqués dans le cadre du fonctionnement d'une compagnie ou qui définissent des produits ou des services qui sont fournis par cette même compagnie (8, 9). Les méthodes d'affaires permettent de faciliter le commerce (66), en particulier le commerce électronique qui est relié à la nouvelle économie et à l'Internet (24, 45, 53).

L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), lors de son congrès à Melbourne en 2001, a pour sa part défini les méthodes d'affaires de manière plus globale :

“(...) comme incluant non seulement les méthodes utilisées dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients, mais également toutes les méthodes qui permettent à une entreprise de fonctionner, tant en interne, que dans les rapports avec ses fournisseurs ou avec les différentes administrations.” (2)

Les brevets sur les méthodes d'affaires incluent notamment les domaines suivants : achats Internet, publicité et marketing, ventes aux enchères sur Internet, méthodes pour financer les frais de scolarité, services financiers divers, l'enseignement et l'entraînement, les systèmes de gestion et de comptabilité, etc. (17). Les méthodes d'affaires ont originellement été brevetées aux États-Unis. Les premiers brevets américains de méthodes d'affaires auraient été octroyés au début des années 1970. La majorité de ces brevets a toutefois été accordée depuis l'année 1997 (35). Le brevet de méthode d'affaires le plus connu demeure sans contredit le brevet américain “1-Click” obtenu par la compagnie Amazon.com pour un procédé de commande en ligne en une seule étape. Ce brevet a été déclaré invalide par la Cour fédérale américaine en 2001 (45).

Critères de brevetabilité d'une invention

Les brevets sont conçus pour favoriser le progrès et l'innovation dans les “arts” appliqués (7, 35). L'octroi de brevets favorise la dissémination de nouvelles connaissances en retour d'un monopole de fabrication, d'utilisation et de vente de l'invention pour une juridiction nationale

donnée. Les brevets encouragent donc les investissements dans la recherche et le développement (30), particulièrement si les fonds engagés sont élevés (24, 57).

Les nouvelles inventions sont examinées en fonction de trois principaux critères : la nouveauté, l'utilité, et la non évidence (apport inventif). De plus, les inventions doivent relever du domaine des procédés, des machines, de la fabrication ou de la composition de matière, ou sinon elles constituent des améliorations nouvelles, utiles et non évidentes à ces égards (6, 7, 54, 57). Les exceptions relèvent des découvertes qui sont reliées aux principes scientifiques, aux théorèmes abstraits, aux phénomènes naturels ou aux formules mathématiques (7, 34, 46, 66). Ces critères sont issus principalement des sections 2, 27(8), 28.2 et 28.3 de la Loi des brevets canadienne, et des sections 35 § 101, § 102, § 103, et § 112 de la Loi des brevets américaine (13, 25, 35, 43). De plus, sont exclues spécifiquement au Canada les habiletés professionnelles, ainsi que les méthodes de traitement médical ou chirurgical (46). Les brevets qui n'incluent pas une base technologique ne seraient pas brevetables au Canada, tout comme en Europe et dans divers autres pays (11, 21, 46).

Par ailleurs, la World Trade Organization (WTO) propose les critères principaux suivants en ce qui regarde la brevetabilité des inventions (article 27, paragraphe 1 de l'accord TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Rights) :

“(...) les brevets sont accordés à toutes les inventions, qu’elles soient un produit ou un procédé, dans tous les domaines de la technologie, en autant qu’elles soient nouvelles, qu’elles comportent un aspect inventif et qu’elles soient dotées d’une application industrielle (...)” (25)

Cette position est appuyée par l’AIPPI qui prévoit la possibilité de breveter tout type d’invention qui relève de la technologie (2, 3). L’AIPPI soulève dès lors le problème de définition du mot “technique”, et en propose la définition suivante :

“(...) comme couvrant tous les moyens procurant un résultat indépendamment du domaine de leur application et de la nature du résultat, (...)” (2)

Avantages et désavantages des brevets d'invention

Les brevets permettent d'obtenir et de défendre un avantage stratégique, ou une part de marché, dans un environnement concurrentiel, ce qui prend une importance encore plus marquée dans le secteur hyper compétitif du commerce électronique où les entreprises s'efforcent constamment de développer des modèles d'affaires innovateurs (6, 7, 36, 37, 38). Les brevets génèrent de plus des revenus à partir d'ententes de licences avec des concurrents, ou sinon ils sont utilisés défensivement lors de négociations qui concernent des ententes de licences croisées qui impliquent les brevets de compagnies externes. Les brevets sont alors vus comme des polices d'assurance. Les brevets constituent également un élément de marketing important auprès des consommateurs. Ils représentent finalement un pré requis essentiel pour les financiers qui investissent du capital de risque dans les compagnies émergentes. Les brevets sont considérés comme des avoirs ou des éléments d'actif, ou sinon comme des barrières face à l'entrée de concurrents potentiels (6, 7, 36, 37, 38, 39, 59).

D'autre part, l'acquisition des brevets est dispendieuse puisqu'elle implique des recherches d'antériorité de plus en plus coûteuses (650 – 1 600 \$ US), les dépôts de brevets pour chaque juridiction nationale d'intérêt (4 000 – 10 000 \$ US pour les États-Unis seulement), ainsi que les frais d'amendements pour les demandes de brevets qui sont souvent contestées par les examinateurs de brevets (1 000 – 3 000 \$ US aux États-Unis seulement) (35). L'obtention d'un brevet nécessite de plus la révélation publique d'une invention qui devient conséquemment libre de consultation pour les concurrents (7, 29).

Alternatives aux brevets d'invention

Les modèles d'affaires ainsi que les premiers sites Internet des compagnies de la nouvelle économie étaient initialement protégés au moyen des secrets d'affaires, d'ententes de confidentialité et de non compétitivité, des droits d'auteur et des marques de commerce. Ces divers outils n'offraient toutefois qu'une protection limitée (5, 58, 59). C'est ainsi que les responsables du site Internet Britannica.com qui protégeaient habituellement le contenu de leur

site au moyen de droits d'auteur envisagent désormais de protéger la technologie de recherche de ses bases de données au moyen d'un brevet (58).

Une compagnie peut décider de protéger une invention par le biais du secret d'affaires (26). L'invention n'est alors connue ou utilisée que par un nombre restreint d'individus qui sont tenus au secret par une entente de confidentialité (31, 44, 48, 56). Ce type de protection n'est pas coûteux et il ne connaît pas de limite temporelle de protection (68). Toutefois, il demeure risqué (20, 35, 45). Le secret d'affaires perd de sa valeur économique dès qu'il cesse d'être un secret (55). L'invention qui est protégée par secret peut être démontée et analysée dans le but de la reproduire et de l'utiliser (31, 68). De plus, une seconde compagnie pourrait par exemple développer la même idée et la protéger au moyen d'un brevet. Si le brevet est éventuellement octroyé, cette dernière compagnie pourrait alors potentiellement empêcher la première compagnie d'utiliser l'invention brevetée (7, 31, 33, 35, 68). Toute nouvelle méthode d'affaires, qui de par sa nature ne peut demeurer secrète, devrait donc être protégée au moyen d'un brevet d'invention (20, 50, 52, 55).

Les droits d'auteur ne protègent pas les idées et les concepts, uniquement les manières dont ils sont exprimés (20). La violation d'un droit d'auteur nécessite la copie substantielle d'une œuvre. De plus, les droits d'auteur n'empêchent pas l'existence d'œuvres similaires ou identiques qui auraient été créés de manière indépendante (20, 27). Un brevet protège par ailleurs une idée, mais non son expression. Il n'est donc pas nécessaire de copier un brevet pour encourir une poursuite de contrefaçon (24). Les droits d'auteurs ne sont pas recommandés pour protéger les méthodes d'affaires (20). Il faut leur préférer les brevets de méthodes d'affaires.

Brevets de méthodes d'affaires aux États-Unis

Les brevets de méthodes d'affaires sont acceptés aux États-Unis. La jurisprudence américaine à l'égard des méthodes d'affaires repose essentiellement sur deux causes importantes : State Street Bank & Trust, et AT&T.

La cause *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group* (1998) a permis d'attirer l'attention sur la possibilité de breveter les méthodes d'affaires et les logiciels qui peuvent en faire partie. Dans cette cause, il est question d'un système informatique qui surveille et gère des fonds d'investissement communs. Une première décision de la Cour de District a statué que le brevet était invalide parce qu'il contrevenait au principe des algorithmes mathématiques, ainsi qu'au principe des méthodes d'affaires. En appel, la Cour fédérale a renversé la décision. La Cour a affirmé que la transformation des données qui est réalisée par un algorithme était matière à brevet, et ce plus particulièrement si le procédé produisait des résultats qui sont utiles, concrets et tangibles, tel qu'accompli dans le cadre de la détermination et du traitement du prix de la valeur de l'action d'un fonds d'investissement. Dès lors, un procédé peut être revendiqué comme faisant partie d'un appareil ou d'une machine (7, 8, 20, 27, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 48, 66). La Cour a profité de l'occasion pour écarter le principe de l'exception des méthodes d'affaires en ce qui concerne l'obtention d'un brevet, en affirmant qu'il n'était pas pertinent de considérer le domaine particulier d'application d'une invention quand venait le temps d'évaluer son potentiel de brevetabilité (7, 20, 23, 25, 38, 56). Les normes qui s'appliquent aux brevets scientifiques et industriels devraient ainsi également s'appliquer aux brevets de méthodes commerciales (23, 25, 27).

La cause *AT&T v. Excel Communications* (1999) a permis de statuer le fait que les algorithmes mathématiques et les méthodes d'affaires peuvent être brevetés quand ils sont définis uniquement comme des procédés ou des méthodes. La Cour d'appel a noté que puisque les lois sur les brevets protègent les machines et les procédés, il n'était pas approprié de distinguer les algorithmes mathématiques et les méthodes d'affaires comme faisant partie d'une machine comparativement à de simples procédés. L'évaluation du potentiel de brevetabilité devrait donc s'avérer identique dans les deux cas (7, 35, 66).

Suite à ces deux causes, il est proposé que les critères de brevetabilité d'une invention soient reformulés ainsi : une invention brevetable doit représenter une solution nouvelle et non évidente pour un problème pratique spécifique (38). Une telle définition permet alors d'englober les méthodes d'affaires puisqu'une méthode d'affaires peut alors certainement être nouvelle, et être capable de résoudre un problème pratique spécifique relié au secteur technologique des

transactions électroniques. Elle devra toutefois toujours répondre au critère de non évidence, ce qui semble susciter un réel problème d'application pour de tels types d'inventions. Ce sujet sera traité de manière plus approfondie à la section *Controverse sur les brevets de méthodes d'affaires*, du présent travail.

Les brevets de méthodes d'affaires américains se retrouvent en particulier dans la classe 705, intitulée Automated Financial/Management Business Data Processing Methods, qui a été créée en 1997. La classe 705 contient à son tour plus de 20 catégories d'inventions (39, 43, 61). Voici quelques exemples de brevets octroyés aux États-Unis qui relèvent du domaine des méthodes d'affaires (63) :

- Brevet américain 5,790,677 : “System and Method for Secure Electronic Commerce Transactions” (Microsoft).
- Brevet américain 5,897,620 : “Method and Apparatus for the Sale of Airline-Specified Flight Tickets” (Priceline).
- Brevet américain 5,960,411 : “Order via a Communications Network” (Amazon).
- Brevet américain 6,070,149 : “Virtual Sales Personnel” (Activepoint)

Actuellement, donc, toutes les méthodes d'affaires peuvent être brevetées aux États-Unis (32), puisque aucune exclusion de brevetabilité n'est prévue par la loi. Ceci constitue la différence la plus frappante qui existe entre le système américain et les divers régimes nationaux de protection de la propriété intellectuelle (57). Toute méthode d'affaires peut y être brevetée en autant qu'elle réponde aux critères habituels de brevetabilité. Ces méthodes ne constituent pas une nouvelle catégorie d'inventions. Elles sont traitées de la même manière que les inventions de procédés (2). De plus, il n'existe aucune différence de traitement qui permettrait de différencier la brevetabilité entre les méthodes d'affaires reliées à l'Internet et les autres méthodes d'affaires (2).

Brevets de méthodes d'affaires au Canada

Les inventions de méthodes d'affaires ne sont pas officiellement brevetables au Canada (26, 31, 59), tel que statué dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets canadien, datant du mois de mars de l'année 1998 à la section 16.04(e) :

“Toute matière visant seulement un schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et des sujets analogues, dépassent le cadre de la définition de l’invention prévue à l’article 2 de la Loi sur les brevets.” (22)

Le brevet State Street Bank & Trust a d’ailleurs été abandonné au Canada (32, 67).

Trois causes de jurisprudence canadienne ont toutefois permis de mieux définir ce qui constitue un “art” qui peut faire partie d’une nouvelle demande de brevet. Ce sont les causes Schlumberger, Lawson et Progressive Games.

Dans la cause Schlumberger Canada Ltd. v. Commissionner of Patents (1981), pour une méthode d’analyse des données pour l’exploration gazière et pétrolière qui nécessitait un ordinateur et des calculs mathématiques pour traiter les informations, la Cour d’appel a statué que les opérations effectuées par l’ordinateur n’étaient pas sensiblement différentes de celles qui étaient réalisées manuellement au moyen d’une suite d’opérations mentales qui impliquent des formules mathématiques, et de ce fait l’invention n’était pas brevetable (7, 23, 27, 45, 59, 66, 67).

Dans la cause Lawson v. Commissionner of Patents (1970), qui consiste en une méthode pour subdiviser un terrain en lots divers pour constituer un motif en forme de coupe de champagne, la Cour a statué que les actions posées dans la demande de brevet relevaient davantage d’habiletés professionnelles, et que de ce fait elles ne pouvaient pas faire l’objet de l’octroi d’un brevet (23, 7, 67).

Une cause subséquente, Progressive Games, Inc. v. Commissionner of Patents (1999), a permis de raffiner la définition de ce qui constitue un “art” qui est brevetable. Un “art” doit présenter les caractéristiques suivantes : ne constitue pas une idée intangible mais représente une méthode d’application pratique, constitue une méthode nouvelle et innovatrice dans l’application d’une habileté ou d’une connaissance, et présente un résultat ou un effet qui est utile commercialement. Dans cette cause, une nouvelle méthode de jouer au poker a été refusée car elle ne présentait pas suffisamment de nouveauté en regard de l’“art” antérieur. Elle répondait toutefois aux deux

autres critères, soit le fait que la manipulation de cartes ne représente pas une idée intangible, et que l'invention était utile commercialement puisque le jeu de cartes était offert en licence dans les casinos à raison de 45 000 \$ par mois (45, 46, 59, 67). Cette cause n'impliquait aucun système d'ordinateur.

C'est ainsi que plusieurs brevets canadiens sont souvent refusés, parce que les méthodes qui sont proposées relèvent davantage d'habiletés professionnelles. Les habiletés professionnelles qui ne sont pas brevetables ordinairement, ne sont pas donc pas davantage brevetables si elles sont intégrées ou rendues par un ordinateur (7, 23). Il est important de souligner qu'aucun des trois jugements relatifs aux causes précédemment citées n'a soulevé la clause des méthodes d'affaires dans son argumentaire de plaidoirie (23).

Néanmoins, plusieurs brevets qui portent sur des méthodes d'affaires ont été octroyés au Canada (7), principalement dû au fait que les brevets sont reformulés afin d'être reconnus comme étant brevetables. Selon le jugement Lawson, une invention doit produire un effet dans la nature ou la condition d'un objet matériel, ou sinon être suffisamment reproductible de telle sorte que le résultat final ne dépende pas de l'intervention d'une habileté professionnelle ou d'un jugement mental. Les inventions de méthodes d'affaires sont alors reformulées telles que des systèmes qui exécutent une suite d'étapes définies tout en interagissant avec des objets tangibles, ou sinon telles que des systèmes qui produisent un résultat constant et tangible, comparativement à de simples méthodes d'affaires (7, 16, 32, 50). Les méthodes sont alors décrites comme des procédés qui incorporent des logiciels, ou sinon comme des appareils qui incorporent des ordinateurs équipés de logiciels (9, 39, 59, 67). Il est bon de noter que cette stratégie est également utilisée pour le dépôt de brevets en Europe (59).

Plusieurs brevets américains qui décrivent des logiciels qui présentent des applications qui sont reliées aux méthodes commerciales ont été déposés au Canada. Le Bureau des brevets canadien contenait, en date du mois de janvier 2000, plus de 800 demandes de brevets sous la classification internationale G06F-017/60 qui correspond aux logiciels du domaine des transactions commerciales (59). Chaque demande revendique en grande majorité une date de priorité qui se

rapporte au dépôt d'une demande de brevet américaine équivalente (22). Plus de 114 brevets ont été octroyés dans cette classe de brevets jusqu'à présent (22).

Les brevets canadiens suivants constituent des exemples de brevets qui s'intéressent au domaine des méthodes d'affaires :

- Brevet canadien 2,100,134 : "Méthode et système de télé service bancaire" (Online Resources & Communications Corporation, États-Unis).
- Brevet canadien 2,138,829 : "Système d'autorisation sécuritaire pour cartes de crédit/débit" (American Telephone and Telegraph Company, États-Unis).
- Brevet canadien 2,175,473 : "Système de paiement de factures électroniques" (Visa International Service Association, États-Unis).

L'activité intense du Bureau des brevets américain au sujet des méthodes d'affaires a sans doute poussé le Bureau des brevets canadien à remettre en question ses pratiques de fonctionnement en matière de propriété intellectuelle (7, 19). Ceci est d'autant plus vrai que l'étendue de la matière brevetable au Canada n'a pas encore été bien définie au Canada, et ce particulièrement par la Cour suprême du Canada (2, 16, 18, 19, 46, 59). C'est ainsi qu'il n'existe pas de jurisprudence canadienne qui affirme clairement que les méthodes d'affaires ne constituent pas une matière brevetable (19, 20, 22, 23, 59).

Le Bureau des brevets canadien a préparé en date du 20 novembre 2000 une proposition de nouvelles directives pour le traitement des brevets logiciels et des méthodes d'affaires. Ce document ne sert actuellement qu'à l'usage interne des examinateurs de brevets canadiens. Le document a été soumis à l'Institut canadien de la propriété intellectuelle pour en recevoir des commentaires. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets canadien sera ensuite éventuellement amendé. En ce qui concerne les méthodes d'affaires, la proposition de nouvelles directives semble diverger du Recueil des pratiques du Bureau des brevets canadien, puisqu'elle stipule notamment :

"(...) une revendication relative à une méthode pour réaliser une tâche d'affaires est examinée comme toute autre revendication. Quant à savoir si

une méthode d'affaires n'est pas matière à être brevetée, la Cour d'appel des brevets a répondu qu'elle n'a pas connaissance d'une telle opinion, et que chaque demande est examinée selon ses propres mérites.” (67)

Il est utile de noter que les États-Unis font souvent figure de pionniers lorsque vient le temps de signer les traités mondiaux qui couvrent divers aspects de la propriété intellectuelle. Le Canada les adopte également mais beaucoup plus tardivement que son homologue américain tel que l'attestent les situations suivantes : la Convention de Paris en 1883 (adoptée par les États-Unis en 1887 comparativement à 1925 pour le Canada), le Traité de coopération sur les brevets de 1970 (adopté par les États-Unis en 1978 versus 1990 pour le Canada), l'Accord de Strasbourg de 1971 (adopté par les États-Unis en 1975, en comparaison de 1996 par le Canada) et la Conférence de Hague sur le droit privé international en 1955 (adopté par le Canada en 1968) (6).

Relativement aux méthodes d'affaires, le Canada serait parvenu à une étape similaire à celle qui prévalait aux États-Unis préalablement à la cause *State Street Bank* (27). Plusieurs bureaux d'avocats en propriété intellectuelle conseillent par ailleurs à leurs clients de déposer des brevets qui portent sur les méthodes d'affaires au Canada afin d'obtenir l'opportunité de bloquer des concurrents ou tout au moins pour s'en protéger (13, 16, 22, 45). La stratégie consiste également à retarder l'examen de leurs demandes de brevets afin de conserver les options ouvertes dans l'éventualité que les lois canadiennes soient modifiées ou élargies (13, 16, 22, 45). Cette pratique est d'ailleurs reprise en ce qui concerne le dépôt des demandes de brevets de méthodes d'affaires en Europe (48).

Controverse sur les brevets de méthodes d'affaires

Les brevets de méthodes d'affaires ont été critiqués pour plusieurs raisons, et ils ont occasionné de nombreuses poursuites judiciaires (*Amazon.com, Inc. v. Barnes and Noble.com* (1999), *Priceline.com v. Microsoft Corporation* (2000), etc.) (39). La communauté financière estime notamment que le commerce électronique et l'Internet croissent à un tel rythme qu'il devient pratiquement impossible d'effectuer des recherches de brevetabilité adéquates (informatique et affaires) qui permettent d'attester de la nouveauté et de la non évidence d'une invention à partir

d'une étude de l'"art" antérieur (2, 5, 24, 26, 36, 48, 67). Ceci est d'autant plus vrai qu'il existe un nombre restreint de brevets de méthodes d'affaires existants, que les méthodes d'affaires étaient auparavant tenues secrètes (26) et que la technologie reliée à l'Internet est relativement récente et en pleine évolution(13). Il en résulte alors des brevets qui peuvent s'avérer invalides lorsqu'ils sont contestés en cour (7, 35, 38, 46). La contestation juridique de tels brevets nécessite des honoraires tellement élevés (plus de 500 000 \$ US par partie, par revendication) que la partie défenderesse considère souvent qu'il est alors préférable de payer des royalties pour utiliser ces brevets "apparemment invalides" (29, 36, 37, 40, 46).

Le Bureau des brevets américain serait apparemment mal équipé pour étudier judicieusement les demandes de brevets qui portent sur les méthodes d'affaires. Les examinateurs de brevets disposent principalement d'une formation en informatique et en ingénierie, mais insuffisante dans les domaines des affaires, de la finance et de l'économie (6, 26, 36, 38). Les examinateurs sont de plus confrontés à une charge de travail élevée puisqu'ils doivent accomplir des quota hebdomadaires et mensuels d'examens de brevets qui s'avèrent très exigeants (6, 29). De plus, un système de bonus favorise les examinateurs qui acceptent en plus grand nombre les demandes de brevet (36).

Le Bureau des brevets américain tente de corriger ces problèmes en améliorant les procédures de recherches de brevetabilité au moyen de bases de données étendues et pluridisciplinaires, en engageant davantage de personnel expérimenté dans les affaires (35 examinateurs en 2000 versus 82 examinateurs en 2001), en procurant une formation spécifique à ses examinateurs de brevets pour l'étude des brevets de méthodes d'affaires, et en établissant une procédure de double examen pour certaines demandes de méthodes d'affaires. Ces améliorations devraient permettre de résoudre le problème de non évidence et par conséquent de validité qui semble miner la crédibilité des brevets de méthodes d'affaires. Il semble alors que de tels types de brevets seraient mieux acceptés par les diverses communautés concernées par les méthodes d'affaires (7, 15, 26, 36, 38, 39, 43, 57, 62, 64, 67). Le Bureau des brevets américain s'est finalement engagé à consulter davantage les intervenants des divers secteurs industriels de la nouvelle économie afin de mieux comprendre les revendications et les recommandations qu'ils pourraient émettre (12, 25, 26, 60, 61).

Il semble que ces actions portent fruits puisque les taux d'acceptation des brevets de méthodes d'affaires ont sensiblement baissé aux États-Unis. Ainsi, pendant le premier trimestre de l'année 2001, le Bureau des brevets américain a accepté 36 % des demandes de brevets de méthodes d'affaires comparativement à un taux de 56 % pendant la même période en 2000, et surtout relativement à un taux d'acceptation global de 72 % pour l'ensemble des demandes de brevets (5). Entre les années 2000 et 2001, le nombre de brevets octroyés a diminué de 48 % (899 versus 433 brevets) (39). Finalement, le temps moyen de réception d'un premier avis d'examen pour une demande de brevet de méthode d'affaires s'est accru jusqu'à 23,5 mois, comparativement à une période moyenne de 14,6 mois pour l'ensemble des brevets (39).

Certains affirment d'autre part que les brevets de méthodes d'affaires restreignent l'innovation au niveau de l'Internet, qu'ils créent de l'incertitude juridique, que leur caractère abstrait suscite de l'insécurité, qu'ils imposent des entraves au commerce, qu'ils compliquent la réglementation, qu'ils renchérissent les coûts d'une économie de libre marché, qu'ils diminuent la part des fonds qui sont investis en recherche et en développement au profit des conflits juridiques, qu'ils créent des barrières à l'entrée pour les petites et les moyennes entreprises dans le marché du commerce électronique, qu'ils manquent de reconnaissance sur le plan international, qu'ils ne sont pas exécutoires mondialement, et qu'ils légitiment une hégémonie américaine sur la nouvelle économie liée à l'Internet (1, 2, 4, 5, 6, 24, 30, 38, 46, 51, 52).

Une étude sur le statut des compagnies américaines qui détiennent des brevets de méthodes d'affaires apparaît infirmer au moins un de ces arguments. C'est ainsi que les petites compagnies possèdent 19,4 % des brevets de méthodes d'affaires aux États-Unis comparativement à un taux d'obtention général de 10,7 % pour l'ensemble des brevets. Les grandes compagnies quant à elles détiennent 63,1 % des brevets de méthodes d'affaires, relativement à un taux global d'obtention de 70,7 % pour la totalité des brevets (5). Les petites compagnies reçoivent donc proportionnellement davantage de brevets que les grandes compagnies en ce qui concerne les brevets de méthodes d'affaires.

Une seconde étude confirme la dominance des États-Unis dans le secteur des brevets de méthodes d'affaires. Une analyse des demandes de brevets qui sont déposées au Bureau des

brevets européen révèle que les Américains auraient déposé 52 % des brevets de méthodes d'affaires en Europe comparativement à 28 % pour l'ensemble des demandes combinées américaines (13, 41). La part du Canada s'élève à 2 %. Les auteurs de l'étude affirment que ces résultats semblent démontrer la volonté des compagnies américaines à vouloir dominer le marché des transactions électroniques de nature commerciale (48).

Conclusion

Il semble justifié économiquement de breveter une invention lorsque les coûts de développement d'un nouveau produit sont élevés, mais que les coûts de reproduction par d'éventuels concurrents sont bas. La nouvelle économie numérique Internet répond certainement à cette nécessité puisque les coûts d'investissements fixes initiaux qui sont engagés sont souvent énormes et irrécupérables, tandis que les coûts variables marginaux de production et particulièrement de reproduction des biens et services numériques sont extrêmement bas (29). Les brevets de méthodes d'affaires sont de ce fait amplement motivés, d'autant plus que les mécanismes antérieurs de protection (secrets d'affaires et droits d'auteur) n'offraient qu'une sécurité relative et restreinte.

La croissance économique est supportée en grande partie par les innovations technologiques qui sont dépendantes des technologies de l'information et d'Internet (28). Dans un contexte de mondialisation des marchés, les compagnies qui oeuvrent dans le domaine du commerce électronique devraient donc breveter leurs idées innovatrices aux États-Unis, ainsi qu'ailleurs dans le monde, au moyen des brevets de méthodes d'affaires (2, 13, 14). Que les brevets de méthodes d'affaires américains soient valables ou non, il n'en demeure pas moins que ceux-ci vont demeurer et que les compagnies qui n'en tirent pas profit risquent de se retrouver sérieusement désavantagées dans le marché international des transactions commerciales électroniques (5, 7, 10, 13, 24, 45). Elles devront payer des royalties à leurs concurrents ou sinon, elles seront inexorablement exclues des marchés (45). Les compagnies de la nouvelle économie en démarrage ou en développement doivent engager des experts en propriété intellectuelle pour défendre leurs droits ou sinon pour prévenir la contrefaçon de concepts déjà brevetés (24, 40, 54).

Malgré ses lacunes, le système des brevets de méthodes d'affaires n'est pas mauvais en soi. Les autorités compétentes règlent les problèmes qui sont reliés essentiellement à l'identification de l'"art" antérieur qui vise à déterminer la nouveauté et la non évidence des nouvelles inventions. Les brevets suivent une évolution qui devrait éventuellement s'avérer plus profitable avec le temps. Les États-Unis jouent à cet égard un rôle de leader qui sera éventuellement suivi par l'ensemble de la communauté mondiale (6, 10, 42). Si le Canada désire jouer un rôle important dans la nouvelle économie, il devra faciliter et encourager à court terme les investissements de recherche et de développement au moyen d'un régime de brevets qui reconnaît la valeur des inventions de méthodes d'affaires (23, 67).

Bibliographie

1. Ahuja, D. P. Patents & Designs, (2001), World Patent & Trademark News, July 2001, site Internet visité le 25-11-02, www.wptn.com/pat_013_jul01.htm
2. AIPPI. AIPPI – reports. Rapport de synthèse. Question Q 158. La brevetabilité des méthodes commerciales, (2001), AIPPI, site Internet visité le 29-11-02, www.aippi.org/reports/q158/q158-Summary-f.htm
3. AIPPI. AIPPI – reports. Report Q 158. Resolution. Patentability of Business Methods, (2001), AIPPI, site Internet visité le 25-11-02, www.aippi.org/reports/resolutions/res-q158-e-Congress-2001.htm
4. Alliance Eurolinux. Merci British Telecom! (2000), Eurolinux, site Internet visité le 29-11-02, petition.eurolinux.org/pr/fr/pr2.html
5. Allison, J. R., Tiller, E. H. Internet Business Method Patents, (2002), Texas Business Review, Bureau of Business Research, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin, October 2002.
6. Andrès, N. S. Internet Patents – Issues Surrounding Patenting Intellectual Property Online, (2001), Fasten Martineau DuMoulin LLP, October 30, 2001.
7. Belmore, N. Patenting Software Related Business Methods, (2001), Gowlings, site Internet visité le 27-11-02, www.gowlings.com/resources/publications.asp?showWhat=706
8. Ben-Yehuda, R. Business Method Patents, (2000), CyberLaw@Sidley, site Internet visité le 29-11-02, www.sidley.com/cyberlaw/features/bm.asp

9. Blackwell, A. Recent Developments in Patent Laws, (2001), Blake Cassels & Graydon LLP, Ottawa Office, World Exchange Plaza.
10. Blind, K., Edler, J. Software Patents, (2001), Innovations and Intellectual Property, Economic & managerial perspectives, Free University of Brussels, Selway Business School, site visité le 25-11-02, www.ccip.fr/colloques/aea/bruxelles/abstract_ac.htm
11. Brunner, M., Dagg, N., et al. AIPPI – reports. United Kingdom. Report Q 158. In the name of the United Kingdom Group. The Patentability of Business Methods, (2001), AIPPI, site Internet visité le 25-11-02, www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-United%20Kingdom-e.htm
12. Caldwell, K. U.S. Patent and Trademark Office Establishes an Action Plan for Addressing Methods Patents Concerns, (2000), CommerceNet The Public Policy Report, Vol.2, No. 4, May 2000.
13. Cameron, D. C. Business Processes Patents in Canada, (2001), Aird & Berlis LLP, Toronto, Canada.
14. Chandra, A. Protecting Business Methods in the United States, (2002), The Journal of World Intellectual Property, Volume 5, Number 4, site Internet visité le 29-11-02, www.wernerpubl.com/Volume_pro/abstract_vol5no4.thm
15. Coggins, W. Business Methods Still Experiencing Substantial Growth – Report of Fiscal year 2001 Statistics, (2001), site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html
16. Courage, N. How Do You Patent The “Unpatentable” Invention ?, (1999), Deeth Williams Wall LLP, site Internet visité le 27-11-02, www.dww.com/articles/how_do_you.htm

17. CPT's Page on Business Method and Software Patents. Survey of Software and Business Methods Patents, (2001), site Internet visité le 03-12-02, www.cptech.org/ip/business/
18. De Fazekas, A. Obtaining Software Patents : Canada Now Open for Business, (1999), Keyser Mason Ball, LLP, site Internet visité le 27-11-02, www.kmblaw.com/article_07_99softpatents.html
19. Edwards, V. Business Methods : Janitors, Bars and the State of the Union, (2002), Gastle and Associates, Patent e-Bulletin, site Internet visité le 25-11-02, www.gastle.com/bulletin1.htm
20. Eisen, M. B. Arts and Crafts: the Patentability of Business Methods in Canada, (2000), Intellectual property Institute of Canada, fall 2000 Continuing Education Symposium, Vancouver, British Columbia.
21. Engelfreit, A. Frequently Asked Questions : General Questions, (2002), Ius mentis, site Internet visité le 25-11-02, www.iusmenyis.com/patents/faq/general
22. Ferance, S. J. Filing Business Method Patent Applications in Canada, (2002), Intellectual Property & Technology Law Newsletter, Smart & Biggar / Fetherstonhaugh, February, 2002.
23. Ferance, S. J. Debunking Canada's Business Method Exclusion, (2001), Canadian Intellectual Property Review, Intellectual Property Institute of Canada, Vol. 17, No 2, April 2001, 494-544.
24. Finn, M. A global look at e-business method patents, (2002), Osborne Clark, World eBusiness Law Report, site Internet visité le 29-11-02, www.worldbusinesslawreport.com/index.cfm?selectedpub=1,8&action=dsp_item...03/05/02

25. Fiorito, E. G. AIPPI – reports. United States of America. Report Q 158. In the name of the United States Group. The Patentability of Business Methods, (2001), AIPPI, site Internet visité le 25-11-02, www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-USA-e.htm
26. Fisher, W., Zollinger, G. Business Method Patents Online, (2001), The Berkman Center for Internet & Society, at Harvard Law School, site Internet visité le 25-11-02, eon.law.harvard.edu/ilaw/BMP/
27. Flynn, A. Patentability of Software Inventions and Business Methods, (2002), Deeth Williams Wall LLP, site Internet visité le 29-11-02, www.dww.com/articles/statestreet.htm
28. Furman & Kallio. Intellectual Property Issues for Exporters, site Internet visité le 25-11-02, www.furman-kallio.com/resources/publications/pub_exporters.html
29. Garfinkel, S. L. Patently Absurd, (1994), Wired, site Internet visité le 29-11-02, www.wired.com/wired/archive/2.07/patents_pr.html
30. Gleick, J. Patently Absurd, (2000), New York Times Magazine, March, 12, 2000, site Internet visité le 29-11-02, www.around.com/patent.html
31. Goodwin, S. W. ENGG 513, (2002), University of Calgary, February 2002.
32. Green, R. A., Halloran, C. R. Protecting Software and Business Methods around the World. First of a two-part series, site Internet visité le 29-11-02, www.cph.com/Publications/protecting_software.html
33. Grose, T. K. Teddy bear tussle. The Fur is flying in the legal Wars over who owns the rights to sell make-your-own toys, (2002) U. S. News & World Report, 46.

34. Groupe des universités canadiennes sur la propriété intellectuelle. Un guide de la protection de la propriété intellectuelle, Université de Montréal, site Internet visité le 27-11-02, www.bleus.umontreal.ca/GUCPI.html
35. Guffey, L. J. Business Method Patents, (2000), Practical Legal Issues In E-Commerce Seminar, MICPEL Publications, site Internet visité le 27-11-02, www.guffeylaw.com/MICPEL0200_BusMthdPatents.htm
36. Kahin, B. The Expansion of the Patent System : Politics and Political Economy, (2001), First Monday, site Internet visité le 29-11-02, firstmonday.org/issues/issue6_1/kahin/index.html
37. Langley, P. Features, E-Commerce Patents, October 1998 Update, (1998), CyberLaw@Sidley, site Internet visité le 29-11-02, www.sidley.com/cyberlaw/features/patents2.asp
38. Laurie, R., Beyers, R. The patentability of Internet Business Methods: A Systematic Approach to Evaluating Obviousness, (2001), site Internet visité le 25-11-02, www.gewf/articles/journal/jil_may01_1.html
39. Lesavich, S. Are all business method patents “one-click” away from vulnerability?, (2002), The John Marshall Law School Center for Intellectual Property Law, 46th Annual Conference on Developments in Intellectual Property Law, McDonnell Boehen Hulbert & Berghoff, Chicago, Illinois, February 28, 2002.
40. Lessig, L. The problem with Patents, (1999), The Industry Standard, site Internet visité le 29-11-02, www.thestandard.com/article/display/0,1151,4296,00.html
41. Likhovski, M., Spence, M. et al. The First Mover Monopoly, (2000), Oxford Intellectual Property Research Center, Oxford University.

42. Liotard, I. La brevetabilité des logiciels : les étapes clés de l'évolution jurisprudentielle aux États-Unis et en Europe, (2001), Innovations and Intellectual Property, Economic & Managerial Perspectives, Free University of Brussels, Selway Business School, site Internet visité le 25-11-02, www.ccip.fr/colloques/aea/bruxelles/abstract_ac.htm
43. Love, J. J., Coggins, W. W. Successfully Preparing and Prosecuting a Business Method Patent Application, (2001), Presented at AIPLA, spring 2001.
44. Macera & Jarzyna. Faire des affaires sur internet, (2002), Newsletter, site Internet visité le 27-11-02, www.macerajarzyna.com/newsletter/newsletter.htm
45. MacKendrick, R. S., Cameron, D. M. Implications, Advantages and Status of Business Processes Patents in Canada, (2001), Patent Practise Update, Infonex, Aird & Berlis LLP, Toronto, Canada.
46. MacOdrum, D., O'Neill, G. et al. AIPPI – reports. Canada. Report Q 158. In the name of the Canadian Group. The Patentability of Business Methods, (2001), AIPPI, site Internet visité le 25-11-02, www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-Canada-e.htm
47. Miller Thomson. The Harvard Mouse Case, (2001), from Technology & Intellectual Property Newsletter, site Internet visité le 27-11-02, www.millerthomson.com/nl_article.asp?ArticleID=319
48. Molineaux, M., Stevens, P. Business method patents: Europe falls behind the US, (2000), Practical Law Company, site Internet visité le 29-11-02, global.practicallaw.com/scripts/article.asp?Article_ID=15932
49. National. La Cour suprême rejette le brevetage des vivants, (2002), Métro, 4.

50. PATSCAN News. If Oncomouse Then E-Biz Patents? Not!, (2000), The University of British Columbia Library, site Internet visité le 29-11-02, www.library.ubc.ca/patscan/news/fall2000news.html
51. Pellegrini, F. Argumentaire contre les brevets logiciels, (2001), site Internet visité le 25-11-02, www.abul.org/brevets/articles/tsuba_args.php3
52. Pro innovation. Introduction, site Internet visité le 27-11-02, www.pro-innovation.org/rapport_brevet/html/introduction.html
53. Pro innovation. Conclusions, site Internet visité le 27-11-02, www.pro-innovation.org/rapport_brevet/html/conclusions.html
54. Regehr, H. Defamation in the Age of the Internet, (2000), Bull, Housser & Tupper, TecLaw Report, March 2000.
55. Rudolph, J. R. Managing Intellectual Property – There may be more to it than you think, (1999), Bereskin & Parr, Toronto, ON, Contact Canada – Articles, site Internet visité le 25-11-02, www.contactcanada.com/articles/article3.html
56. Schneider, R. J., Crossman, J. R. et al. Protect Your Business Methods – Consider a Patent, (2002), Intellectual Property Update, site Internet visité le 29-11-02, www.chapman.com
57. Senat. Stratégie du brevet d'invention, (2000), site Internet visité le 29-11-02, www.senat.fr/rap/r00-377/r00-37712.html
58. Stikeman Elliott's Intellectual Property Group, Federal Court of Appeal rules higher life forms patentable, Kalakoota, R., Robinson, M., If you think it's not patentable, think again, (2000), Intellectual Property Update, Stikeman Elliott, www.stikeman.com

59. Szibbo, A. R. The Global Challenge of the Business Method Patent. Managing the Global Digital Information Technology Explosion, (2001), The Computer Law Association, The Washington Monarch Hotel, Washington, DC, May 3-4, 2001, Szibbo & Company, Vancouver, BC, Canada.
60. United States Patent and Trademark Office. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), Customer Partnership & Conclusion, site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/busmethp/partner.html
61. United States Patent and Trademark Office. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), Executive Summary, site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html
62. United States Patent and Trademark Office. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), Improving Quality, site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/busmethp/quality.html
63. United States Patent and Trademark Office. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), Patent Examples : Appendices for White Paper on Business Methods Patents, site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmethpat.htm
64. United States Patent and Trademark Office. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods), Resources in Transition, site Internet visité le 29-11-02, www.uspto.gov/web/menu/busmethp/transition.html
65. UVIC. Intellectual Property, Internet visité le 27-11-02, web.uvic.ca/idc/intellectualProperty.htm
66. Van Barr, C. Decoding Software Patentability in Canada, (2001), Gowlings, site Internet visité le 27-11-02, www.gowlings.com/resources/publications.asp?showWhat=696

67. Van Barr, C. Patentability of Software and Business Methods, (2001), Gowlings, site Internet visité le 25-11-02,
www.gowlings.com/resources/publications.asp?showWhat=697

68. WIPO. Brevets ou secrets d'affaires, La propriété intellectuelle au service des entreprises, World Intellectual Property Office, site Internet visité le 25-11-02,
www.wipo.org/sme/fr/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm