

QUESTION 180

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

Annuaire 2004/I, pages 211–212
Congrès Genève, 19–23 juin 2004

Q180

Question Q180

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

L'AIPPI

Rappelant que:

- a) L'article 27 ADPIC prévoit que, sous réserve de quelques exceptions, des brevets doivent pouvoir être obtenus pour toute invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un procédé, dans tous les domaines de la technologie, à condition qu'elle soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'une application industrielle.
- b) Selon la note de bas de page concernant l'article 27 ADPIC, dans le cadre de cet article, les termes "susceptible d'application industrielle" peuvent être considérés par un État Membre comme synonymes du terme "utile".
- c) Le projet SPLT qui est actuellement en discussion à l'OMPI comporte une disposition, à l'article 12(4), qui traite de l'application industrielle et / ou de l'utilité comme troisième condition de brevetabilité en complément des conditions de nouveauté et d'activité inventive.

Considérant que:

- d) Dans sa Résolution Q170, qui concerne le SPLT, l'AIPPI a réitéré son avis selon lequel il est de l'intérêt des usagers d'adopter, aussi rapidement que possible, un traité d'harmonisation portant au moins sur certains aspects du droit matériel des brevets. En conséquence, elle a décidé de réserver pour des discussions ultérieures, en vue de l'adoption "SPLT2", les questions les plus difficiles parmi lesquelles figure l'article 12(4) concernant la troisième condition de brevetabilité.
- e) Les conditions d'application industrielle et d'utilité ne sont pas synonymes, bien qu'elles présentent certaines similitudes. En particulier, la condition d'application industrielle et la condition d'utilité sont similaires en ce que, dans la plupart des pays, les deux critères excluent la brevetabilité:
 - des concepts abstraits, tels que des idées, des théories et des lois de la nature inapplicables revendiquées per se;
 - des inventions contraires aux lois de la nature (telles que, par exemple, les machines reposant sur un mouvement perpétuel);
 - des inventions qui ne procurent pas les effets ou résultats décrits par le brevet.

- f) La spécificité du critère d'utilité réside dans le fait qu'il requiert que l'invention procure un avantage au public, ce qui exclut de la brevetabilité, par exemple, un produit n'ayant pas d'usage spécifique, substantiel et plausible (alors qu'un tel produit satisferait à l'exigence d'application industrielle dès lors qu'il peut être fabriqué dans l'industrie).
- g) Dans la plupart des pays, la spécificité de la condition d'application industrielle réside dans le fait qu'elle exclut de la brevetabilité des inventions qui peuvent être fabriquées ou utilisées seulement dans la sphère privée et non commerciale (comme une méthode contraceptive qui peut être utilisée seulement dans la sphère privée).
- h) Dans la plupart des pays, il existe des exclusions ou des conditions supplémentaires de brevetabilité qui peuvent résulter des conditions d'application industrielle ou d'utilité, telles que;
 - les exclusions de brevetabilité des créations artistiques ou des créations purement ornementales;
 - les exclusions de brevetabilité des inventions contraires à la moralité ou à l'ordre public;
 - les exclusions de brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
 - l'exigence de contenu technique.
- i) Dans certains pays, les effets de la condition d'application industrielle ou d'utilité et les effets d'autres conditions telles que l'activité inventive ou la suffisance de description peuvent se chevaucher largement.
- j) Dans sa Résolution Q158, qui concerne la brevetabilité des méthodes commerciales, l'AIPPI a retenu que "Les inventions [...] ont vocation à bénéficier de la protection par les brevets d'invention dans la mesure où l'invention revendiquée a un contenu technique".

Note que:

- 1) Le besoin est ressenti d'un critère harmonisé de brevetabilité, en complément des critères de nouveauté et d'activité inventive et en remplacement de l'application industrielle et de l'utilité.
- 2) Ce critère sera un facteur de distinction entre l'objet brevetable et l'objet non brevetable.
- 3) Ce critère devrait porter sur l'application de l'invention, de manière à exclure, par exemple, les idées abstraites, et ne devrait pas porter sur le domaine d'application de l'invention.
- 4) L'expression "application pratique" peut être appropriée pour désigner ce critère.
- 5) Ce critère ne devrait pas être interprété comme introduisant de nouvelles conditions de brevetabilité qui n'existent pas avec les concepts d'application industrielle et d'utilité.
- 6) Ce critère n'est pas destiné à concerner l'exigence de contenu technique.
- 7) Ce critère ne devrait pas couvrir d'exclusions de brevetabilité fondées sur la moralité, l'ordre public, l'éthique ou autre raison similaire. Lorsqu'un pays veut exclure un objet de la brevetabilité pour de telles raisons, il ne devrait pas recourir à ce critère.

Etudes ultérieures de l'AIPPI:

L'AIPPI devrait mener des études complémentaires aux fins de définir davantage le contenu de ce critère.

Résolution



Question Q180

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

Annuaire 2006/III, page 509 – 510
Congrès Göteborg, Octobre 8 – 12, 2006

Q180

L'AIPPI

Considérant que:

L'article 27 de l'accord TRIPS prévoit que, sous réserve de quelques exceptions, des brevets doivent pouvoir être obtenus pour toute invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un procédé, dans tous les domaines de la technologie, à condition qu'elle soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'une application industrielle.

Selon la note de bas de page concernant l'article 27 de l'accord TRIPS, dans le cadre de cet article, les termes "*susceptible d'application industrielle*" peuvent être considérés par un État Membre comme synonymes du terme "*utile*".

Le projet de SPLT qui est actuellement en discussion à l'OMPI comporte une disposition, à l'article 12(4), qui traite de l'application industrielle et/ou de l'utilité comme troisième condition de brevetabilité en complément des conditions de nouveauté et d'activité inventive.

Dans sa Résolution Q170, qui concerne le SPLT, l'AIPPI a réitéré son avis selon lequel il est de l'intérêt des usagers d'adopter, aussi rapidement que possible, un traité d'harmonisation portant au moins sur certains aspects du droit matériel des brevets. En conséquence, elle a décidé de réserver pour des discussions ultérieures, en vue de l'adoption du "SPLT2", les questions les plus difficiles parmi lesquelles figure l'article 12(4) concernant la troisième condition de brevetabilité.

Avec la question Q180, l'AIPPI a décidé d'examiner de manière plus approfondie les similitudes et les différences des deux critères et de rechercher s'il est possible de parvenir à un troisième critère harmonisé.

La Résolution de Genève de 2004 a confirmé la nécessité d'un troisième critère harmonisé, fixé certaines orientations et conclu que des études complémentaires devaient être menées aux fins de définir le contenu de ce troisième critère harmonisé.

À Berlin, en 2005, le Comité Exécutif a confirmé qu'un troisième critère harmonisé semble possible et présente des avantages.

Selon les réponses fournies au questionnaire diffusé avant le Congrès de Gothenburg de 2006, les inventions non susceptibles d'utilisation ne sont pas brevetables, mais pas toujours sur le même fondement.

Notant que:

Le troisième critère n'est pas destiné à traiter de l'exigence de contenu technique, ni d'aucune des exclusions de brevetabilité fondées sur la moralité, l'ordre public, l'éthique ou autre considération similaire qui peuvent être définies par chaque pays indépendamment de ce critère.

Il conviendrait d'effectuer des études complémentaires concernant la définition des inventions susceptibles de protection par voie de brevet, y compris la question de contenu technique.

Adopte la Résolution suivante:

- 1) Tant dans les systèmes de droit des brevets appliquant le critère de l'utilité que dans ceux appliquant le critère d'application industrielle, une invention non susceptible d'utilisation n'est pas brevetable.
- 2) L'objet d'une revendication est à la fois utile et industriellement applicable si au moins une utilisation peut être comprise par l'homme du métier au regard de la description à la date de dépôt (ou de priorité).
- 3) Il résulte des sections 1) et 2) que le troisième critère devrait être fondé sur une possibilité d'utilisation.