

Actualité 2021 du droit du logiciel : Aspects de propriété intellectuelle

Maître Charles Bouffier,

Avocat au Barreau de Paris, cabinet August Debouzy

cbouffier@august-debouzy.com

Maître Abdelaziz Khatab,

Avocat au Barreau de Paris, Mandataire agréé près l'Office européen des brevets, cabinet August Debouzy

akhatab@august-debouzy.com

Mardi 09 novembre 2021

Actualité 2021 du droit du logiciel : Aspects de propriété intellectuelle

Plan

- **Partie 1 : Droit d'auteur**

- ✓ La responsabilité du licencié en cas de non-respect des termes de sa licence de logiciel
- ✓ La caractérisation de l'originalité des logiciels dans les affaires de contrefaçon
- ✓ La preuve de la contrefaçon de logiciel (constat d'huissier / procès-verbal de saisie contrefaçon / décompilation)
- ✓ Les précisions apportées par la Cour de cassation en matière de saisie-contrefaçon de logiciel et de mainlevée consécutive à une telle mesure

- **Partie 2 : Brevet**

- ✓ La protection des inventions mises en œuvre par ordinateur (OEB, France)
- ✓ Exemple récent : Les procédés de simulations (OEB)
- ✓ La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (OEB, AIPPI)
- ✓ Bonus 1 : Inventions de salariés
- ✓ Bonus 2 : La contrefaçon des brevets sur les IMO

Actualité 2021 du droit du logiciel : Aspects de propriété intellectuelle

Parte 1 : Droit d'auteur

- La responsabilité du licencié en cas de non-respect des termes de sa licence de logiciel
- La caractérisation de l'originalité des logiciels dans les affaires de contrefaçon
- La preuve de la contrefaçon de logiciel (constat d'huissier / procès-verbal de saisie contrefaçon / décompilation)
- Les précisions apportées par la Cour de cassation en matière de saisie-contrefaçon de logiciel et de mainlevée consécutive à une telle mesure

La responsabilité du licencié en cas de non-respect des termes de sa licence de logiciel

Lorsqu'un licencié de logiciel ne respecte pas les termes du contrat de licence, se pose la question de savoir s'il commet **un acte de contrefaçon**, relevant du régime de **la responsabilité délictuelle**, ou bien s'il commet **un manquement contractuel**, obéissant au régime de **la responsabilité contractuelle**.

La réponse à cette question conditionne **la recevabilité de l'action en contrefaçon** intentée par un éditeur de logiciel à l'encontre du licencié indélicat, compte-tenu du **principe de non-cumul des responsabilités**. Selon ce principe en effet, le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même il y aurait intérêt.

Contrairement aux contrats de licence de marque (art. L.714-1, al.5) ou de brevet (L.613-8, al.3), le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas d'articulation claire entre ces deux régimes de responsabilité en présence d'un contrat de licence de droit d'auteur (logiciel ou autre). Cette question a donc donné lieu à des solutions jurisprudentielles contrastées et a suscité de vifs débats ces dernières années.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans sa décision préjudicielle **IT Development / Free Mobile** du 18 décembre 2019, a tenté de mettre fin à une certaine insécurité affectant les titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des logiciels.

Cette décision a été suivie de manière parcellaire par les juridictions françaises.

La responsabilité du licencié en cas de non-respect des termes de sa licence de logiciel

Actualité jurisprudentielle

1. CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS / Free Mobile SAS, affaire C-666/18 et Cour d'appel de Paris, 18 février 2020, IT Development SAS / Free Mobile SAS, RG n°17/02679
2. Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021, Entre'ouvert / Orange, RG n°19/17493
3. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

1. CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS / Free Mobile SAS, affaire C-666/18

Faits : La société Free Mobile SAS était **bénéficiaire d'une licence d'utilisation** sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles, dont les droits d'auteur étaient détenus par la société IT Development SAS. Cette dernière, reprochant à la société Free Mobile SAS d'avoir modifié le code source du logiciel (en procédant à une décompilation non-autorisée) et d'avoir ainsi violé la licence d'utilisation, a introduit une **action en contrefaçon de logiciel** et en indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris.

Le TGI a déclaré les prétentions de la société IT Development SAS fondées sur la responsabilité délictuelle (atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel) **irrecevables** après avoir constaté que le préjudice invoqué avait pour origine une **violation contractuelle** (atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat). La Cour d'appel de Paris a posé la question préjudicielle suivante à la CJUE :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel constitue-t-il (i) une contrefaçon subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel ou bien (ii) peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Solution : La CJUE rappelle que **la violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle relève bien de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle entendue au sens de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle**. Par conséquent, le titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.

→ En cela, **le régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle importe peu du moment que les garanties prévues par cette directive sont respectées**. Or l'une de ces garanties est le mode de calcul des dommages-intérêts (article 13 de la directive, transposée en droit français à l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle), incompatible *a priori* avec l'application des limitations et plafonds de responsabilité contractuels.

CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS / Free Mobile SAS, affaire C-666/18

Apports : la Cour ne s'est pas explicitement prononcée sur le régime de responsabilité applicable, considérant que « *la détermination du régime de responsabilité applicable en cas d'atteinte aux droits d'auteur d'un programme d'ordinateur par un licencié de ce programme relève de la compétence des États membres* ».

L'arrêt de la cour d'appel de renvoi était ainsi particulièrement attendu des praticiens, en ce qu'il lui échoyait une fois pour toutes de trancher le débat.

Malheureusement, la société IT Développement s'est finalement désistée de son appel ([CA Paris, 18 février 2020, IT Development SAS / Free Mobile SAS, RG n°17/02679](#)), de sorte que cette affaire n'a pas connu d'épilogue judiciaire...

La plupart des commentateurs estimaient cependant que, dans l'affaire qui avait donné lieu à l'avis préjudiciel, le titulaire des droits, la société IT Développement, aurait dû être déclaré recevable à agir en contrefaçon contre son licencié devant le tribunal de grande instance, aujourd'hui tribunal judiciaire, pour obtenir le prononcé des sanctions de la contrefaçon.

Il aura fallu attendre un arrêt « Entr'Oouvert / Orange » du 19 mars 2021 pour trouver une première application explicite de l'arrêt « IT Development / Free Mobile » par la cour d'appel de Paris.

2. Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021, Entre'ouvert / Orange, RG n°19/17493

Faits : La société Entr'Oouvert, est titulaire d'un logiciel **qu'elle diffuse soit sous licence libre** (licence GNU GPL v2) ou sous licence commerciale. La société Orange a utilisé ce logiciel pour la réalisation du portail en ligne « Mon service public ». La société Entr'Oouvert, estimant que l'utilisation du logiciel par la société Orange contrevenait aux termes de la licence libre et constituait une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, a introduit une **action en contrefaçon de droit d'auteur** devant le TGI de Paris.

Solution : Dans un jugement du 21 juin 2019, le TGI de Paris a déclaré la société Entr'Oouvert irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon. En effet, alors que cette dernière se prévalait de l'inexécution d'un contrat de licence, elle n'aurait pu agir que sur le fondement de la **responsabilité contractuelle**. La Cour d'appel de Paris déclare également **irrecevable l'action en contrefaçon** introduite par la société Entr'Oouvert (tout en condamnant la société Orange pour parasitisme).

→ Ainsi, tout en reconnaissant qu'une inexécution contractuelle peut générer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la Cour d'appel de Paris estime que **le fondement approprié pour agir dépend du fait générateur de cette atteinte** :

- **Si le fait générateur d'une atteinte à un DPI résulte d'un acte de contrefaçon**, l'action doit être engagée sur le **fondement de la responsabilité quasi délictuelle** prévue à l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- **Si ce fait générateur résulte d'un manquement contractuel**, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à l'utilisation du logiciel sous certaines réserves, l'action doit alors être engagée sur le **fondement de la responsabilité contractuelle**.

La Cour d'appel fait application du principe de non-cumul des responsabilités et retient que la décision de la CJUE du 18 décembre 2019 précitée « *ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle* ». Dès lors, la responsabilité délictuelle est exclue au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat.

La société Entr'Oouvert a **diffusé son logiciel sous licence libre et ne pouvait donc agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle**.

Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021, Entre'ouvert / Orange, RG n°19/17493

Apports : La cour d'appel opère, en l'espèce, des distinctions selon les « *atteintes* » que, précisément, la Cour de justice refusait d'effectuer.

Outre ses demandes fondées sur la contrefaçon de logiciel, la société Entr'Oouvert formulait d'autres demandes sur le fondement du parasitisme, soutenant que l'utilisation du logiciel Lasso aurait permis à la société Orange de réaliser d'importantes économies d'une part, et d'obtenir un avantage concurrentiel injustifié d'autre part.

Ces demandes sont accueillies par la cour d'appel qui, après avoir rappelé que « *les reproches articulés par la société Entr'Oouvert ne sont pas tirés de violations des clauses du contrat de licence mais sont relatifs à des faits distincts de parasitisme et dès lors ne se heurtent pas à la règle du non-cumul des responsabilités ci-dessus* », considère que « *la société Orange a, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Entr'Oouvert et commis, en conséquence, au préjudice de cette dernière, des actes de parasitisme* » sanctionnés par l'allocation de **150.000 Euros de dommages-intérêts**.

Cette solution est à rapprocher d'un autre arrêt récent de la cour d'appel de Paris ([CA Paris, 20 novembre 2020, RG n°18/20759](#)) qui, après avoir rejeté les demandes en contrefaçon d'un co-développeur de logiciel à l'encontre de son partenaire (au motif que les agissements en cause ne caractérisaient pas une utilisation du logiciel outrepassant ses droits), rappelle que « *le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article 1240 du code civil, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais d'agissements déloyaux tendant à profiter sans bourse délier des investissements et du savoir-faire d'un concurrent* ».

3. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

Faits : La société Lundi Matin est titulaire du logiciel « RoverCash » **disponible en open source**. La société La Poste s'est rapprochée de cette dernière pour le développement d'une application de caisse utilisable sur tablette et smartphone avec un site web de gestion, l'ensemble de la solution étant baptisé « Genius ». Dans ce contexte, **plusieurs contrats à durée limitée ont été signés entre les deux sociétés**.

Considérant que la mise en ligne de l'application « Genius » sur la plateforme de téléchargement PlayStore de Google était constitutive de contrefaçon de ses droits portant sur le logiciel, la société Lundi Matin a fait assigner la société La Poste, **à titre principal en contrefaçon de logiciel et à titre subsidiaire en violation de ses obligations contractuelles**.

Solution : Après avoir rappelé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles ainsi que la décision de la CJUE du 18 décembre 2019 précitée, le Tribunal considère que **l'atteinte résultant du manquement à une clause contractuelle relative à l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle peut ouvrir droit, sous réserve que le manquement reproché s'analyse *in concreto* en une absence de consentement du titulaire de droits, au bénéfice de l'action en contrefaçon à l'encontre du cocontractant**.

Ici, la mise en production sur le PlayStore de l'application « Genius » n'était pas incluse dans les actes d'exploitation auxquels avait consentis la société Lundi Matin.

→ La société Lundi Matin est donc déclarée **recevable à agir sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle en contrefaçon**, et le Tribunal a considéré que **La Poste s'était rendue coupable de contrefaçon de logiciel** pour avoir rendu et maintenu accessible au public une version de son application « Genius » exécutant le logiciel « RoverCash » de la société Lundi Matin.

Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

Apports : Dans ce jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris prend **le contre-pied de l'arrêt Entre'ouvert / Orange** rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, en condamnant pour contrefaçon un licencié de logiciel qui avait dépassé les limites de la licence.

Observant à juste titre qu' « aucune disposition du droit national relative à la contrefaçon ne dispose expressément que cette dernière peut être invoquée uniquement dans le cas où les parties ne sont pas liées par un contrat », le jugement analyse en **actes de contrefaçon** la violation de clauses prévoyant, d'une part, que les codes sources du logiciel « RoverCash » restaient la propriété de la société éditrice et, d'autre part, que la société La Poste s'engageait à ne pas les exploiter sans son consentement : « il ressort des termes contractuels que la mise en production sur la plate-forme PlayStore de Google d'une version de « Genius » intégrant « RoverCash » n'était pas incluse dans les actes d'exploitation auxquels avait consenti la société éditrice ».

En cela, la décision est considérée par beaucoup comme faisant **une application opportune de principes dégagés par la CJUE dans son arrêt « IT Development »**. En effet, pour cette partie de la doctrine :

- ✓ d'une part, la distinction imposée par l'application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, entre les actes, non prévus par le contrat, qui pourraient être qualifiés de contrefaçons, et les actes qui relèvent d'une inexécution contractuelle, serait difficilement praticable, en particulier dans les cas où le contrat reprendrait les dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour indiquer la teneur des actes que le cocontractant n'est pas en droit d'accomplir ;
- ✓ d'autre part, l'application du principe de non-cumul des responsabilités serait inopportune en ce qu'elle aboutit à ce que le contrefacteur licencié soit traité avec plus de bienveillance que le contrefacteur tiers, compte tenu du régime *a priori* plus favorable pour le défendeur qu'est la responsabilité contractuelle (i.e. cantonnement du montant des dommages-intérêts au dommage prévisible en matière de responsabilité contractuelle vs. mode de calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon échappant à la règle de la réparation intégrale)

La caractérisation de l'originalité des logiciels dans les affaires de contrefaçon

Une jurisprudence constante et récente exige du demandeur en contrefaçon de logiciel, de fonder ses demandes par un exposé en faits et en droit, l'obligeant à identifier l'œuvre, en décrire les caractéristiques et en démontrer l'originalité.

L'objectif poursuivi est de s'assurer du sérieux de l'action visant à exercer des droits sur une œuvre protégée du seul fait de sa création.

Actualités jurisprudentielles

1. [Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2020, AB Cube / eVeDrug, RG n°19/22029](#)
2. [Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2021, Delcom Partners / Sélectour Entreprise, RG n°20/03501](#)
3. [Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602](#)

1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2020, AB Cube / eVeDrug, RG n°19/22029

Présentation de l'arrêt

Faits : La société AB Cube est titulaire d'une suite logicielle (logiciel + base de données) de pharmacovigilance, dénommée « SafetyEasy » et permettant pour les établissements de soins et de santé à recueillir des informations sur les effets indésirables des médicaments en vue de leur transmission aux autorités sanitaires. La société AB Cube a étudié la suite logicielle avec reprise de données d'une entreprise concurrente, la société eVeDrug, fondée par le créateur originel de « SafetyEasy », et a **constaté des similitudes entre les deux suites logicielles**.

Par **requête gracieuse**, une **saisie-contrefaçon a été mise en œuvre au domicile de l'un des associés de la société eVeDrug**.

Ce dernier sollicite de la Cour d'appel de Paris la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée. Il invoque qu'il n'aurait pas dû être fait droit à la requête gracieuse notamment en raison de **l'existence d'un doute sérieux** quant à la détermination du logiciel sur lequel la protection au titre du droit d'auteur est revendiquée, quant à **l'originalité** et la **titularité** de celui-ci.

La Cour d'appel de Paris rappelle que le **droit de l'auteur sur un logiciel** ne s'acquiert pas par un dépôt, qui peut seulement lui donner une date certaine, mais **par la seule création d'une œuvre originale caractérisée par l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur**. Il revient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dans le cadre d'une procédure gracieuse ou dès lors que son existence est contestée de définir et d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue.

→ Or, la Cour d'appel de Paris constate que la requête ne permet ni d'identifier clairement le logiciel ou la suite logicielle, objet de la revendication, ni d'en cerner les éléments originaux pouvant ouvrir droit à protection. En effet, **font défaut l'identification de l'œuvre, la caractérisation de son originalité** et s'agissant de la base de données la démonstration d'un droit *sui generis* de producteur de base de données au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, **aucun élément n'étant apporté sur d'éventuels investissements**.

La mainlevée de la saisie-contrefaçon est donc ordonnée.

2. Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2021, Delcom Partners / Sélectour Entreprise, RG n°20/03501

Faits : La société Delcom Partners a conçu, édité et est propriétaire du logiciel « DYT » qui offre une interface (plate-forme) entre agences de voyages et partenaires locaux. Cette dernière a consenti une **licence d'utilisation du logiciel** à la société Sélectour Entreprise pour une durée de 3 ans. Alors que la relation contractuelle avait cessé, la société Delcom Partners indique avoir été informée que la société **Sélectour Entreprise aurait reproduit le logiciel « DYT » via ses services internes**. Elle l'a donc assignée à ce titre devant le TGI de Nanterre en réparation du préjudice subi résultant des **actes de contrefaçon** et des agissements déloyaux et parasitaires.

Or, dans son assignation, la société Delcom Partners revendiquait des droits d'auteur sur le logiciel « DYT » (présenté à travers ses fonctionnalités, correspondant aux résultats techniques atteints lors de son exécution, qui ne sont pas protégeables en tant que tels). La société Delcom Partners **n'a fourni aucun élément permettant d'identifier l'œuvre ou ses caractéristiques originales** (i.e., aucune mention quant aux formes d'expression des lignes de code).

Cependant, la Cour d'appel de Versailles rappelle que le logiciel n'est protégé par le droit d'auteur que si la forme de son expression est originale en ce sens qu'elle traduit un effort personnalisé du programmeur dépassant la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante qui se matérialise dans une structure individualisée. **Seul le code source permet de connaître les choix précis du programmeur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l'originalité d'un logiciel.**

→ **Faute d'explicitation des caractéristiques originales revendiquées et de commentaire du code source qui est le siège de ses droits, l'assignation ne répond pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile et doit être annulée.**

3. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

Présentation de l'arrêt

Faits : La société Lundi Matin est titulaire du logiciel « RoverCash » disponible en **open source**. La société La Poste s'est rapprochée de cette dernière pour le développement d'une application de caisse utilisable sur tablette et smartphone avec un site web de gestion, l'ensemble de la solution étant baptisé « Genius ». Dans ce contexte, plusieurs contrats à durée limitée ont été signés entre les deux sociétés.

Considérant que la mise en ligne de l'application « Genius » sur la plateforme de téléchargement PlayStore de Google était constitutive de contrefaçon de ses droits portant sur le logiciel, la société Lundi Matin a fait assigner La Poste, **à titre principal en contrefaçon de logiciel et à titre subsidiaire en violation de ses obligations contractuelles**.

La société Lundi Matin revendique un **logiciel couvrant des fonctionnalités essentielles et une ergonomie spécifique** mais surtout l'approche « Bottom-up » inédite permettant un paramétrage sur mesure afin d'obtenir sa propre interface de visualisation. Ainsi, **l'infrastructure** adoptée a été conçue pour permettre un ajout de fonctionnalités sans avoir à modifier l'architecture logicielle, ce choix **ayant été exprimé dans le code source dudit logiciel**.

La société La Poste soutient que les caractéristiques revendiquées ne constituent pas une forme d'expression du programme en cause, et ont de surcroît été contraintes par les fonctions requises.

→ Le Tribunal considère que si, pris indépendamment, les choix ainsi opérés ne sont pas originaux en eux-mêmes, ils traduisent néanmoins, **étant conjugués en une combinaison spécifique, des choix arbitraires, différents de ceux effectués par d'autres opérateurs du marché et allant au-delà de la mise en œuvre d'un simple savoir-faire technique ou de logiques automatiques et contraignantes**. Le logiciel est donc **original**.

CA Paris, 6 novembre 2020, AB Cube / eVeDrug, RG n°19/22029

CA Versailles, 25 mai 2021, Delcom Partners / Sélectour Entreprise, RG n°20/03501

TJ Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

Apports : ces 3 décisions illustrent le fait qu'un même grief (le moyen consistant à contester l'originalité de l'œuvre qui aurait été contrefaite) peut fonder :

- ✓ Une demande de mainlevée de saisie-contrefaçon
- ✓ Une demande d'annulation de l'assignation pour indétermination de son objet (exception de procédure)
- ✓ Une défense au fond (rejet des prétentions adverses)

Certaines décisions récentes du TJ Nanterre ont même considéré qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ([TJ Nanterre, 19 février 2020, n°17/06440](#) ; [TJ Nanterre, 11 févr. 2021, n° 19/04879](#)).

Ce raisonnement est pourtant contraire à la jurisprudence dominante telle que consacrée par la Cour de cassation dès 2013, selon laquelle « *l'originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon* », c'est du fond ([Cass. Com. 29 janv 2013, n°11-27.351](#)).

Cette dernière position est également celle du juge de la mise en état du TJ de Paris qui a considéré dans deux ordonnances successives que pour appliquer l'article 789, 6° du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « *au droit d'auteur, il y a lieu d'opérer une distinction entre les questions se rapportant d'une part, à la titularité des droits invoqués et à la détermination de leur objet – c'est-à-dire des éléments sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour prétendre voir qualifier une œuvre de création originale – qui sont des points conditionnant la recevabilité des demandes, et d'autre part, à la reconnaissance de l'originalité alléguée, qui est quant à elle une question de fond relevant à ce titre de la seule appréciation du tribunal* » ([JME, TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 23 oct. 2020, n° 20/01357](#) ; [JME, TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 8 juin 2021, n° 20/08581](#)).

La preuve de la contrefaçon de logiciel (constat d'huissier / procès-verbal de saisie contrefaçon / décompilation)

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la preuve de la contrefaçon de logiciel est libre. Ainsi, il n'existe aucune obligation légale de faire appel à des experts ou à des huissiers pour prouver la contrefaçon.

Toutefois, en pratique, certains procédés permettent d'apporter une preuve fiable et de garantir une meilleure appréciation de l'acte de contrefaçon par les juges.

Actualités jurisprudentielles

1. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602
2. Tribunal judiciaire de Paris, 28 septembre 2021, Arka Ouest / Habiteo, RG n°17/14337
3. CJUE, 6 octobre 2021, Top System SA / Etat Belge, affaire C-13/20 (*questions préjudicielles de la Cour d'appel de Bruxelles transmises dans sa décision du 20 décembre 2019*)

1. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, Lundi Matin / La Poste, RG n°18/01602

→ Annulation partielle d'un PV de constat d'huissier pour déloyauté : introduction illicite de l'huissier dans un espace « JIRA » à l'aide des identifiants de la partie requérante

Faits : La société Lundi Matin est titulaire du logiciel « RoverCash » **disponible en open source**. Le Tribunal a considéré que ce logiciel est **original au sens de l'article L.111-1 du code de propriété intellectuelle**.

Considérant que la mise en ligne de l'application « Genius » sur la plateforme de téléchargement PlayStore de Google était constitutive de contrefaçon de ses droits portant sur le logiciel, la société Lundi Matin a fait assigner la société La Poste, **à titre principal en contrefaçon de logiciel et à titre subsidiaire en violation de ses obligations contractuelles**.

Solution : Le Tribunal rappelle le principe selon lequel les preuves rapportées par un constat d'huissier doivent avoir été **obtenues loyalement**.

Or, pour effectuer une copie des codes sources litigieux, **l'huissier s'est introduit sur l'espace « JIRA »** établi entre les deux sociétés (espace de stockage numérique où les développeurs déposent leurs codes) **à l'aide des identifiants du dirigeant de la société Lundi Matin**.

→ Le Tribunal considère que **l'usage qui a été fait desdits identifiants, pour copier des codes sources seulement accessibles dans la sous-partie « Git » et non pour la résolution de difficultés techniques, relève d'un procédé déloyal**.

En conséquence, le **PV de constat est annulé** en toute sa partie relative aux opérations réalisées à partir de JIRA, **les codes source copiés par ce biais étant de ce fait rendus inexploitable**s.

En revanche, les constats relatés dans ce même PV à partir de **sites internet publics en accès libre** (notamment le site web de La Poste ou le PlayStore de Google) **demeurent valables**.

2. Tribunal judiciaire de Paris, 28 septembre 2021, Arka Ouest / Habiteo, RG n°17/14337

➔ Annulation partielle d'un PV de saisie-contrefaçon pour décompilation illicite

Faits : La société Arka Ouest a développé une approche numérique des images et des visites virtuelles en 3D de bâtiments **protégée par un brevet de procédé**.

Estimant que le site internet de la société Habiteo, permettant notamment aux internautes de visiter en 3D un projet immobilier (la solution « EVimmo3D »), viole ses droits de propriété intellectuelle, la société Arka Ouest a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Habiteo.

La société Arka Ouest soutient que les procès-verbaux de constat censés établir l'exploitation de la solution « EVimmo3D » sont nuls pour défaut de pouvoir, l'huissier ayant joué un **rôle actif** en procédant au téléchargement de l'ensemble des fichiers accessibles via l'arborescence indiquée par la société Habiteo, ce qui constitue une **aspiration complète du site**, et une **décompilation illégale** (i.e., traduction de la forme du code) car n'ayant pas été réalisée pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel avec d'autres logiciels **mais pour obtenir le code source**.

Solution : Le Tribunal considère que la **décompilation** opérée par l'huissier n'avait pas pour objectif d'obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité du logiciel et ne s'est d'ailleurs pas limitée aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité, **mais avait uniquement pour but de permettre un accès au code source afin d'établir l'auto-divulgaration par la société Arka Ouest de son logiciel avant le dépôt du brevet**. Cet élément permet d'étayer le moyen tiré de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté. La décompilation a été réalisée par une personne ne disposant pas du droit d'utiliser un exemplaire du logiciel, n'étant ni titulaire des droits d'auteur, ni n'ayant été autorisée par ledit titulaire à utiliser ou reproduire le logiciel.

Cette **décompilation** a donc été opérée en **violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle**. Les opérations effectuées par l'huissier sont donc **partiellement annulées pour décompilation illicite**.

3. CJUE, 6 octobre 2021, Top System SA / Etat Belge, affaire C-13/20

→ Précisions quant au périmètre de l'exception de décompilation

Faits : Le SELOR (bureau de sélection de l'administration fédérale de Belgique) aurait procédé, de manière illégale, à la **décompilation d'un programme d'ordinateur** développé par la société Top System, en violation des droits exclusifs de cette dernière sur le logiciel, et faisant partie d'une application sur laquelle le SELOR détient une licence d'utilisation.

D'après la société Top System, une décompilation ne peut être réalisée (i) qu'en vertu d'une autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit de ce dernier, (ii) ou encore à des fins d'interopérabilité. En revanche, elle ne serait **pas permise à des fins de correction** des erreurs affectant le fonctionnement du programme concerné. Le SELOR reconnaît avoir **procédé à la décompilation dans le but de corriger certaines erreurs de conception** affectant le logiciel et qui rendaient impossible une utilisation de celui-ci conformément à sa destination.

Solution : La CJUE indique que l'article 5 § 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que **l'acquéreur légitime d'un programme d'ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme**, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l'application dont fait partie ledit programme.

Cependant, cet acquéreur **n'est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction** et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d'auteur sur ledit programme.

Les précisions apportées par la Cour de cassation en matière de saisie-contrefaçon de logiciel et de mainlevée consécutive à une telle mesure

Le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel.

La contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet qui ne sont pas dépourvues, par nature, de force probante.

Actualité jurisprudentielle

1. **Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, Eiffage / Courbon, n°20-22.048**

1. Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, Eiffage / Courbon, n°20-22.048

Faits : Reprochant à la société Eiffage la contrefaçon d'un logiciel de supervision d'automatisme, la société Courbon a, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle obtenu, sur requête, la **désignation d'un huissier de justice** avec pour mission de procéder à des **opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Eiffage**. A l'issue de cette opération, la société Eiffage a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon considérant que la société Courbon n'a joint à sa requête **aucun élément objectif et vérifiable** à l'appui de ses soupçons de contrefaçon de son logiciel par la société Eiffage.

La Cour d'appel de Lyon le, 17 novembre 2020, a prononcé la **mainlevée de la saisie-contrefaçon** et ordonné la **restitution de l'ensemble des éléments saisis** par l'huissier de justice.

Solution : Selon le code de la propriété intellectuelle, la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en **apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon**.

Ainsi, en n'examinant pas les déclarations recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon, la première synthèse réalisée, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que la copie d'un échange sur un forum internet, qui étaient produites par la société Courbon, la **Cour d'appel a violé les articles du code de la propriété intellectuelle**.

A défaut pour la cour d'appel de Lyon d'avoir procédé à cet examen, l'arrêt rendu par cette dernière le 17 novembre 2020 est cassé et annulé en toutes ses dispositions..

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, Eiffage / Courbon, n°20-22.048

Apports : Une demande de mainlevée à l'encontre d'une saisie-contrefaçon de logiciel peut notamment être justifiée par l'existence d'un doute sérieux quant à la détermination du logiciel sur lequel la protection au titre du droit d'auteur est revendiquée, son éventuelle originalité et/ou sa titularité (CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 6 Novembre 2020, AB Cube / eVeDrug, RG n° 19/22029).

Il s'agit d'un recours spécifique, distinct du droit commun des ordonnances sur requête (la rétractation des articles 496 et 497 du code de procédure civile) à plusieurs égards :

- d'une part, la demande de mainlevée est enfermée dans **un délai particulier et contraignant**, d'autant plus que le CPI ne prévoit pas l'obligation pour le saisissant de notifier au saisi la saisie effectuée auprès d'un tiers ou hors la présence du saisi (ce qui en pratique est assez fréquent) et que la Cour de cassation refuse de suppléer ce vide juridique ; le saisi peut ainsi très bien ignorer la saisie-contrefaçon et ne la découvrir que postérieurement à l'expiration du délai pour agir en mainlevée, à réception de l'assignation au fond ; il risque ainsi en pratique d'être privé de la faculté d'exercer ce recours ;
- d'autre part, la Cour de cassation rappelle dans cette affaire que « *la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance* » : elle permet uniquement « *la cessation pour l'avenir des effets de la saisie* », ce qui signifie concrètement que **la simple mainlevée laisse subsister la saisie description et le procès-verbal de l'huissier**, autorisant les atteintes potentielles à la confidentialité et au secret des affaires.

Le demandeur à la mainlevée est donc nettement moins bien traité que le demandeur à la rétractation. Il doit cependant se garder d'agir sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au risque de voir son recours déclaré irrecevable.

Difficile d'y voir ici autre chose qu'un « *particularisme largement inexpliqué du droit d'auteur dans ce domaine* » (Ch. Caron, *Les deux juges de la contestation de la saisie-contrefaçon*, Communication Commerce électronique n° 7-8, Juillet 2010, comm. 71)

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, Eiffage / Courbon, n°20-22.048

Apports (suite) : Dans cette affaire, au visa de l'article L. 332-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation rappelle tout d'abord que « *la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante* ».

Elle énonce ensuite, au visa de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle que « *la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon* ».

L'arrêt d'appel est ainsi cassé, en raison de la non prise en compte par les juges d'appel (i) d'une part de la copie d'un échange sur le forum Facebook et (ii) d'autre part des éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Ce faisant, **la Cour de cassation tend à aligner l'office du juge saisi d'une demande de mainlevée en matière de propriété littéraire et artistique sur celui du juge saisi d'une demande de rétractation en matière de propriété industrielle**. Récemment encore, dans une affaire de contrefaçon de marques, la Cour de cassation a en effet approuvé une cour d'appel pour avoir rappelé que « *le juge saisi de la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie-contrefaçon est investi, dans le cadre d'un débat contradictoire, des attributions du juge qui l'a rendue et que, devant apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, il doit statuer en tenant compte, non seulement des éléments de preuve produits au soutien de celle-ci, mais aussi de ceux fournis ultérieurement* » ([Cass., Com., 4 mars 2020, n°17-28.598](#))

La dichotomie entre les deux procédures (mainlevée vs. rétractation) – stigmatisée de longue date - n'en paraît que plus anachronique encore (Voir à cet égard : I. Romet, *La saisie-contrefaçon, unité et diversité ; Neuf propositions pour harmoniser la saisie-contrefaçon*, Cahiers de droit de l'entreprise, 14/10/2004, n°4, p. 37 : « *En toute hypothèse, le recours en rétractation et le recours en cantonnement ou en mainlevée sont suffisamment proches pour envisager une généralisation du recours en rétractation à toutes les saisies-contrefaçon exécutées sur ordonnance et de réserver la procédure en cantonnement ou en mainlevée aux saisies-contrefaçon pratiquées sur réquisition.* »

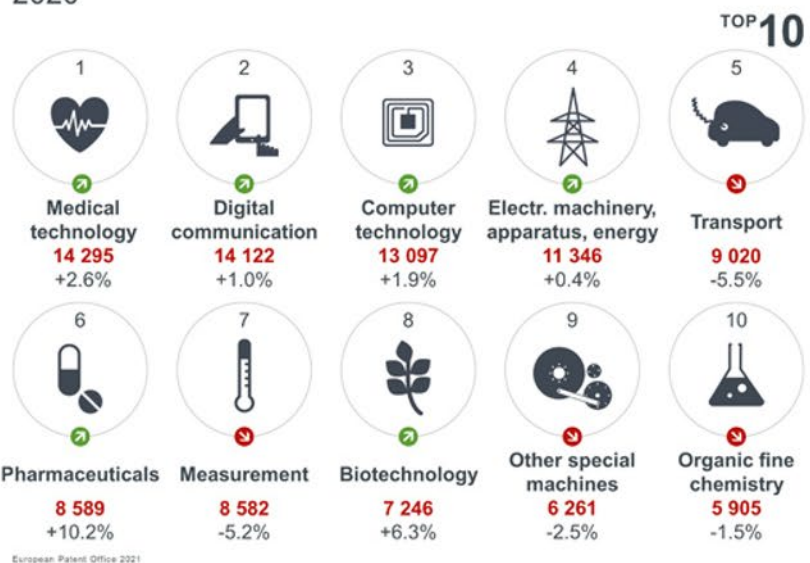
Actualité 2021 du droit du logiciel : Aspects de propriété intellectuelle

Partie 2 : Brevet

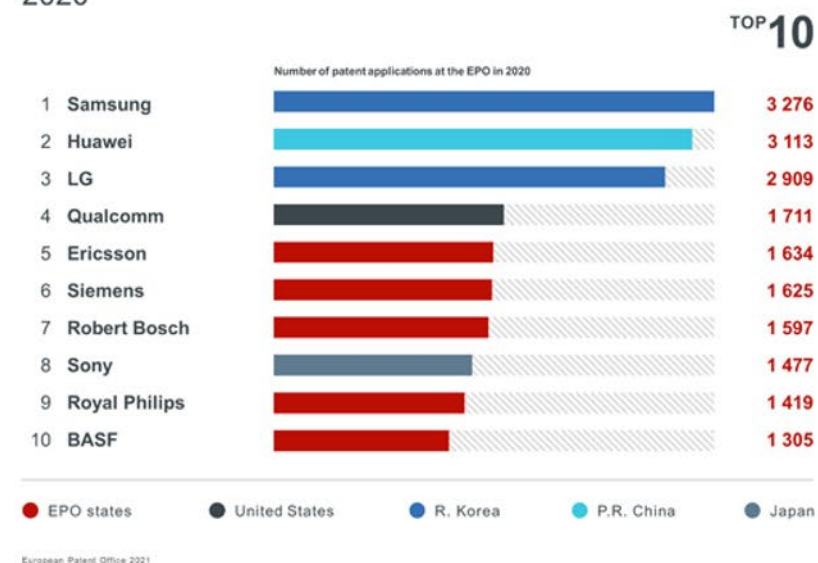
- La protection des inventions mises en œuvre par ordinateur (OEB, France)
- Exemple récent : Les procédés de simulations (OEB)
- La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (OEB, AIPPI)
- Bonus 1 : Inventions de salariés
- Bonus 2 : La contrefaçon des brevets sur les IMO

Les principaux domaines pour le dépôt de demandes de brevets à l'OEB - Les principaux déposants

Top technical fields for European patent applications 2020



Top applicants for European patents 2020



Focus sur les technologies numériques

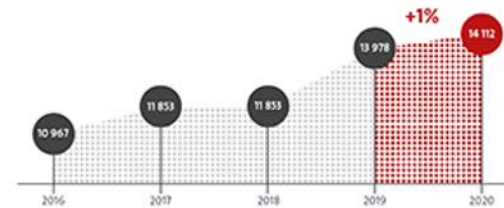
2020 Digital communication still booming

The technology at the heart of the fourth industrial revolution

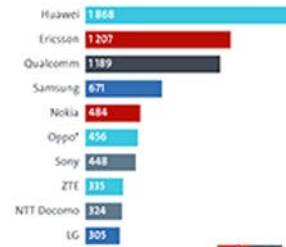
Countries of origin for European patent applications



Total European patent applications in digital communication



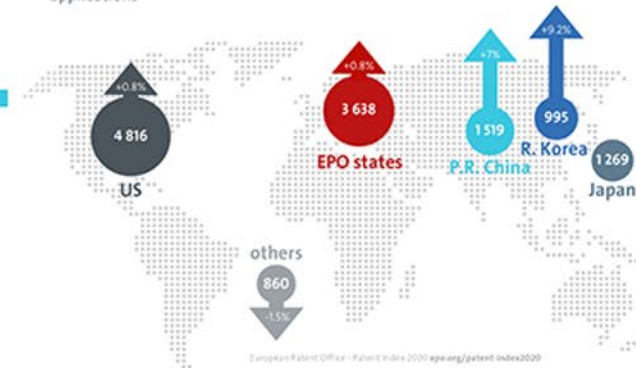
Top applicants 2020



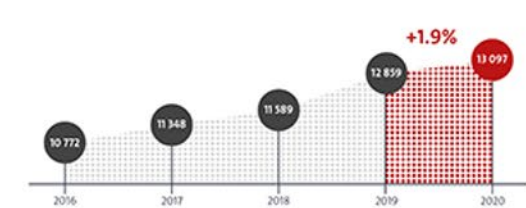
2020 Computer technology up almost 2%

Big growth posted by companies from China and Korea

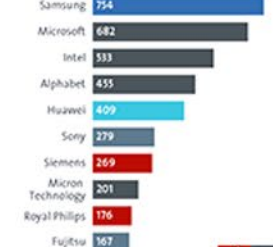
Countries of origin for European patent applications



Total European patent applications in computer technology



Top applicants 2020



La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Définition

- Une invention mise en œuvre par ordinateur (IMO) est une invention qui implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et dont une ou plusieurs caractéristiques sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur.

Conditions de brevetabilité (Convention sur le brevet Européen – CBE):

- A 52 CBE – Inventions brevetables :
- ❖ « toute invention dans tous les domaines technologiques », sauf (entre autres) :
 - les méthodes mathématiques
 - méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques,
 - les programmes d'ordinateur
 - dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré **en tant que tel**
- ❖ Interprétation par la jurisprudence : solution technique à un problème technique
- A 54 CBE – Nouveauté : L'invention n'est pas comprise dans l'état de la technique
- A 56 CBE – Activité inventive : L'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier
- A 57 CBE – Application industrielle : L'invention peut être fabriquée ou utilisée dans une industrie

Problématique des IMOs

- Caractère « technique »

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Que peut-on breveter : Programme d'ordinateur / procédé sous-jacent (Directives OEB G II 3,6)

- « Une distinction est établie entre un programme d'ordinateur, qui correspond à une séquence d'instructions exécutables par ordinateur, et une méthode mise en œuvre par ordinateur, laquelle est une méthode qui est effectivement exécutée sur un ordinateur.
- Pour avoir un caractère technique et échapper ainsi à l'exclusion de la brevetabilité, un programme d'ordinateur doit produire un "effet technique supplémentaire" lorsqu'il est exécuté sur un ordinateur. »

Exemples (Directives OEB G II 3.6.1):

- Une méthode destinée à commander un système de freinage antiblocage pour automobile,
- Une méthode destinée à détecter des émissions au moyen d'un appareil à rayons X,
- Une méthode destinée à comprimer des vidéos,
- Une méthode destinée à restaurer une image numérique déformée,
- Une méthode destinée à crypter des communications électroniques,
- Des mesures de sécurité destinées à protéger l'intégrité de la séquence d'amorçage,
- Des contre-mesures de sécurité contre les attaques par analyse de puissance,
- La commande de l'exploitation d'un ordinateur, par exemple l'équilibrage de la charge des processeurs ou l'allocation de mémoire, produisent normalement un effet technique supplémentaire.

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Que ne peut-on pas breveter : Exemples (Directives OEB G II 3.6.2 à 3.7.1)

- Des modélisations de l'information,
- Des méthodes de programmation,
- Des (méta)langages de programmation,
- Un modèle de donnée
 - ❖ une structure de données avec un effet technique peut être brevetable,
- Les présentations d'informations caractérisées par leur contenus cognitif
 - ❖ les interfaces graphiques peuvent être brevetées sous certaines conditions,

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Passer la barre de la brevetabilité ?:

- Assez facile : mentionner au moins un élément technique
- ❖ Eviter l'exception de A 52 CBE,
- T208/84 « VICOM », 15/07/1986: un procédé reposant sur une méthode mathématique ou algorithmique n'est pas exclue de la brevetabilité, un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme pour la commande d'un procédé technique n'est pas exclu de la brevetabilité,
- T931/95 « Pension Benefit », 08/09/2000: un dispositif mettant en œuvre une méthode non technique n'est pas exclu de la brevetabilité,
- T258/03, « Hitachi », 21/04/2004: Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Formulations (Directives OEB F IV 3.9.1)

- Méthode mise en œuvre par ordinateur et comprenant les étapes A, B, ...
- Méthode exécutée par un ordinateur et comprenant les étapes A, B, ...
- Dispositif/appareil/système de traitement de données comprenant des moyens de mettre en œuvre [les étapes de]
- Dispositif/appareil/système de traitement de données comprenant des moyens de mettre en œuvre l'étape A, des moyens de mettre en œuvre l'étape B, ...
- Dispositif/appareil/système de traitement de données comprenant un processeur adapté [aux étapes de la] [à la] méthode selon la revendication 1 / configuré pour mettre en œuvre [les étapes de] la méthode selon la revendication 1.
- [Produit] programme d'ordinateur comprenant des instructions qui, lorsque le programme est exécuté par un ordinateur, conduisent celui-ci à mettre en œuvre [les étapes de]
- Support [d'enregistrement] lisible par ordinateur comprenant des instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées par un ordinateur, conduisent celui-ci à mettre en œuvre [les étapes de]
- Signal d'un support de données, portant le [produit] programme d'ordinateur selon la revendication 3.

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (OEB)

Passer la barre de la nouveauté ?:

- Assez facile : trouver au moins une différence avec l'art antérieur (technique/non technique)
- Pas suffisant ...

Passer la barre de l'activité inventive ?:

- LA difficulté !
- T641/00, « COMVIK », 26/09/2002
- méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques,
- Spécificité de l'OEB
- ❖ Approche Problème / Solution pour évaluer l'activité inventive
- ❖ Une revendication peut contenir des caractéristiques techniques et non techniques mais l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte des seules caractéristiques qui contribuent au caractère technique.
- Directives G VII 5.4
- Quatre étapes
- ❖ Identifier l'art antérieur le plus proche
- ❖ Identifier des différences avec cet art antérieur le plus proche
- ❖ Formuler un problème technique objectif
- ❖ Evaluer l'évidence de la solution technique apportée par l'invention

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (France)

Annulation sur le fondement de l'A 52 CBE

- Exalead c Sinequa, CA Paris, 16 décembre 2016, RG 14/06444.
- ❖ « la référence à un "serveur" qui a pour fonction de mettre en œuvre la recherche et l'affichage de résultats tirés d'une base de données ne confère pas un caractère technique à l'invention, le serveur étant un outil de recherche basique et usuel et les opérations de recherche et d'affichage, des opérations informatiques basiques. » .

Annulation du rejet sur le fondement de L 611-10 3 (équivalent A 52 CBE)

- Thales c/DG de l'INPI, CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 21 mai 2019, RG 18/19669
- ❖ Qu'il s'agit dès lors d'un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, étant précisé que ce moyen aidant le pilote à sélectionner parmi celles-ci les plus pertinentes produit aussi un effet technique tel que défini ci-dessus
- Bull c/DG de l'INPI, CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 22 novembre 2019, RG 18/21161
- ❖ l'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut conférer à ladite méthode un caractère technique

Alignement ? Sur A 52 CBE... et sur A 56 CBE/COMVIK ?

- Pourvois en cassation en cours...

La protection des Inventions mises en Œuvre par ordinateur (A RETENIR)

Les programmes d'ordinateurs ne sont pas brevetables en tant que tels.

Les procédés sous-jacents peuvent l'être.

- Ils doivent définir une solution TECHNIQUE à un problème TECHNIQUE.
- ❖ La jurisprudence ne définit pas le terme « *technique* »
- Des éléments non-techniques peuvent être utilisés dans la définition du problème ou de la solution, mais ne doivent pas en être les éléments uniques.

La plus grande difficulté réside dans l'appréciation de l'activité inventive

- Etude au cas par cas.
- Besoin de trouver l'angle TECHNIQUE pour définir l'invention:
 - ❖ « *Comment on fait* » plutôt que « *qu'est-ce que ça fait* ».

Exemple récent: Les procédés de simulation (OEB)

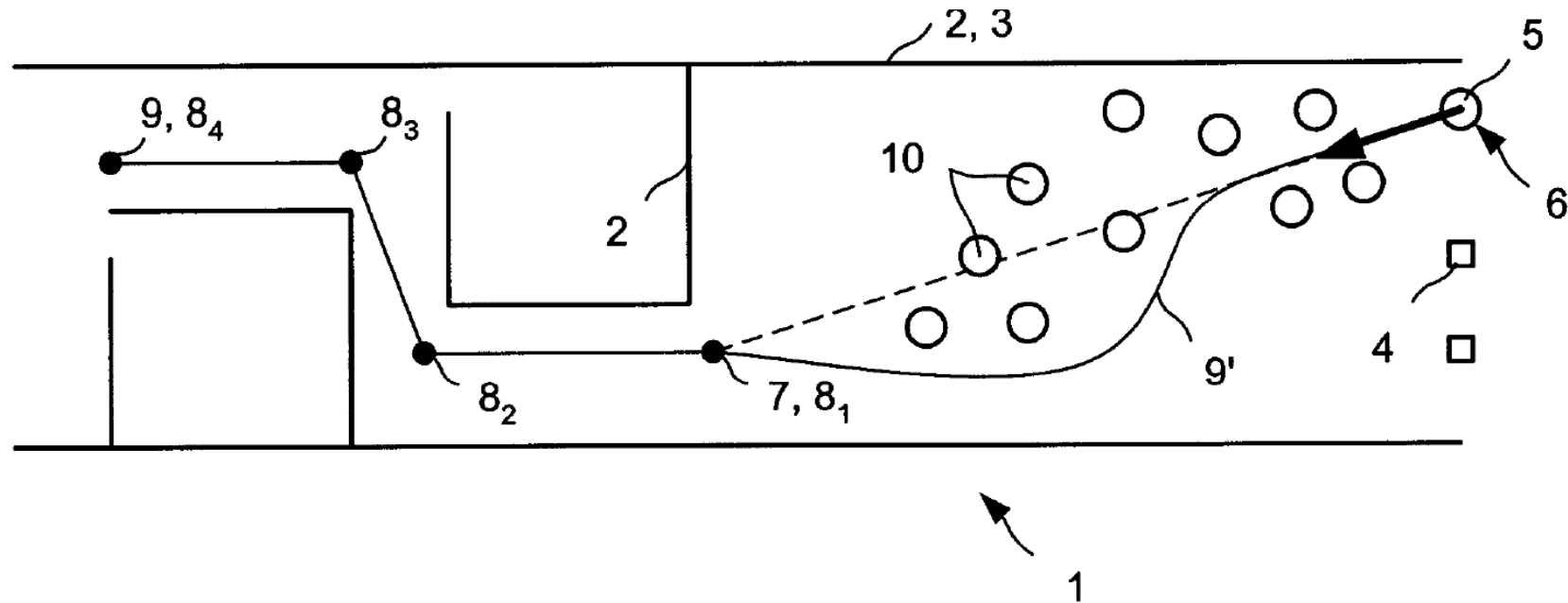


Fig. 2

Exemple récent: Les procédés de simulation (OEB)

Décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB G1/19

- Application de la jurisprudence « classique » (Approche « COMVIK »)
- ❖ La revendication en cause
 - *"1. Procédé mis en œuvre par ordinateur de modélisation du mouvement d'une foule de piétons dans un environnement, ledit procédé comprenant : .*
 - *la simulation du mouvement de plusieurs piétons dans l'environnement, caractérisée en ce que la simulation du mouvement de chaque piéton comprend les étapes suivantes : .*
 - *fournir un trajet provisoire dans un modèle de l'environnement entre un emplacement actuel et une destination cible ;*
 - *fournir un profil dudit piéton ;*
 - *déterminer sur la base dudit profil et*
 - *dudit trajet provisoire un pas préféré du piéton vers une position préférée dans la direction de ladite destination cible, la détermination dudit pas préféré comprenant la détermination d'une fonction d'insatisfaction qui exprime le coût du pas effectué et correspond à la somme d'une fonction d'inconfort, exprimant un coût de déviation par rapport à une direction donnée, et d'une fonction de frustration, exprimant un coût de déviation par rapport à une vitesse donnée ;*
 - *définir un périmètre autour de ladite position préférée ;*
 - *identifier des obstructions situées dans ledit périmètre, lesdites obstructions englobant d'autres piétons ainsi que des obstacles fixes ;*
 - *définir un espace personnel autour dudit piéton ;*
 - *établir s'il est possible d'effectuer le pas préféré en déterminant si les obstructions empiètent sur ledit espace personnel pendant que le pas préféré est effectué.*

Exemple récent: Les procédés de simulation (OEB)

Décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB G1/19

- Application de la jurisprudence « classique » (Approche « COMVIK »)
- ❖ 1. Une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique, qui est revendiquée en tant que telle, peut, aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation.
 - *139. Aucune catégorie d'inventions mises en œuvre par ordinateur ne peut être exclue a priori de la protection par brevet. Ne serait-ce que pour cette raison, il doit être répondu par l'affirmative à la question 1. De plus, l'approche COMVIK exige d'évaluer la contribution technique apportée par chacune des caractéristiques d'une invention mise en œuvre par ordinateur. À l'instar de tout procédé mis en œuvre par ordinateur, une simulation dépourvue de produit ayant un lien direct avec la réalité physique peut néanmoins résoudre un problème technique.*
- ❖ 2. Pour l'appréciation précitée, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.
 - *142. Une simulation numérique qui contribue à la solution technique d'un problème technique peut même refléter des aspects non techniques, comme le comportement humain, lequel peut par exemple être représenté à l'aide de modèles reposant sur la théorie des jeux. Si le fait qu'un système ou un procédé simulé repose sur des principes non techniques signifiait nécessairement que cette simulation ne pouvait pas présenter de caractère technique, une catégorie spécifique de simulations numériques serait désavantagée, sans pour autant qu'il y ait de fondement juridique qui explique un tel désavantage. C'est pourquoi, la Grande Chambre ne juge ni suffisant ni nécessaire de prévoir une condition selon laquelle une simulation numérique devrait reposer, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.*
- ❖ 3. Les réponses à la première et à la deuxième question ne sont pas différentes lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception.
 - *144. La Grande Chambre ne voit aucune raison de soumettre à des règles particulières les simulations qui sont revendiquées comme faisant partie d'un procédé de conception. Tout traitement particulier réservé à de telles combinaisons poserait des problèmes de délimitation, puisque la "conception" n'est pas un critère clair et que le terme proprement dit n'apparaîtra même pas nécessairement dans une revendication relative à un procédé de conception. De plus, il pourrait y avoir des incertitudes concernant l'applicabilité de telles règles particulières, étant donné que des étapes de conception peuvent être revendiquées dans des contextes qui ne sont pas liés aux simulations.*

Exemple récent: Les procédés de simulation (OEB)

Décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB G1/19

- Application de la JP « classique » (Approche « COMVIK »)
- 67. La Grande Chambre estime qu'il n'est jamais possible de donner une liste exhaustive des critères (positifs ou négatifs, alternatifs ou cumulatifs) permettant de déterminer si un procédé mis en œuvre par ordinateur résout un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur dudit procédé. Cela vaut pour tous les procédés mis en œuvre par ordinateur, et non uniquement pour les simulations.
- 88. Suivant la jurisprudence actuelle et compte tenu des dispositions juridiques pertinentes, la Grande Chambre ne juge pas nécessaire d'exiger dans tous les cas un lien direct avec une réalité physique (extérieure). D'une part, des caractéristiques à l'intérieur du système informatique utilisé peuvent également apporter des contributions techniques (voir point E.I.b) ci-dessus). D'autre part, dans de nombreux cas, des effets techniques potentiels – lesquels peuvent être différenciés des effets techniques directs sur une réalité physique – ont été pris en considération pour apprécier la technicité / l'activité inventive (voir point E.I.e) ci-dessus). L'existence d'un lien direct avec une réalité physique, reposant sur des caractéristiques qui, en soi, sont techniques et/ou non techniques, ne saurait constituer une condition nécessaire, ne serait-ce que parce que la notion de technicité doit rester ouverte, même si un tel lien suffit dans la plupart des cas pour établir la technicité.

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (OEB)

Position de l'OEB

- Application de la JP « classique » (Approche « COMVIK »)
- ❖ Razik Menidjel, Chief Operating Officer Technologies de l'information et de la communication
 - *"Les demandes de brevet faisant intervenir l'IA sont de plus en plus courantes dans un certain nombre de domaines techniques. Ces dernières années, l'Office européen des brevets a suivi de près les développements de la 4RI et des technologies émergentes, y compris l'IA, et a adapté en conséquence ses pratiques relatives à l'examen. Je suis particulièrement satisfait de la version révisée des Directives relatives à l'examen, qui exposent une méthodologie rigoureuse garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité, non seulement pour les demandes liées à l'IA mais également pour les inventions mises en œuvre par ordinateur en général. Cela fait partie de notre engagement en faveur de la qualité qui est l'un des piliers du Plan stratégique 2023 de l'OEB."*
- ❖ Rencontres OEB/intellectuels/spécialistes majeurs dans ce domaine
 - Première conférence publique sur l'IA de l'OEB en mai 2018
 - Deuxième conférence virtuelle les 17 et 18 décembre 2020

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (OEB)

Position de l'OEB

- Application de la JP « classique » (Approche « COMVIK »)
- ❖ Directives G II 3.3.1 : Intelligence artificielle et apprentissage automatique
 - *"L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique se fondent sur des modèles de calcul et sur des algorithmes utilisés à des fins de classification, de partitionnement, de régression et de réduction de la dimensionnalité. On peut citer par exemple les réseaux neuronaux, les algorithmes génétiques, les machines à vecteurs de support, les k-moyennes, la régression par noyau et l'analyse discriminante. Ces modèles de calcul et algorithmes sont, en tant que tels, de nature mathématiquement abstraite, indépendamment de la question de savoir s'ils peuvent être "entraînés" à partir de données d'entraînement. Par conséquent, les orientations fournies au point G-II, 3.3 s'appliquent aussi de manière générale à de tels modèles de calcul et algorithmes."*

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (AIPPI)

AIPPI 2021 – Groupe Français

- Study Question: Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions

Origine de l'invention/Homme du métier

- *“As mentioned in response to question 1, the assessment of inventive step under French law doesn't take into account the actual circumstances of the invention and therefore in theory, and under current law, it doesn't matter how much involved the AI is, in generating an invention.”*
- *“Thus, while the increasing use of AI does not fundamentally change the definition of the “person skilled in the art”, the increasing use of AI facilitates its access and, in areas where AI is widely used, the “person skilled in the art” should increasingly be seen as a person or a group of human persons with access to AI.”*

Activité inventive

- Problématique des données d'entraînement
- ❖ *“(…) a two-step reasoning must take place: (i) was it obvious to the person skilled in the art to think of using AI to solve the technical problem? and (ii) was it obvious to the person skilled in the art to choose the AI system, the training data and/or the input data considered?”*
- ❖ *“The response to the proposed scenarios, summarised below, allows to state that the use of an AI, which may be obvious in some technical fields, does not necessarily disqualify the inventive step: the selection of the data (training and input) and of the AI system, and/or their combination, may be inventive. The result is a more or less strong presumption of inventive step depending on the case.»*
- See Chart next slide

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (AIPPI)

Scenario	AI	Training data	Input data	Inventive step <i>(Presumption in the absence of precise elements in the statement)</i>
a	Public access	Public access	Public access	YES weak presumption
b	Public access	Public access	Not accessible [proprietary]	YES average presumption
c	Public access	Not accessible [proprietary]	Public access	YES strong presumption
d	Not accessible [proprietary] but AI principles commonly used	Public access	Public access	YES weak presumption
e	Publicly available but not commonly used in the technical field	Public access	Public access	YES strong presumption
f	Public access & human selection step among the suggestions made	Public access	Public access	YES strong presumption

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (AIPPI)

AIPPI 2021 – Groupe Français

- Study Question: Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions
- ❖ **Suffisance de description**
- Problématique des données d'entraînement
- ❖ *“French case law has not yet ruled on the implementation of these criteria for an AI-related patent and the doctrine has not made it clear whether new criteria should be adopted and what their nature would be.”*
- T0161/18 (EPO) : “with regard to the training of the artificial neural network, the mere mention in the description “that the input data should cover a wide range of patients of different ages, genders, constitution types, health histories and so on”, in order to avoid specialisation of the neural network, does not reveal which input data are appropriate for the training of the neural network.”
- ❖ *“The question nevertheless raises the question of the sufficiency of disclosure of a “new” or “improved” invention. The fact that the invention “consists” of a new or improved AI will be interpreted in the following way.*
- Either the AI (i) itself participates in a technical effect of a patentable technical process or
- the AI (ii) is used as a means to fulfil a functionality that provides such a technical effect.”
- ❖ *“If at the filing date an AI platform and/or AI environment is publicly available on a website, the invention comprising at least one feature achieved by AI will be sufficiently disclosed, provided that the person skilled in the art can reproduce the invention by training the AI to achieve a given result.”*
- ❖ Examples
- Next slide

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (AIPPI)

AIPPI 2021 – Groupe Français

- Study Question: Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions

❖ Suffisance de description

- First example (tumour image detection)

- ❖ *“the inventor has created an AI particularly good at detecting a specific geometric shape in images. It turns out that the detection of this geometric shape in medical images enables diseases (e.g. a tumour) to be diagnosed very efficiently. The claimed invention is therefore a diagnostic aid system or method which applies this AI to medical images of a patient, detects or does not detect the geometric shape and according to a detection score, processes the image in a specific way to optimally present it to a practitioner.*

- ❖ *In this first example, we can consider that it is both the choice of the geometric shape and the AI specifically efficient for this shape that allows the technical effect of detection to be achieved. The AI thus participates in the technical effect.”*

- Second example (Predictive maintenance)

- ❖ *“the inventor created a process for predictive maintenance of failures in a system. He realised that shortly after air conditioning/heating failures, in a manufacturer's facilities, failures on critical devices were occurring without any prior warning from his sensors. He concluded that climatic stress was causing critical failures and that monitoring air conditioning failures provided advance warning of other types of failures. The claimed invention is therefore a system or process that makes correlation, by means of AI, between data from failure sensors of a first set of devices and data from failure sensors of a second set of devices and when a correlation is found, generates failure alerts for the second set when failures are detected for the first set.*

- ❖ *In this second example, the AI is used as a means to achieve a step in the technical process. The technical effect can be considered to be achieved independently of the AI used.”*

La brevetabilité des inventions en matière d'intelligence artificielle (AIPPI)

AIPPI 2021 – Groupe Français

- Study Question: Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions

❖ Suffisance de description

- First example (tumour image detection)
 - ❖ *“In the first example, he should be given sufficient technical information about the AI itself since it is the AI, without its specificity, that allows the invention to be carried out (the precise detection of the shape and therefore of the disease to present the image to the practitioner). If the AI is not the one of the invention, one does not achieve the detection that is part of the invention.”*
 - ❖ *“In the first example, it is considered that it is the AI arrived at by the inventor that allows for the efficient identification of shapes. The “platform” referred to in the question cannot therefore be considered to be this AI.”*
 - ❖ *“The patent must therefore give sufficient indication to move from the “available” AI to the AI of the invention (the one that detects shapes so effectively).”*
- Second example (predictive maintenance)
 - ❖ *In the second example, however, the level of description of the AI may be considered less important. What enables failures preventive detection is the correlation of data, the AI itself only plays a role in its function and less in its identity.*
 - ❖ *While in the second example it might be possible to provide a brief description of the AI or even a reference to a commercial AI, this is more difficult in the first example.*
 - ❖ *In the second example, the description may be more summary because the skilled person only needs to determine how to perform the proposed step “correlation with an AI”. Here, he is offered an available AI and he knows what data to use to achieve the determination of said correlation.*
 - ❖ *However, for the second example, the answer to the question requires a little more thought, particularly on the input data descriptionvvv*

Bonus 1 : inventions de salariés

A75 Syntec

- Prime au dépôt
- ❖ « *Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l'invention, qu'il ait accepté ou non d'être nommé dans la demande de brevet.* »
- Prime à l'exploitation
- ❖ Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l'invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
 - Versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
 - Pourcentage du salaire ;
 - Participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d'exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société.
- Information du salarié (cf. prescription)
 - Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit, sauf dans le cas d'un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
- Inventions brevetables ou non
- ❖ Ces inventions, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l'entreprise, pourront donner lieu à l'attribution de primes.

Bonus 1 : inventions de salariés

Prescription

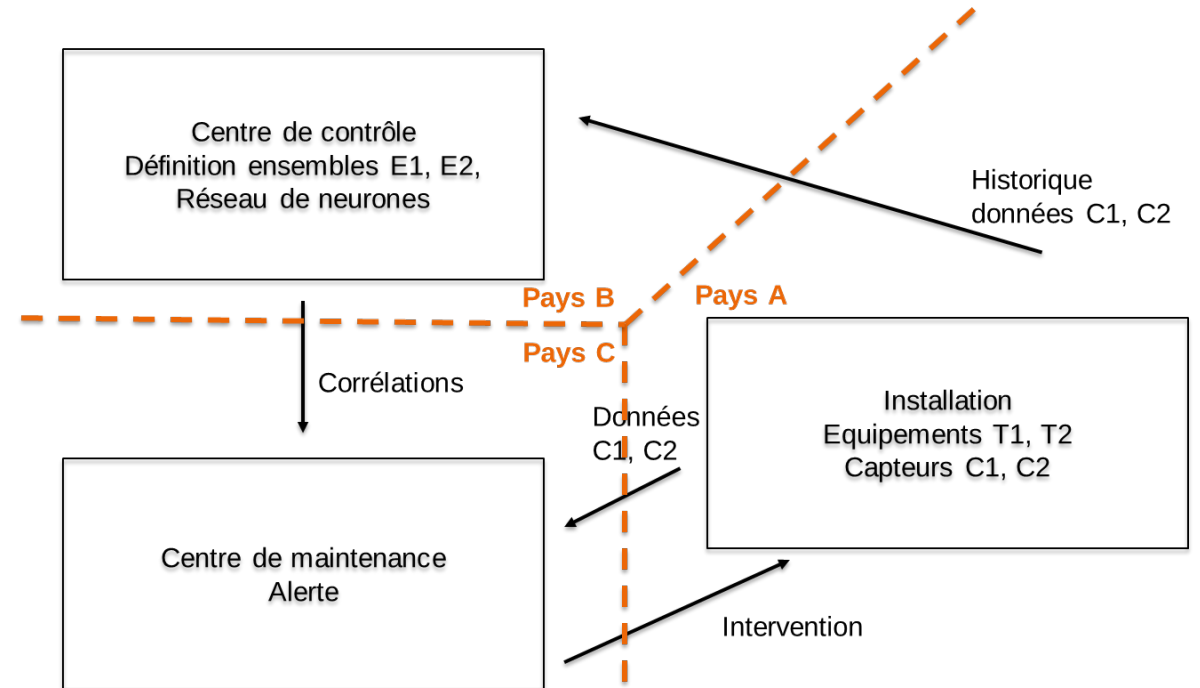
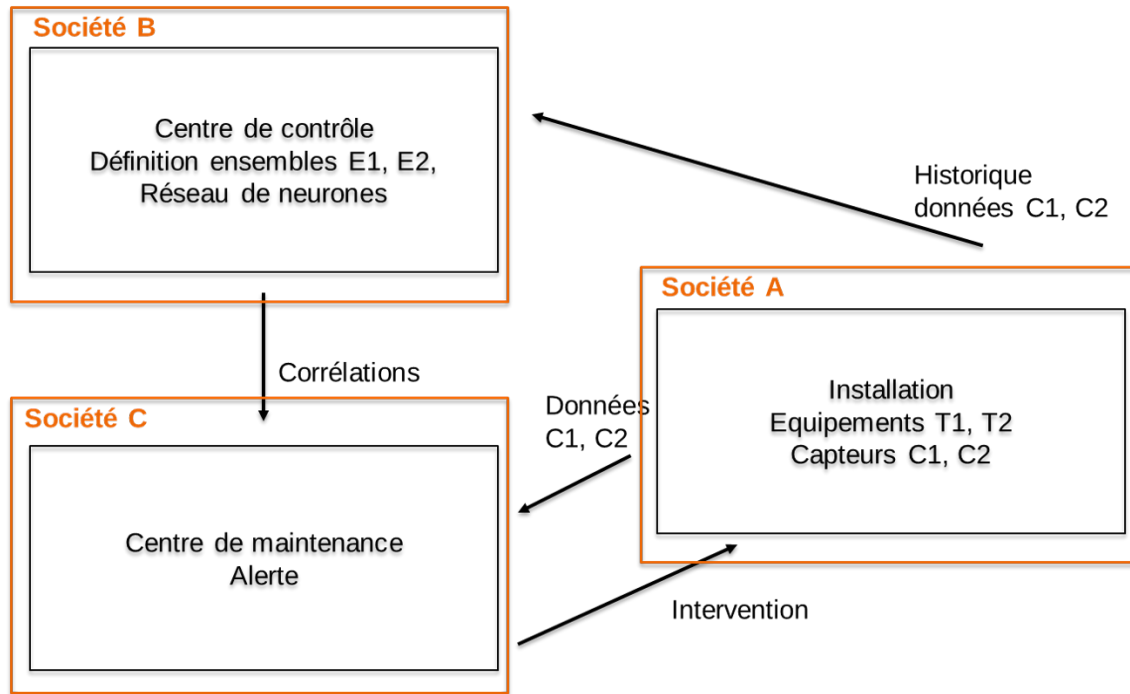
- TGI Paris, RG 16/16036, 5 décembre 2019
- ❖ *« Il en résulte qu'il convient de rechercher, concrètement, la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, sans pour autant qu'il soit nécessaire de subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de sa créance, la possibilité pour le salarié d'exercer son droit à rémunération supplémentaire ne pouvant se confondre avec la connaissance par le salarié du montant exact de la rémunération qui lui est due. »*
- ❖ *« Il y a donc lieu de déclarer prescrites les demandes à ce titre, de même que celles relatives aux inventions n°2, 5 et 8, M. X ayant eu connaissance des critères d'attribution de la "gratification" due par l'employeur à titre de rémunération supplémentaire pour toutes les inventions correspondant à la période considérée. »*

Bonus 2 : Contrefaçon

Moyens de preuve

- Documentation ?
- ❖ Publique ?
- ❖ Saisie-contrefaçon ?
- Code source ?
- ❖ Décompilation du logiciel interdite sauf exception d'interopérabilité (L 122-6 et L 122-6-1 CPI)
- ❖ Saisie-contrefaçon ?
- ❖ Protection du secret des affaires
 - JME TGI Paris, 24/05/18, 16/09680-CA Paris, 25/10/18, 18/15706
- ❖ Expertise ? Difficultés d'interprétations...
 - JME, TGI Paris, 7/07/16, 15/10224-TGI Paris, 5/04/18, 15/10224
- Expertises
- ❖ Admissibilité des expertises ex parte ?
 - Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. Mixte., n° 2.
 - Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-13.337.
 - Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28.205.

Bonus 2 : Contrefaçon



Bonus 2 : Contrefaçon

Contrefaçon distribuée en France

- CA Paris, 19/09/2012, 11/04655
- ❖ Action de concert pour obtenir l'effet recherché par l'invention.
- CA Limoges, 27/06/2002
- ❖ La préparation d'un « kit » pour l'assemblage d'un système breveté à l'étranger ne permet donc pas d'échapper à la contrefaçon.
- La « distribution » artificielle d'un système ou d'un procédé ne permet pas d'échapper à la contrefaçon.

Contrefaçon distribuée en France et à l'étranger

- TGI Paris, 1er février 2019, RG n°15/15784
- ❖ Contrefaçon distribuée en France et en Belgique
- ❖ Etape « essentielle » en Belgique
- Compétence du Tribunal non remise en cause
- ❖ justifiée par l'accessibilité des services incriminés sur le territoire français
- Preuve de la mise en œuvre de toutes les étapes du procédé apportée.
- Dommage subi en France.
- Le fait que le brevet ne soit pas « matériellement » mis en œuvre en France est inopérant
- Confirmation en Appel :
- ❖ Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 28 mai 2021, n° 19/06212

Merci pour votre attention !

Maître Charles Bouffier,

Avocat au Barreau de Paris, cabinet August Debouzy

cbouffier@august-debouzy.com

Maître Abdelaziz Khatab,

Avocat au Barreau de Paris, Mandataire agréé près l'Office européen des brevets, cabinet August Debouzy

akhatab@august-debouzy.com

num
eum



Engager
le numérique

numeum.fr