

## Rapport de synthèse



### Question Q180\*

#### **Le contenu et la pertinence des critères de l'application industrielle et/ou de l'utilité comme conditions de brevetabilité**

Cette question a pour objet d'évaluer la situation concernant les conditions de brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive/non-évidence. Elle est fondée sur l'article 27 ADPIC qui prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, des brevets peuvent être accordés pour toutes inventions, qu'il s'agisse de produits ou de procédés, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. La note de bas de page accompagnant l'article 27 ADPIC indique que, dans le cadre de cet article, l'expression "susceptible d'application industrielle" peut être considérée par un Membre comme synonyme du terme "utile".

Le projet SPLT qui est actuellement en discussion à l'OMPI comporte également une disposition, à l'article 12 (4), qui traite de l'application industrielle/utilité comme condition supplémentaire de brevetabilité. Le nouveau projet SPLT qui a été rédigé depuis la préparation des directives de travail laisse l'article 12 (4) SPLT inchangé.<sup>1</sup> Il pourra être discuté lors de la prochaine réunion du SCP (Dixième Session, du 10 au 4 mai 2004 à Genève).

Entre-temps, à l'occasion de la réunion de son Comité Exécutif à Lucerne en octobre 2003, l'AIPPI a adopté une autre Résolution Q170 portant sur la suite des travaux dans le cadre des négociations SPLT, qui a également fait l'objet du Séminaire de l'AIPPI qui s'est tenu à Genève en janvier 2004. Dans cette Résolution, il a été décidé que le travail devait porter, en premier lieu, sur certains articles ("SPLT1") et que d'autres articles seraient réservés pour des discussions ultérieures, y compris l'article 12 (4). En conclusion, il a été décidé, lors du séminaire de Genève, d'attendre la discussion qui aura lieu au Congrès de Genève et la Résolution qui y sera adoptée.

Le Rapporteur général a reçu 33 Rapports de la part des Groupes Nationaux (dans l'ordre alphabétique): l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la Chine, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Malaisie, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, le Singapour, la Suède et la Suisse.

Les Rapports montrent que la vaste majorité des Groupes applique la condition d'application industrielle, alors que la condition d'utilité n'est exigée que dans quelques pays. Cependant, les Rapports permettent de conclure que l'impact pratique de cette condition - que ce soit l'application industrielle ou l'utilité - est plutôt limité de sorte que se pose la question de savoir si une telle condition est vraiment nécessaire ou si elle doit être remplacée par une autre condition qui combinerait les considérations des deux conditions.

#### **1. Quelle est la situation dans votre pays?**

*1.1 Votre pays connaît-il l'application industrielle ou l'utilité comme condition supplémentaire de brevetabilité en dehors de la nouveauté et de l'activité inventive?*

\* Traduit par Isabelle ROMET (Véron & Associés - France).

<sup>1</sup> SCP/10/4, disponible sur [www.wipo.int/scp/en/](http://www.wipo.int/scp/en/).

Comme mentionné dans l'introduction, la vaste majorité des pays qui ont remis un Rapport applique le concept d'application industrielle qui est prévu par leur législation. Seuls l'Australie, le Canada et les États-Unis appliquent la condition d'utilité au lieu de l'application industrielle. Le Groupe australien relève que le terme "invention" implique l'aptitude à être applicable industriellement.

Le Rapport du Groupe de Singapour expose que la législation de ce pays prévoit la condition d'application industrielle et que, selon la jurisprudence, l'utilité semble être une condition implicite dans certains cas. Le Groupe du Royaume-Uni mentionne également que l'utilité doit être considérée dans le contexte de l'application industrielle dans le sens où "l'industrie n'existe pas ... pour fabriquer ou utiliser ce qui n'a aucune utilité à quelque fin que ce soit" et que "les droits de monopole doivent être limités à ce qui présente une utilité quelconque". Le Rapport du Groupe indien expose que, bien qu'il n'existe pas de condition d'utilité en tant que telle, une invention doit être utile en plus d'être susceptible d'application industrielle. Dans ce sens, l'invention doit produire un résultat pratique.

En Chine, le concept d'"application pratique" a été développé et figure dans la législation. Le Groupe chinois expose que ce terme est équivalent aux termes "application industrielle" et "utilité", mais qu'il se rapproche davantage de l'application industrielle.

Le Groupe d'Afrique du Sud rapporte que la législation de son pays n'exige ni application industrielle ni utilité mais qu'une invention doit être susceptible d'être utilisée ou appliquée dans le commerce, l'industrie ou l'agriculture.

## 1.2 *Comment cela satisfait-il aux accords ADPIC?*

Chaque Groupe expose que sa propre législation est en conformité avec les accords ADPIC. Le Groupe égyptien mentionne que sa législation est couverte par la période de transition prévue par l'article 65 ADPIC en ce qui concerne la protection par brevet des produits pharmaceutiques, chimiques et agricoles.

## **2. Application industrielle**

### 2.1 *Comment est définie l'application industrielle?*

Les Groupes dont les pays appliquent le concept d'application industrielle partagent une définition commune qui comprend différents aspects. Selon cette définition, une invention est susceptible d'application industrielle si elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Cette définition est issue de l'article 57 de la CBE, dans la mesure où la plupart des pays européens qui ont répondu font partie de l'OEB. De plus, cette définition a été adoptée par de nombreux pays en dehors de l'Europe (par exemple, le Brésil, Singapour, l'Inde).

Le Groupe argentin définit l'application industrielle comme l'aptitude de "l'objet de l'invention à conduire à la réalisation d'un produit ou d'un résultat industriel".

Le Groupe suisse déclare que cette condition a pour principale finalité de distinguer les inventions qui peuvent être utilisées commercialement de celles à usage privé. Dans ce contexte, ils observent que le terme "utilité" couvre également le secteur privé et que, par conséquent, ces deux conditions ne peuvent pas être considérées comme synonymes.

Le Groupe chinois ajoute que? au titre de l'expression "application pratique"? l'invention doit produire des résultats effectifs et résoudre un problème technique. Le résultat doit être profitable et positif au sens économique, social ou technique.

Le Groupe australien mentionne que la référence implicite à l'application industrielle dans sa législation doit être comprise comme un "mode de fabrication" ("manner of manufacture") au sens de la loi australienne sur les monopoles ("Statute of Monopolies").

Le Rapport indien relève également que le terme "invention" est lié à la fabrication dans le sens où "le procédé qui donne lieu à un produit commercialement différent, ayant sa propre structure de prix, son usage et autres incidences commerciales est considéré comme associé aux caractéristiques de fabrication, y compris les procédés industriels ou auxiliaires dans le but d'atteindre un produit final".

Au Japon, la définition est donnée par la jurisprudence et est principalement basée sur une définition "négative" de trois types d'inventions qui ne sont pas susceptibles d'application industrielle, à savoir (1) les méthodes chirurgicales et les thérapies similaires, (2) les inventions inapplicables commercialement et (3) les inventions qui ne peuvent pas être mises en œuvre. À la différence des pays soumis au régime de la CBE, le premier groupe d'exceptions n'est pas énoncé dans la législation mais uniquement dans les Directives du JPO.

Les Groupes sont d'accord sur le fait que le terme "industrie" doit être compris dans le sens le plus large, tel que énoncé à l'article 1 (3) de la Convention de Paris, incluant l'industrie, le commerce, les industries agricoles et extractives. Le Groupe français observe que, du point de vue historique, "industrie" signifiait "industriel" eu égard à l'objet, l'application et le résultat de l'invention, alors que de nos jours, seule la première partie de cette triade s'applique. De son point de vue, le terme "industrie" signifie "technique", mais, une fois encore, dans le sens le plus large (sens économique) afin de le distinguer de la sphère strictement privée ou non commerciale.

Dans la majorité des pays - notamment, une fois de plus, ceux parties à l'OEB? certains groupes d'inventions ne satisfont pas à l'exigence parce que déclarés comme non susceptibles d'application industrielle. Ce sont notamment les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (voir article 52 (4) CBE). Ces exceptions ont également été adoptées par différents pays en dehors de l'OEB, par exemple, le Japon, Singapour et l'Afrique du Sud.

## 2.2 *Quelle est la pertinence de l'application industrielle et comment cela influe-t-il sur les procédures de délivrance?*

Dans les pays qui appliquent une procédure d'examen avant la délivrance du brevet, le défaut d'application industrielle peut, en théorie, conduire à un rejet de la demande. Cependant, dans la pratique, cette condition a peu d'intérêt et est rarement utilisée pour rejeter une demande. Cela résulte principalement de ce que les catégories d'inventions qui soulèvent la plupart des problèmes sont, en toute hypothèse, expressément privées de protection par brevet, à savoir les méthodes de traitement médical et les méthodes de diagnostic ainsi que les inventions biotechnologiques. Dans ce contexte, le Groupe du Royaume-Uni se réfère à la CBE révisée et à la Directive européenne sur les biotechnologies, qui peuvent toutes deux modifier la situation une fois entrées en vigueur ou transposées dans les droits nationaux. En Suisse et aux Pays-Bas, cette condition ne joue presque aucun rôle du fait de l'absence d'examen au fond.

Le Groupe japonais déclare qu'en général l'application industrielle est présumée et que d'autres motifs de rejet sont plus importants, comme par exemple l'insuffisance de description.

Le Groupe canadien mentionne que l'application industrielle n'est considérée qu'en rapport avec l'utilité afin d'exclure les domaines qui ne sont pas associés au commerce, à l'industrie ou aux affaires.

Le Groupe américain relève que l'application commerciale potentielle d'une invention spécifique ou d'un mode de réalisation d'une invention peut aider à en clarifier l'utilité pratique ou peut avoir une influence sur l'appréciation de son activité inventive.

### 2.3 *Comment est traitée l'application industrielle dans les procédures concernant la validité des brevets?*

Dans le même sens que les réponses citées au point 2.2, le défaut d'application industrielle constitue un motif de nullité du brevet dans tous les pays qui connaissent cette condition. Cependant, l'incidence pratique est très faible. Le Groupe français relève que d'autres motifs d'annulation sont plus souvent invoqués, tels que l'insuffisance de description. Le Groupe suisse mentionne que la raison de la faible importance de ce critère est méconnue. Il se peut que le terme soit interprété de façon si large qu'il couvre la plupart des demandes. D'autre part, il est possible que la plupart des brevets dépourvus d'application industrielle (et entrant dans la catégorie des exclusions) ne soit même pas délivrée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en demander la nullité.

Selon le Rapport australien, l'application industrielle est seulement sous entendue dans le "mode de fabrication" ("manner of manufacture") et a, par conséquent, une incidence mineure. Le Groupe canadien souligne que l'application industrielle n'est utilisée qu'occasionnellement pour démontrer que la condition d'utilité n'est pas satisfaite.

## **3. Utilité**

### 3.1 *Comment est définie l'utilité?*

Les Groupes australien et canadien font état de la définition selon leur droit respectif. Le Groupe australien déclare que sa législation ne contient pas d'autre définition que celle qui a été développée par la jurisprudence. En général, l'utilité est définie comme permettant à l'homme du métier de parvenir au résultat ou à la promesse exposés dans la description du brevet, qui doivent être déterminés au cas par cas. Le droit australien ne distingue pas les inventions utiles des inventions non utiles mais recherche plutôt si, sur la base des indications fournies dans la description du brevet, les effets ou les résultats annoncés peuvent réellement être produits dans la pratique.

Selon le Rapport canadien, le terme "utilité" est apprécié prenant en compte les critères suivants: (a) arts appliqués, (b) caractère utilisable, contrôlable et reproductible, (c) application industrielle ou commerciale et (d) davantage qu'un simple principe ou théorème abstrait. Il distingue ainsi les inventions faisant partie des arts appliqués de celles des beaux-arts. Le succès commercial est l'un des éléments pris en considération dans le contexte de l'application industrielle ou commerciale. Il est également tenu compte de la doctrine dite de la prévision sérieuse ("Doctrine of Sound Prediction") qui s'applique, notamment, aux brevets en matière de chimie et pharmacie. L'utilité doit, soit être démontrée, soit être le résultat d'une prévision sérieuse fondée sur les informations et l'expérience disponible à l'époque.

Le Rapport américain expose que la condition d'utilité a pour but de distinguer les "inventions utiles" de l'objet qui n'est pas brevetable et n'entre pas dans les quatre catégories reconnues par la loi (produits manufacturés, compositions de matière, machines et procédés). La condition d'utilité sert en outre à garantir que seules les inventions qui ont une "valeur dans le monde réel" ("real world value") bénéficient de la protection par brevet. La "valeur dans le monde réel" ou "l'utilité pratique" doivent être appréciés largement. On distingue ainsi, d'une part, l'objet non brevetable par nature (par exemple, les idées abstraites et les lois de la nature) et, d'autre part, les inventions qui utilisent et appliquent de telles abstractions. Ces conditions s'appliquent dans tous les domaines de la technologie, bien que la question se pose plus particulièrement dans certains d'entre eux, tels que les inventions en matière de logiciels et de procédés commerciaux, les inventions pharmaceutiques et en matière génétique.

Le Groupe de Singapour rapporte que son droit ne contient pas de définition particulière de l'utilité, dans la mesure où l'application industrielle est requise. Cependant, dans certains

cas, les tribunaux ont discuté de l'utilité en examinant la condition de nouveauté. Il était en effet nécessaire d'évaluer si l'invention avait pour résultat une nouvelle utilisation ou un avantage supplémentaire par rapport à l'art antérieur.

En Afrique du Sud, la définition de l'utilité est limitée au fait que l'invention puisse être mise en œuvre ou qu'elle conduise aux résultats et avantages exposés dans la description du brevet.

Certains des pays qui ne connaissent pas le concept d'utilité ont néanmoins commenté sa définition. Le Groupe brésilien déclare qu'elle devrait refléter l'intérêt économique et l'application pratique de l'invention. Le Groupe finlandais remarque que l'approche américaine de l'utilité ne devrait pas être adoptée tant qu'elle autorisera les inventions sans effet technique. Le Rapport japonais suggère que la condition d'utilité doit impliquer que l'on démontre que l'invention peut être utilisée. Dans les domaines de la biotechnologie et de la chimie notamment, l'utilisation spécifique d'une invention nécessite une description. Le Groupe suédois critique le fait que le concept d'utilité permet la délivrance de brevets pour un usage privé. Selon le Groupe du Royaume-Uni, il n'est pas nécessaire d'introduire le critère d'utilité.

### 3.2 *Quelle est la pertinence de l'utilité?*

Les Groupes australien et canadien exposent que le défaut d'utilité a peu d'intérêt dans les procédures de délivrance. Selon le Groupe australien, aucune demande n'est rejetée sur ce fondement. La question est plutôt soulevée au cours des procédures en nullité.

Le Groupe américain mentionne que l'exigence d'utilité a été traitée à plusieurs reprises dans les Directives d'Examen rédigées par l'USPTO. Selon les conditions en vigueur, une invention doit avoir une utilité spécifique, substantielle et crédible. Si la demande de brevet ne contient aucune information sur l'utilité pratique de l'invention, cela conduira à son rejet par l'Office. Cependant, dans la pratique, les rejets sont rarement motivés par un défaut d'utilité. Par ailleurs, les explications du demandeur peuvent avoir une influence sur la façon dont l'examineur du brevet percevra l'invention, la détermination de l'art antérieur pertinent et la manière dont elle sera perçue par l'homme du métier.

Le Groupe japonais fait remarquer qu'une demande peut être rejetée pour défaut d'utilité, mais que cela joue un rôle mineur dans la pratique.

### 3.3 *Comment l'utilité est-elle traitée dans les procédures concernant la validité des brevets?*

En Australie et au Canada, la validité d'un brevet peut être contestée sur la base d'un défaut d'utilité. Cependant, il n'y a aucune donnée sur l'impact pratique de ce motif, ce qui conduit à la conclusion qu'il est plutôt limité.

De façon similaire, aux États-Unis, le défaut d'utilité peut constituer une cause d'annulation d'un brevet, alors que, dans la pratique, il n'est que rarement invoqué. Cette situation peut résulter du poids de la charge de ce que la preuve pèse sur la partie demanderesse à la nullité et de l'existence probable d'insuffisances au titre des autres conditions de brevetabilité.

Au Japon également, où l'utilité peut être utilisée comme moyen contre des revendications trop larges, le défaut d'utilité ne joue qu'un rôle mineur dans la pratique.

Le Groupe de Singapour déclare que le défaut d'utilité n'est pas un motif indépendant de nullité. Il peut cependant être pris en compte dans l'argumentation sur l'insuffisance de description.

## 4. **Conclusions**

- a) Excepté le fait que la vaste majorité des pays connaît la condition d'application industrielle et que le concept d'utilité n'est appliqué que dans quelques rares pays, il existe

des différences fondamentales entre les deux systèmes qui les rendent – au premier abord – incompatibles. La note de bas de page de l'article 27 ADPIC, qui permet aux membres de considérer ces expressions comme étant synonymes, ne peut, par conséquent, être lue au sens littéral. En fait, les deux termes ne sont pas du tout synonymes. Comme le reflètent les Rapports des Groupes, l'impact concret de ces conditions de brevetabilité est plutôt mineur. Néanmoins, ils ont une signification pour les systèmes qui les appliquent.

- b) Alors que certains des Groupes ont le sentiment qu'une harmonisation est nécessaire dans une certaine mesure ou à certains égards (France, Japon, Afrique du Sud), d'autres Groupes défendent vigoureusement la primauté du concept d'application industrielle (Bulgarie, Danemark, Finlande, Allemagne, Japon, Espagne, Suède). La principale critique exprimée par ces Groupes à l'égard de la condition d'utilité est que le terme "utilité" n'est pas assez précis (Bulgarie), trop indéfini (Danemark) ou qu'il abandonne le caractère technique des inventions (Finlande). Les Groupes allemand et français soulignent que? bien qu'ils soient en faveur de l'application industrielle – celle-ci doit être traitée séparément de la question du caractère technique et qu'il y a ici place pour une harmonisation.

Le Groupe australien déclare que les deux conditions devraient être utilisées dans le cadre d'un test double et qu'aucune autre harmonisation n'est nécessaire.

Le Groupe canadien estime que l'utilité, ou une référence aux arts appliqués, devrait perdurer, puisque, dans le cas contraire, l'introduction de la condition d'application industrielle pourrait être interprétée comme limitant le champ de la brevetabilité. Ils déclarent que l'évolution de la vie a "contourné la condition d'application industrielle".

Le Groupe du Royaume-Uni est d'avis que, compte tenu de leur faible incidence pratique, les deux critères devraient être supprimés.

L'opinion du Groupe danois est divisée à cet égard. Alors que la majorité estime que la condition d'application industrielle devrait être remplacée par celle d'utilité, sous réserve que des exceptions expresses soient conservées, une minorité se prononce en faveur du maintien de l'application industrielle afin de renforcer le caractère technique.

- c) Les Rapports des Groupes permettent de déduire qu'il existe un réel besoin d'une troisième condition de brevetabilité en-dehors de la nouveauté et de l'activité inventive. Cette condition doit servir de correctif et être un outil pour déterminer ce qui peut être protégé par brevet et ce qui constitue une invention digne de protection. Les principaux problèmes surviennent dans le domaine des traitements médicaux et des inventions biotechnologiques. La condition d'application industrielle est principalement destinée à éviter de délivrer des brevets pour des inventions qui ne devraient pas – pour des raisons éthiques, politiques ou autres? être l'objet d'un monopole, telle que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain. Dans le domaine de la biotechnologie, cette condition peut également être considérée comme un moyen de distinguer les inventions des simples découvertes, comme cela, par exemple, a été constaté dans les discussions sur la protection des gènes, des EST et des SNP (voir aussi la Résolution Q150 de Sorrento, AIPPI). Il s'agit d'une des raisons pour lesquelles la Directive européenne sur les biotechnologies a introduit l'exigence, pour la protection des séquences génétiques, d'une fonction spécifique et d'une application industrielle.
- d) Comme mentionné ci-dessus, l'application industrielle et l'utilité sont des concepts fondamentalement différents. Cependant, il devient évident que les finalités poursuivies par ces concepts ne sont pas si éloignées. À cet égard, l'article 27 ADPIC et sa note de bas de page peuvent être considérés comme un premier pas vers une harmonisation. Une telle harmonisation pourrait prévoir la notion générale selon laquelle les inventions, dans tous les domaines techniques, peuvent être brevetées à condition qu'elles

soient nouvelles, non-évidentes/impliquant une activité inventive et à condition qu'elles satisfassent un troisième critère. Ce critère serait à définir parmi les fonctions énumérées ci-dessus. Un consensus peut être trouvé au sujet de certains types ou groupes d'inventions qui ne doivent pas être brevetées en général. Ces exceptions pourraient être explicitement énumérées mais ne devraient pas être confondues avec la condition d'application industrielle/utilité. D'autres critères également, comme les aspects de caractère technique ou de moralité, doivent être traités séparément. Une fois que le but de ce troisième critère aura été identifié, les questions de nomenclature devraient être mineures et surmontées aisément. La révision de la CBE en est un exemple. Elle a introduit certaines exceptions de brevetabilité dans l'article 53 c) de la CBE pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Celles-ci étaient à l'origine incluses dans l'article 52 (4) de la CBE et considérées comme insusceptibles d'application industrielle.

Au sujet de ces exceptions, les avis divergent à nouveau. Certaines voix s'élèvent à cet égard en suggérant que la brevetabilité ne doit pas être limitée à condition que les procédés médicaux pratiqués par les médecins et la recherche ne soient pas entravés (Japon). Le Groupe brésilien mentionne que cela profiterait aux pays les moins développés et à ceux en voie de développement, qui ont besoin d'une protection appropriée également pour d'autres domaines de l'économie (par exemple, les logiciels).

- e) La tâche principale du Comité de Travail, lors de la préparation d'une résolution, sera de trouver le chemin vers une harmonisation compte tenu du fait qu'il se dégage un consensus en faveur d'un troisième critère en-dehors de la nouveauté et de l'activité inventive/non-évidence et en prenant en compte la finalité de cette condition. La signification du mot "application" peut davantage être utilisée dans le but d'une harmonisation que le mot "industriel". Il ressort des Rapports des Groupes que "l'application" et "l'utilité" ne sont pas éloignées l'une de l'autre et se chevauchent par certains aspects. Dans le même temps, le terme "industriel" peut devenir moins important, puisqu'il est, en toute hypothèse, entendu dans son sens le plus large possible.

À ce propos, il est important de rappeler que la Q180 a été mise au Programme de Travail à raison des négociations SPLT et des problèmes qui sont survenus dans l'examen des brevets aux États-Unis. Cependant, les Rapports des Groupes indiquent qu'il peut exister des voies vers l'harmonisation.