

OMPI



SCP/9/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 mars 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

F

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Neuvième session
Genève, 12 – 16 mai 2003

“APPLICATION INDUSTRIELLE” ET “UTILITÉ” :
POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Lors de la huitième session du comité permanent du droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 25 au 29 novembre 2002, le Bureau international a été chargé de réaliser une étude sur les points communs et les différences entre le critère de “possibilité d’application industrielle” et celui d’”utilité” (voir les paragraphes 307 et 313 du projet de rapport (document SCP/8/9 Prov.2)). Le présent document donne un aperçu de ce que les différentes législations et pratiques nationales ou régionales exigent en matière d’application industrielle et d’utilité, puis tente de dégager certaines caractéristiques de ces conditions. Il passe en revue les points sur lesquels les pratiques coïncident pour l’essentiel et ceux sur lesquels les deux conditions diffèrent fondamentalement. Enfin, il rappelle les variantes proposées pour l’article 12.4) du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) (voir le document SCP/9/2).

2. Il est rappelé que, suivant la décision prise à la quatrième session du SCP, tenue à Genève du 6 au 10 novembre 2000, le Bureau international a invité les membres du forum électronique du SCP à fournir des renseignements sur les dispositions de leur législation nationale ou régionale concernant la possibilité d’application industrielle ou l’utilité. Toutes les réponses reçues alors figurent sur le forum électronique du SCP (<http://www.wipo.int/scp>). À partir de ces réponses, le Bureau international a établi un document officiel sur

l'application pratique des exigences d'applicabilité industrielle (utilité) dans les législations nationales et régionales. Ce document officieux, qui figure également sur le forum électronique du SCP, a été présenté au SCP à sa cinquième session, tenue à Genève du 14 au 19 mai 2001.

3. En vue de l'élaboration du présent document, après la huitième session du SCP, les membres du forum électronique du SCP ont été invités à formuler d'autres observations susceptibles d'aider le Bureau international. Ces observations peuvent également être consultées sur le forum électronique du SCP.

II. LA CONDITION DE POSSIBILITÉ D'APPLICATION INDUSTRIELLE

Législations et pratiques nationales et régionales

4. Dans de nombreux pays et régions, la législation sur les brevets exige qu'une invention soit susceptible d'application industrielle. Il ressort des réponses¹ reçues des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Portugal, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Suède et de l'Office européen des brevets (OEB) que, dans ces ressorts juridiques, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle "si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Il est entendu que le terme "industrie" est à interpréter au sens le plus large.

5. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB², partie C, chapitre IV, stipulent en 4.1 que le terme "industrie" doit être pris comme incluant "l'exercice de toute activité physique de "caractère technique", c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts; cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre". En 4.4, il est précisé que les méthodes d'essai en général sont à considérer comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par là brevetables, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui soit lui-même susceptible d'application industrielle. D'après le document EUROTAB 2/99 de l'OEB et les renseignements communiqués par l'OEB, en ce qui concerne la distinction entre le critère du caractère technique (voir les directives de l'OEB, C-IV, 1.2 ii) et 2.2) et celui de l'application industrielle, une invention susceptible d'application industrielle n'a pas nécessairement un caractère technique. Si l'objet revendiqué dans son ensemble est dénué de caractère technique, ce n'est pas sur l'article 57 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, dite aussi Convention sur le brevet européen (CBE) [application industrielle] qu'une objection peut se fonder, mais sur l'article 52 de la CBE [inventions brevetables]. Pour ce qui est des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et des méthodes de diagnostic visées à l'article 52.4) de la CBE 1973, nous y reviendrons au paragraphe 18.

¹ Les réponses prises en compte ou mentionnées dans ce document comprennent à la fois les réponses reçues après la quatrième session du SCP (voir le paragraphe 2) et celles reçues après la huitième session du SCP (voir le paragraphe 3).

² Voir http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/f.

6. L'OEB, dans sa communication, indique que le critère de l'application industrielle peut jouer un rôle décisif lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité de trois types d'invention: 1) celles qui apparaissent impossibles à réaliser parce qu'elles contreviennent aux lois de la physique (par exemple une machine à mouvement perpétuel), 2) celles qui portent sur des méthodes pouvant être considérées comme appartenant entièrement à la sphère personnelle ou privée et 3) celles qui impliquent des séquences de gènes, pour lesquelles l'application industrielle doit être concrètement exposée (sur ce point, voir les paragraphes 20 à 24). En ce qui concerne le deuxième point, les chambres de recours de l'OEB considèrent que la condition d'application industrielle suppose une "exploitation commerciale" destinée à procurer un "gain financier" (voir les décisions T204/93 et T144/83). En revanche, il a été confirmé dans la décision T74/93 que, lorsqu'une méthode relève entièrement de la sphère personnelle ou privée d'un être humain, elle ne peut pas être considérée comme susceptible d'application industrielle. En l'espèce, il s'agissait d'une méthode de contraception féminine. Il a été jugé que la composition pharmaceutique, nouvelle et inventive, était brevetable, mais que la méthode revendiquée n'était pas susceptible d'application industrielle car la composition était à usage purement personnel, ne pouvant être appliquée qu'en privé par la femme elle-même.

7. La France indique dans sa réponse que la condition d'application industrielle suppose que l'invention puisse être exploitée (fabriquée ou utilisée) dans l'industrie comprise au sens large, incluant le commerce et l'agriculture. En ce qui concerne la qualité du résultat de l'exploitation de l'invention, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé que "la loi ne tient compte ni du résultat de l'usage de l'invention breveté ni de la qualité de ce résultat, un résultat imparfait ou même constituant une régression ne conduit pas, au sens de la loi, à un défaut d'application industrielle" (PIBD, 1998, n° 659.III.398). Ce refus d'apprécier le mérite de l'invention distinguerait la notion d'"application industrielle" de celle d'"utilité". Néanmoins, pour être brevetable, l'invention doit produire un réel résultat technique. Dans une autre affaire, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que "pour qu'une invention soit reconnue brevetable, il est suffisant qu'elle procure un résultat technique immédiat dans l'ordre industriel, même si ce résultat est faible et imparfait et si les techniciens considèrent cette invention sans intérêt du point de vue commercial et sans utilité dans l'exploitation" (PIBD, 1985, n° 375.III.246).

8. Dans la réponse du Danemark, il est expliqué que le sens fondamental de la condition d'application industrielle est qu'il faut qu'une invention soit matérialisée ou existe en tant que réalité pratique. En d'autres termes, l'inventeur doit être en mesure d'indiquer au moins une application pratique ou une utilité de son invention.

9. Dans la réponse de l'Autriche, il est indiqué que, même si la loi autrichienne sur les brevets ne définit pas ce qu'il faut entendre par "application industrielle", le terme est interprété dans un sens très large comme voulant dire que l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Selon la pratique autrichienne, "l'invention doit pouvoir être exécutée dans le cadre d'activités professionnelles", c'est-à-dire qu'elle doit être "plausible et reproductible". Il est expliqué que pour être plausible, l'invention doit permettre d'atteindre l'objectif revendiqué et que pour être reproductible, elle doit produire le même résultat chaque fois qu'elle est réalisée. Selon cette pratique, une possibilité "théorique" d'appliquer l'invention dans le cadre d'activités professionnelles suffit.

10. La possibilité théorique de fabrication ou d'utilisation dans tout genre d'industrie est également mentionnée dans la réponse de l'Allemagne. Pour satisfaire à l'exigence d'application industrielle, il n'est pas nécessaire de démontrer la possibilité de fabrication et d'utilisation effective dans l'industrie, ni d'obtenir l'approbation de la Technischer Überwachungsverein (association d'inspection technique). Selon cette réponse, la notion d'industrie dans l'exigence d'application industrielle désigne une activité continue, indépendante et autorisée, orientée vers la réalisation de bénéfices, et comprend les activités de production primaire telles que l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture. En outre, un procédé qui serait appliqué exclusivement par les membres d'une profession libérale – médecins, avocats, pharmaciens, etc. – n'est pas considéré comme susceptible d'application industrielle.

11. La réponse du Portugal indique que, du fait de la définition de la possibilité d'application industrielle, les inventions dénuées de toute réalité pratique, absurdes ou manifestement contraires aux lois de la physique ou de la chimie ne sont pas brevetables. De même, les produits ou techniques artisanaux ne sont pas susceptibles d'application industrielle car chaque article artisanal a sa valeur propre, contrairement aux objets produits en série.

12. La réponse de la Suède explique que la notion d'application industrielle est à prendre au sens large, comme incluant par exemple le commerce, la sylviculture, l'administration publique, le jardinage, la chasse, la pêche et la défense. Toutefois, une "invention" au sens de la loi sur les brevets doit i) être de caractère technique, ii) produire un effet technique et iii) être reproductible. En conclusion, il est noté que le débat sur la notion d'application industrielle est étroitement lié à l'interprétation de ce qui constitue une "invention" au sens de la loi sur les brevets.

13. Le *Manual of Patent Practice* de l'Office des brevets du Royaume-Uni³ indique que le terme "industrie" doit être pris au sens large, comme incluant toute activité utile et pratique par opposition aux activités intellectuelles ou artistiques (exception faite des méthodes médicales visées au paragraphe 16 ci-après). Il n'est limité ni au domaine matériel ou tangible, ni aux activités purement commerciales ou lucratives. Citant les considérations de la High Court of Australia (*NRDC's Application*, [1961] RPC 134), le manuel explique que, pour que l'invention soit susceptible d'application industrielle, un effet nouveau et utile doit pouvoir être observé, qu'il s'agisse d'une création ou d'une modification. Selon cette réponse du Royaume-Uni, les mécanismes à mouvement perpétuel sont considérés comme intrinsèquement dénués d'utilité, et bien qu'ils soient souvent spécifiquement destinés à un usage précis dans l'industrie, ils sont toujours considérés comme non susceptibles d'application industrielle.

14. L'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) explique que, selon l'article 15 de la loi brésilienne sur la propriété industrielle, 9279/96, une invention ou un modèle d'utilité est considéré comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Selon elle, la possibilité d'application industrielle supposerait qu'une invention: i) soit réalisable, c'est-à-dire puisse être traduite en pratique, ii) ait une utilité connue, faute de quoi elle n'aurait pas d'application pratique et iii) soit de nature technique ou technologique, faute de quoi elle ne relèverait pas de l'industrie.

³ Voir <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/index.htm>.

15. Dans d'autres pays, la définition de ce qui constitue une application industrielle contient des exemples explicites, notamment les services, pour préciser l'acception large du terme "industrie". Par exemple, il est signalé dans la réponse de l'Argentine que, selon l'article 4 de la loi n° 24 481 (T.O. 1996), le terme industrie doit s'interpréter comme englobant l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la pêche, les industries extractives, les industries de transformation au sens strict et les services. Dans la pratique toutefois, il est expliqué que le concept d'application industrielle inclut toute activité physique de caractère technique. Par exemple, certaines activités qui relèvent des douanes et certaines pratiques artistiques peuvent entrer dans la notion d'industrie. De même, au Mexique, selon le paragraphe IV de l'article 12 de la loi sur la propriété industrielle, l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée "dans n'importe quelle branche de l'activité économique".

16. Selon la réponse du Japon, la loi japonaise sur les brevets prévoit la condition de l'application industrielle mais n'en donne pas de définition légale. En revanche, les directives pour l'examen⁴ émises par l'Office japonais des brevets (JPO) donnent une liste exhaustive des inventions qui ne sont pas considérées comme susceptibles d'application industrielle. Il s'agit: i) des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain (voir le paragraphe 18 ci-après), ii) des inventions sans application commerciale (par exemple les inventions limitées à un usage personnel, ou les inventions limitées à des fins éducatives ou expérimentales) et iii) les inventions inapplicables en pratique (par exemple "une méthode qui viserait à prévenir l'augmentation du rayonnement ultraviolet associée à la destruction de la couche d'ozone en couvrant toute la surface de la terre d'une pellicule de plastique absorbant les rayons ultraviolets"). Dans la réponse de la République de Corée, il est indiqué qu'une liste similaire figure dans les directives concernant l'examen pratiqué à l'Office de la propriété intellectuelle de Corée (KIPO).

17. Dans la réponse de République de Moldova, il est indiqué que, aux termes de l'article 7 de la loi de ce pays sur les brevets d'invention, une invention est susceptible d'application industrielle si elle peut être exploitée dans l'industrie, l'agriculture ou tout autre domaine d'activité. Dans la pratique, une invention doit être considérée comme susceptible d'application industrielle si les informations suivantes ressortent cumulativement de la description: i) l'objet de l'invention peut être utilisé au moins dans un domaine, ii) le problème et sa solution, iii) l'invention est divulguée d'une manière qui permet à une personne du métier de la réaliser sans faire elle-même acte inventif et iv) l'invention peut être reproduite avec les mêmes caractéristiques et les mêmes effets autant de fois que nécessaire. Une pratique similaire est signalée dans la réponse de la Roumanie. Aux termes de l'article 4.1) de la loi sur les brevets de la Fédération de Russie, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si elle peut être utilisée dans l'industrie, l'agriculture, la santé publique ou d'autres branches d'activité. La réponse de la Fédération de Russie précise que, pour déterminer si une invention peut être utilisée dans une branche d'activité donnée, on examine les points suivants, conformément au règlement d'application: i) si la demande déposée contient une indication de l'objectif principal de l'objet revendiqué, ii) si la demande déposée indique les moyens d'atteindre cet objectif tel qu'il est défini dans les revendications et iii) s'il est effectivement possible d'atteindre l'objectif indiqué par le déposant en exécutant n'importe laquelle des revendications.

⁴ Voir http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm.

18. Outre ce qui précède, de nombreux pays ont indiqué que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne doivent pas être considérées comme inventions susceptibles d'application industrielle. Aux fins du présent document, cependant, il n'y a sans doute pas lieu de développer ce point, sachant que dans d'autres pays, les méthodes de traitement du corps humain ou animal sont exclues de la brevetabilité sans qu'intervienne la notion d'application industrielle. Cette exception s'appuie alors sur des motifs d'ordre public. Il convient de noter que, en vertu de l'article 27.3.a) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peuvent exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, indépendamment de toute notion d'application industrielle. Dans le même ordre d'idée, l'article 52.4) de la Convention sur le brevet européen a été modifié par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000, de sorte que, sans considération de la possibilité d'application industrielle, les méthodes de traitement du corps humain ou animal sont l'une des catégories d'invention pour lesquelles il n'est pas délivré de brevets européens. Au Japon, la question est actuellement à l'étude, en ce qui concerne les inventions relatives à des méthodes médicales, au sein du Groupe de travail sur les méthodes médicales du Conseil de la structure industrielle.

19. En règle générale, sauf pour des inventions portant sur des méthodes de traitement du corps humain ou animal, les refus pour défaut d'application industrielle sont très rares. Selon de nombreuses réponses, cela tient au fait que la notion d'application industrielle est prise dans un sens très large et que d'autres motifs de refus, divulgation insuffisante ou objet non brevetable par exemple, sont plus souvent invoqués. En ce qui concerne l'exigence de divulgation suffisante, si une invention revendiquée n'a pas d'application pratique, il est probable que la description figurant dans la demande ne permettrait pas à une personne du métier de la réaliser. En ce qui concerne l'objet brevetable, les créations artistiques, par exemple, peuvent ne pas être considérées comme susceptibles d'application dans l'"industrie"; elles peuvent aussi ne pas être considérées comme entrant dans la définition de l'"invention" au sens de la loi sur les brevets.

Le critère d'application industrielle en ce qui concerne les inventions biotechnologiques

20. Depuis quelques années, la possibilité d'application industrielle a pris une importance considérable pour la détermination de la brevetabilité des inventions dans le domaine des biotechnologies, plus précisément des inventions mettant en jeu, par exemple, une séquence ou une séquence partielle de gène. En règle générale, pour satisfaire à l'exigence d'application industrielle, le déposant doit indiquer dans la description comment l'invention revendiquée peut être exploitée dans l'industrie, à moins que, pour une personne du métier, cela ne ressorte clairement de la nature de l'invention revendiquée. S'agissant des séquences ou séquences partielles de gènes, cette règle générale prend une forme particulière dans de nombreux pays. Aux termes de l'article 5.3 de la directive 98/44 du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des inventions biotechnologiques⁵, l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Il est affirmé, au vingt-troisième considérant de la directive, qu'une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique et ne saurait par conséquent constituer une invention brevetable. Le

⁵ Voir http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/genetics/links/directive_44_fr.pdf.

vingt-quatrième considérant précise que, pour que le critère d'application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure. La règle 23^{ter}.1) du règlement d'exécution de la CBE dispose que la directive précitée constitue un moyen complémentaire d'interprétation. En outre, on trouve à la règle 23^{sexies}.3) de ce règlement d'exécution et dans les directives concernant l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, chapitre IV, point 4.6, une condition et des explications similaires à celles de la directive précitée. Dans la réponse de l'OEB, cependant, il est fait observer que, peut-être, la règle 23^{sexies}.3) de la CBE n'est pas vraiment centrée sur la teneur de la notion d'application industrielle mais se rapporte plutôt à la suffisance de la divulgation. Il est en outre noté que cette question peut relever de différentes dispositions de la CBE: en effet, si la fonction d'une séquence d'un gène n'est pas divulguée, on est en présence d'une découverte et non d'une invention, ce qui irait à l'encontre de l'article 52.2)a) de la CBE. En outre, l'absence de divulgation suffisante pourrait aussi motiver une objection en vertu de l'article 56 de la CBE, puisque faute d'usage ou de fonction il n'y aurait pas d'effet technique qui puisse attester d'une activité inventive.

21. Des directives particulières pour déterminer de la possibilité d'application industrielle dans le domaine des biotechnologies figurent aussi dans les directives relatives à l'examen concernant les inventions dans des domaines particuliers (inventions biologiques) du JPO et dans les directives pour l'examen concernant les inventions biologiques du KIPO. Elles précisent que les inventions se rapportant à un gène, un vecteur, un vecteur recombinant, un organisme modifié, une cellule fusionnée, une protéine recombinante ou un anticorps monoclonal dont l'utilité n'est pas décrite ou ne peut pas être déduite de la description ne satisfont pas à l'exigence d'application industrielle.

22. L'Office des brevets du Royaume-Uni (UK) a publié, en septembre 2002, des directives concernant l'examen des demandes de brevet se rapportant à des inventions biotechnologiques⁶, qui expliquent en particulier comment, dans la pratique, établir la possibilité d'application industrielle lorsque des séquences ou séquences partielles de gène sont en jeu. On peut y lire qu'il n'est pas facile de déterminer si des gènes séquencés ou partiellement séquencés sont susceptibles d'application industrielle, parce que l'application industrielle d'un gène ou d'une séquence de protéine n'est pas évidente d'après l'invention proprement dite. Cependant, l'utilisation de petites séquences d'ADN ou d'EST (étiquettes de séquences transcrites) comme sondes moléculaires est bien connue. La question se pose donc de ce qu'il faut montrer pour prouver la possibilité d'application industrielle. Référence est faite aux directives pour l'examen de l'utilité émises par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et aux orientations données pour leur application, et les directives concernant l'examen pratiqué à l'office UK mentionnent que, si les directives de l'USPTO n'ont pas d'effet direct au Royaume-Uni, la règle appliquée aux États-Unis d'Amérique selon laquelle la divulgation doit démontrer une utilité spécifique, concrète et plausible est probablement, en ce qui concerne la possibilité d'application industrielle, le genre de divulgation que l'office UK attendrait normalement de toute demande déposée auprès de lui. Elles précisent cependant que, en l'absence d'un jugement d'un tribunal anglais ou d'une décision de l'OEB, il n'y a aucune certitude que la validité de cette approche serait confirmée au Royaume-Uni si elle était contestée.

⁶ Voir <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/index.htm>.

23. À cet égard, on se reportera à la décision de la Division des oppositions de l'Office européen des brevets en date du 20 juin 2001, *ICOS Corporation/Seven transmembrane receptor (EP-B-0630405)*, *OJEPO 2002*, 293⁷. En l'espèce, la décision a été la suivante: “des utilisations possibles de l'invention sont divulguées dans la description, qui toutefois sont fondées sur une hypothétique fonction de récepteur de la protéine V28 qui n'est pas exposée de manière suffisante dans la description”; en conséquence, “les utilisations potentielles indiquées dans la demande sont hypothétiques, autrement dit elles ne sont pas spécifiques, concrètes et plausibles et, de ce fait, ne sont pas considérées comme applications industrielles”.

24. Comme nous l'avons vu au paragraphe 20, en règle générale, pour satisfaire à l'exigence de possibilité d'application industrielle, le déposant doit indiquer dans la description comment l'invention revendiquée peut être exploitée dans l'industrie, à moins que, pour une personne du métier, cela ne ressorte clairement de la nature de l'invention revendiquée. Dans les directives concernant l'examen effectué à l'OEB, partie C, chapitre II, point 4.12, il est dit à propos de la règle 27.1)f) de la CBE que la description devrait indiquer explicitement la manière dont l'invention est “susceptible d'application industrielle”, si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. Il est ensuite précisé que l'expression “susceptible d'exploitation dans l'industrie” a le même sens que “susceptible d'application industrielle”.

Critère de l'application industrielle: principales caractéristiques

25. Comme nous l'avons vu plus haut, ce que les législations et les pratiques nationales et régionales exigent en matière de possibilité d'application industrielle varie considérablement. À une extrémité du spectre, l'exigence est satisfaite dès lors que l'invention revendiquée peut être réalisée dans l'industrie, l'usage qui peut en être fait n'entrant pas en ligne de compte. C'est la position que l'ont trouvée, par exemple, dans l'un des commentaires sur l'article 57 de la Convention sur le brevet européen, selon lequel la condition d'application industrielle est remplie si l'objet de l'invention peut être soit fabriqué dans l'industrie soit utilisé dans l'industrie. Par conséquent, dès lors que l'invention peut être réalisée dans l'industrie, la condition d'application industrielle est remplie même si l'objet de l'invention ne peut être utilisé que dans un cadre non industriel, par exemple dans la sphère privée (jeux, articles de sport, etc.)⁸.

26. À l'autre extrémité du spectre, l'“utilité” de l'invention revendiquée est pleinement prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la possibilité d'application industrielle. En ayant à l'esprit ces différences, peut-être pouvons-nous cependant dégager certaines caractéristiques qui forment les concepts fondamentaux de cette exigence. La condition étant que l'invention soit “susceptible d'application industrielle”, l'analyse qui va suivre porte sur deux éléments de cette condition, à savoir le caractère “industriel” et “l'applicabilité”.

⁷ Voir http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_f.htm.

⁸ Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 57, IV.D. En ce qui concerne ces exemples, on pourra faire valoir que les jeux ou les articles de sport peuvent être vendus à autrui, donc peuvent être utilisés dans un cadre industriel – au sens large du terme “industrie”.

27. Premièrement, une invention doit être applicable “dans l’industrie”. Toutes les réponses soulignent que le terme “industrie” est à prendre au sens large. D’après les explications fournies quant aux pratiques nationales et régionales, les caractéristiques ci-après se retrouvent dans les diverses pratiques.

28. La première caractéristique est qu’une invention doit être applicable dans une activité non mentale qui relève des arts utiles ou pratiques. Une explication similaire figure aussi dans les Directives concernant l’examen préliminaire international selon le PCT, IV-4. ⁹ selon lesquelles le terme “industrie inclut toute activité physique de caractère technique, c’est-à-dire une activité qui relève des arts utiles ou pratiques par opposition aux beaux-arts”. L’invention doit être applicable dans une activité non mentale au sens qu’il ne s’agit pas d’un acte mental ou spirituel, mais d’un acte qui se situe dans le monde réel. Il découle des termes “arts utiles ou pratiques” que des activités relevant des beaux-arts ou des arts intellectuels ne sont pas considérées comme susceptibles d’application industrielle. Compte tenu des exemples donnés pour illustrer la notion d’”industrie” dans les législations et les pratiques nationales et régionales, il est permis de dire que le cadre économique dans lequel l’invention est appliquée (secteur manufacturier, secteur agricole, secteur des services, secteur commercial, etc.) n’entre pas ici en ligne de compte. C’est plutôt la nature de l’activité à laquelle est liée l’exploitation de l’invention qui entre en jeu.

29. Étant donné la nature du mot “industrie”, cependant, certaines inventions ne sont pas considérées comme susceptibles d’application industrielle dans de nombreux pays, même si elles sont applicables dans une activité non mentale relevant des arts utiles ou pratiques. La première catégorie des inventions ainsi exclues comprend les inventions applicables exclusivement dans la sphère personnelle et privée pour les besoins propres d’un individu. Exemples: une méthode pour l’application locale d’une composition contraceptive (OEB), une méthode pour fumer (JPO) et une méthode de fixation pour chaussure de ski (Institut fédéral de la propriété intellectuelle [Suisse]). La deuxième catégorie d’inventions exclues comprend les inventions dont l’application serait limitée à un individu particulier. Cette notion renvoie au caractère reproductible que suppose le terme “industrie”. Par exemple, même si un certain produit peut être fabriqué ou utilisé dans une activité non mentale qui relève des arts utiles ou pratiques, la valeur essentielle de ce produit peut découler de compétences personnelles particulières associées à une personne donnée et, par conséquent, chaque unité de ce produit a sa valeur propre. Un produit de cette sorte ne sera pas considéré comme susceptible d’application industrielle. Le projet de SPLT ne traite pas de questions relatives aux droits conférés par le brevet, mais il convient de noter que, dans de nombreux pays, l’exploitation d’une invention brevetée à des fins privées n’est pas considérée comme portant atteinte aux droits exclusifs conférés par le brevet. Par conséquent, dans ces pays, à supposer qu’un brevet soit délivré pour une invention exclusivement à usage privé, un tel brevet ne serait probablement pas opposable de toute façon.

30. L’autre élément du critère d’application industrielle est que l’invention doit pouvoir être appliquée dans l’industrie. Par définition, cela signifie qu’une invention qui n’a aucune application dans l’industrie n’est pas une invention susceptible d’application industrielle. L’un des exemples classiques de ce type d’invention est l’invention supposée fonctionner d’une manière manifestement contraire aux lois de la nature, par exemple une machine à mouvement perpétuel.

⁹ Voir http://www.OMPI.int/pct/fr/access/legal_text.htm.

31. Comme nous l'avons vu plus haut, puisque la notion d'"industrie" dans le contexte de la "possibilité d'application industrielle" peut être définie par la nature de l'activité qui doit relever des arts utiles ou pratiques, on peut dire que, si une invention peut être fabriquée ou utilisée dans le cadre d'une activité qui relève des arts utiles ou pratiques, elle est considérée comme susceptible d'application industrielle. Dans ce cas, "possibilité d'application industrielle" signifie que l'invention revendiquée peut être fabriquée ou utilisée "dans tout genre d'industrie" au sens qu'elle doit avoir une application utile ou pratique. Il ne suffit pas qu'elle puisse être simplement fabriquée ou utilisée. On trouve en particulier cette position en Angleterre, dans un commentaire de cour d'appel concernant l'affaire *Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535¹⁰.

32. L'aspect "intérêt pratique" se retrouve dans de nombreuses réponses d'offices nationaux ou régionaux qui exigent la possibilité d'application industrielle. En d'autres termes, une invention doit servir un but pratique ou utile et doit produire un résultat réel. Un usage hypothétique n'est pas suffisant. Cette considération est mise en relief, en particulier, dans le domaine des inventions biotechnologiques. Prenons l'exemple d'une invention portant sur une séquence d'un gène qui produit une protéine: pour que l'invention soit considérée comme susceptible d'application industrielle, la description doit indiquer non seulement quelle protéine est produite, mais aussi la fonction ou l'utilité de cette protéine. Dans ce cas, la question décisive n'est pas de savoir si la séquence concernée peut être isolée (c'est à dire si l'invention "peut être fabriquée ou utilisée" dans le domaine de la biotechnologie), mais si elle a une application pratique ou utile. On notera aussi, cependant, que cette approche n'est semble-t-il pas appliquée dans la même mesure à toutes les catégories d'inventions.

33. Si, pour une invention revendiquée, il n'est pas démontré d'application pratique, le plus souvent la description qui figure dans la demande déposée ne permettra pas non plus à une personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée (règle de la divulgation suffisante). Bien que dans de nombreuses législations nationales ou régionales, la règle selon laquelle l'invention revendiquée doit être divulguée dans la demande d'une manière qui en permette la réalisation soit distincte de celle qui exige l'application industrielle, dans certains pays la condition d'application industrielle recoupe en partie la condition de divulgation suffisante. De même, le plus souvent les inventions qui ne cadrent pas avec la définition du terme "invention" au sens de la loi sur les brevets ou qui ne sont pas considérées comme objets brevetables ne satisferaient pas non plus à l'exigence d'application industrielle.

III. LA CONDITION D'UTILITÉ

Législations et pratiques nationales

34. Le droit des brevets d'un autre groupe de pays ne prévoit aucune condition d'"application industrielle" mais exige l'"utilité". Selon la loi des États-Unis d'Amérique, pour être brevetable, une invention doit être un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières, nouveau et utile, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci.

¹⁰ En l'espèce, la cour a estimé que l'"industrie n'existe pas pour fabriquer ou utiliser ce qui ne peut servir à aucun usage connu" et que "les droits de propriété intellectuelle devraient être réservés à ce qui présente une utilité pratique".

35. Les directives d'examen relatives à l'exigence d'utilité émises par l'USPTO¹¹ stipulent qu'une invention a une utilité bien établie i) si une personne du métier ayant une connaissance ordinaire de la technique en cause apprécie immédiatement en quoi l'invention est utile et ii) si cette utilité est spécifique, concrète et plausible. Si le déposant a affirmé que l'invention revendiquée sert à un usage pratique particulier (c'est-à-dire a une utilité "spécifique et concrète") et que cette affirmation est jugée crédible par une personne du métier ayant une connaissance ordinaire de la technique en cause, la condition d'utilité est remplie.

36. Il est donné de ce qui constitue une utilité "spécifique" et "concrète" les définitions suivantes:

"Utilité spécifique" – L'utilité spécifique se distingue de l'utilité générale, qui s'appliquerait à l'ensemble de la classe dont relève l'invention. Par exemple, une revendication portant sur un polynucléide qui serait indiqué comme utilisable simplement comme 'sonde moléculaire' ne serait pas considérée comme spécifique en l'absence de divulgation d'une cible ADN déterminée. De même, une indication générale d'utilité à des fins de diagnostic, selon laquelle l'invention servirait par exemple au diagnostic d'une maladie non précisée, sera normalement jugée insuffisante en l'absence d'indication de la maladie qui peut être diagnostiquée."

"Utilité concrète" – Si l'utilité suppose ou consiste en une recherche complémentaire pour déterminer ou confirmer raisonnablement un cadre d'utilisation 'dans le monde réel', ce n'est pas une utilité concrète. Des exemples sont donnés de situations qui ne correspondent pas à une 'utilité concrète':

"i) une recherche fondamentale telle que l'étude des propriétés du produit revendiqué lui-même ou des mécanismes dans lesquels la matière intervient;

"ii) une méthode pour le traitement d'une maladie ou de troubles non précisés;

"iii) une méthode d'essai ou d'identification applicable à une matière elle-même dénuée d'utilité 'spécifique et/ou concrète';

"iv) une méthode pour fabriquer quelque chose qui n'a en soi aucune utilité spécifique, concrète et plausible;

"v) une revendication portant sur un produit intermédiaire servant à fabriquer un produit final dénué d'utilité spécifique, concrète et plausible.

"Une utilité que l'on peut dire de 'recyclage' ne répond pas au critère de l'utilité spécifique ou concrète. Par exemple, que des souris transgéniques servent à nourrir des serpents est une utilité qui n'est ni spécifique (toutes les souris peuvent servir d'aliments pour serpents) ni concrète (nourrir des serpents avec des souris qui coûtent des dizaines de milliers de dollars à produire n'est pas une utilisation 'du monde réel')."

¹¹ Manual of Patent Examination Procedure (MPEP), 2107
(voir <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>).

37. Pour que l'exigence d'utilité soit satisfaite, il faut que l'affirmation d'utilité soit crédible. L'affirmation d'utilité est réputée crédible si une personne du métier peut la croire compte tenu de la totalité des éléments et du raisonnement fournis¹². L'affirmation est crédible sauf si elle présente un sérieux défaut de logique, ou si les faits sur lesquels elle se fonde sont sans rapport avec sa logique. Pour évaluer le caractère plausible de l'utilité revendiquée, on se place du point de vue de la personne du métier: celle-ci accepterait-elle ou non que l'invention revendiquée remplit effectivement la fonction indiquée? On sait par exemple que les acides nucléiques peuvent être utilisés comme sondes, marqueurs chromosomiques ou marqueurs à des fins de médecine légale ou de diagnostic. La crédibilité d'une affirmation de cette nature ne sera donc pas mise en cause, même si l'utilité en question peut n'être ni spécifique ni concrète. Les cas d'inventions inexploitable, donc dénuées d'utilité, semblent être très rares. Sont cités à titre d'exemples une invention supposée modifier le goût des aliments par application d'un champ magnétique, une machine volante fonctionnant par un système de "battement d'ailes" et une méthode permettant de maîtriser le vieillissement.

38. Une jurisprudence s'est constituée aux États-Unis d'Amérique, en particulier dans le domaine de la chimie et de la pharmacologie, pour établir si le déposant a indiqué ou non une utilité spécifique pour l'invention revendiquée. Par exemple, le fait d'indiquer que le composé considéré peut être utile pour traiter des troubles non précisés, ou qu'il a des propriétés biologiques utiles, ne serait pas suffisant pour attribuer une utilité spécifique à ce composé. De plus, bien que de nombreux outils de recherche, tels que les techniques de séquençage des nucléotides, aient une utilité précise, si une invention n'est utile que dans un contexte de recherche, cela ne suffit pas à établir si elle est en fait "utile" au sens du droit des brevets.

39. Des explications détaillées sont données (MPEP 2107.1, IV) sur la relation entre l'article 101 et le premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique. Si l'invention revendiquée n'a pas d'utilité, normalement, la description ne permettra pas à une personne du métier de l'utiliser. Donc, en de tels cas, la divulgation de l'invention revendiquée ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique. Le fait qu'un déposant ait indiqué une utilité spécifique pour une invention et fourni des éléments crédibles à l'appui de cette affirmation d'utilité spécifique ne suffit pas à établir que les revendications satisfont intégralement aux exigences du premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique.

40. Selon la loi canadienne, le terme "invention" désigne toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Par utilité, il faut entendre le fait d'avoir une valeur industrielle ou commerciale d'intérêt public¹³. Par exemple, un mécanisme à mouvement perpétuel qui ne sert à rien ne remplit pas cette condition. De même, un dispositif qui répond exclusivement aux besoins d'un fabricant particulier, servant par exemple à imprimer une marque sur un produit, ou à faire des trous pour fixer un autre des produits du titulaire, n'a pas d'utilité.

¹² Revised Interim Utility Guidelines Training Materials de l'USPTO (voir <http://www.uspto.gov/web/patents/guides.htm>).

¹³ Patents : a Canadian Compendium of Law and Practice, George Francis Takach, 1993, page 34.

41. Une décision concluant à l'inutilité de l'invention alléguée peut être exprimée sous forme de constatation que l'invention est inexploitable, soit au sens qu'elle ne fonctionnera pas du tout, soit, plus largement, au sens qu'elle ne fera pas ce qu'elle est censée faire d'après la description ("fausse promesse")¹⁴. La divulgation est suffisante si la description décrit correctement et complètement l'invention, ainsi que son exploitation ou utilisation prévue par l'inventeur, de telle sorte qu'une personne du métier puisse utiliser cette invention avec autant de succès que l'inventeur lui-même. En outre, dans le cas d'une revendication générique, lorsque l'opposant au brevet n'est pas en mesure de prouver que le "genre" comprend des "espèces" non exploitables, si la revendication est vaste au point que l'inventeur ne peut pas l'avoir testée entièrement pour établir si elle a l'utilité promise, elle n'est pas valable, sauf si le titulaire du brevet démontre que l'on pouvait raisonnablement prévoir que l'ensemble de la revendication aurait l'utilité voulue ("prévision raisonnable").

42. La notion de "maîtrise" au sens que l'invention revendiquée résulte de la maîtrise de l'inventeur ou des personnes qui utilisent l'invention et non pas simplement de l'application des lois de la nature, peut entrer en considération dans l'analyse du caractère "utile" d'une invention¹⁵. La loi canadienne sur les brevets, cependant, n'exige pas que l'inventeur ait la maîtrise de toutes les caractéristiques de l'invention revendiquée pour que l'invention soit jugée utile et brevetable. De même, le caractère reproductible de l'invention peut être pris en considération dans la mesure où il se rapporte à la question de l'utilité, mais la reproductibilité de toutes les caractéristiques d'une matérialisation de l'invention n'est pas indispensable pour établir qu'il y a bien invention¹⁶.

43. La loi australienne dispose qu'une invention revendiquée doit constituer "un mode de fabrication au sens de l'article 6 de la loi sur les monopoles" et doit être "utile". L'office australien fait observer que, à certains égards, la condition du "mode de fabrication" et celle de l'"utilité" énoncées dans sa législation recouvrent dans une large mesure l'exigence d'"application industrielle". Ce qui constitue un "mode de fabrication" est déterminé par le droit jurisprudentiel et les principes traditionnels, dont l'exclusion des beaux-arts, des simples idées ou des découvertes. Les tribunaux ont considéré dans un certain nombre d'affaires que "pour entrer dans le champ de la brevetabilité..., un procédé doit offrir un avantage matériel, en d'autres termes relever d'un art utile par opposition aux beaux-arts... et sa valeur pour le pays doit se situer dans le domaine de l'activité économique"¹⁷.

44. Les exemples d'inventions ci-après illustrent ce qui n'est pas considéré comme "*un mode de fabrication*" :

i) des revendications portant sur des micro-organismes en soi, sans aucune application pratique;

¹⁴ Canadian Patent Act Annotated, Robert H. Barrigar, 1999, 2:160.

¹⁵ Canadian Patent Act Annotated, Robert H. Barrigar, 1999, 2:175.

¹⁶ Canadian Patent Act Annotated, Robert H. Barrigar, 1999, 2:175.

¹⁷ National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252, IBM v Commissioner of Patents (1991) 22 IPR 417.

ii) un plan amélioré de système souterrain de distribution publique (“le fait de fournir à une équipe d’ouvriers des instructions leur permettant de creuser des conduits d’évacuation et de poser des conduites en suivant les indications d’un plan de site ne peut en lui-même constituer un élément nouveau d’une technique utile”);

iii) une méthode de pilotage d’un avion à réaction permettant de réduire le bruit au-dessus d’une zone construite (méthode considérée comme non brevetable parce qu’elle consistait en des instructions de fonctionnement pour un avion connu et parce qu’elle était malveillante envers l’État ou, de façon générale, peu pratique: elle imposait en effet de nouvelles contraintes aux pilotes).

45. La notion de “mode de fabrication” comprend également une exigence fondamentale d’inventivité qui exclurait toute invention qui se réduirait à une nouvelle utilisation d’une ancienne substance, qui ferait intervenir d’anciennes parties intégrantes sans une interrelation fonctionnelle produisant un résultat nouveau ou amélioré ou qui serait évidente à la seule vue de la description. Quelques exemples illustrant ce principe: un conteneur et son contenu avec un ensemble d’instructions écrites (ne constituent pas un mode de fabrication à moins que l’emballage lui-même ne soit nouveau), ou encore des lance-fusées de conception connue fabriqués en matière plastique à base de résine de synthèse renforcée (il s’agit purement de “l’utilisation d’un matériau connu dans la fabrication d’articles connus pour laquelle ce matériau convient en raison de ses propriétés connues”).

46. D’autre part, la condition selon laquelle une invention doit être “utile” est étroitement associée à des questions de fausse allégation ou de fausse déclaration, et ne comporte aucune appréciation quant aux avantages que pourrait présenter l’invention sur un plan social ou quant à sa valeur ou à sa moralité. Le principe fondamental est que l’invention doit permettre d’obtenir les effets ou les résultats promis par le déposant. Il suffit donc que l’invention puisse être utilisée et offre au public un choix utile. Le défaut d’utilité est un motif de révocation du brevet, mais non un motif d’objection pendant l’examen ou la procédure d’opposition. Il peut toutefois entrer en jeu dans une certaine mesure pendant l’examen ou la procédure d’opposition lorsqu’il s’agit de déterminer si la description et les revendications sont suffisamment complètes, loyales et claires.

47. Les inventions suivantes ne sont pas considérées comme utiles selon la législation australienne:

i) Une invention portant sur des circuits de commande pour lampes à décharge gazeuse. La description indiquait que l’invention réduirait le dégagement de chaleur dans le ballast. Cependant, il s’est avéré que certains circuits entrant dans le cadre des revendications n’ont pas fonctionné et ont fait griller les lampes à cause d’un dégagement de chaleur excessif. L’invention n’a donc pas tenu sa promesse.

ii) La promesse d’un fromage “à conservation permanente” n’a pas été tenue par le procédé de stérilisation revendiqué.

48. Selon la réponse de la Nouvelle-Zélande, l’article 41.1)g) de la loi néo-zélandaise sur les brevets de 1953 dispose qu’un brevet peut être révoqué au motif que l’invention revendiquée n’est pas utile.

Caractéristiques principales de l'utilité

49. Comme pour l'exigence d'application industrielle, les pratiques, dans les pays qui exigent l'utilité, sont variables. D'une manière générale, toutefois, il est possible de dégager certaines caractéristiques communes du critère d'utilité.

50. Premièrement, les inventions non exploitables ou, plus largement, les inventions qui ne fonctionnent pas de la manière promise, ne remplissent pas la condition d'utilité. Autrement dit, une invention revendiquée qui est à l'évidence inopérante, ou dont on ne peut pas raisonnablement prévoir qu'elle aura l'utilité voulue, ne satisfait pas à l'exigence d'utilité.

51. La seconde idée commune est que, même s'il est allégué un usage pour l'invention revendiquée, l'exigence d'utilité n'est pas satisfaite si cet usage est trop général, absurde ou irréaliste compte tenu de la nature de l'invention revendiquée. Dans la pratique des États-Unis d'Amérique, cette idée semble trouver sa traduction dans l'expression "utilité spécifique et concrète". On trouve aussi la même notion, exprimée en termes plus généraux, dans les réponses de l'Australie et du Canada. Dans le cadre d'une explication du terme "mode de fabrication", il est indiqué dans la réponse de l'Australie que l'invention revendiquée doit apporter un avantage matériel, au sens d'appartenir à un art utile et avoir pour le pays une valeur se situant dans le domaine de l'entreprise économique. La communication du Canada indique que par "utilité", on entend le fait d'avoir une valeur industrielle ou commerciale d'une manière qui bénéficie au public, et que la maîtrise exercée par l'inventeur et la reproductibilité de l'invention revendiquée peuvent être prises en considération à cet égard. D'après ces deux réponses, l'invention revendiquée comme ayant l'utilité alléguée doit présenter des avantages concrets pour le public.

52. Comme l'exigence d'application industrielle, l'exigence d'utilité est également liée à d'autres conditions de brevetabilité, en particulier à la suffisance de la divulgation. Étant donné que l'utilité exigée ne peut pas être hypothétique, l'exigence est également liée au principe selon lequel la portée des revendications doit correspondre à l'invention telle qu'elle est divulguée. Dans les pratiques nationales, cette considération s'exprime, en particulier, au travers d'expressions telles que "utilité plausible", "prévision raisonnable" ou encore "allégation fallacieuse".

IV. POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES ENTRE LA CONDITION D'APPLICATION INDUSTRIELLE ET LA CONDITION D'UTILITÉ

53. La portée de l'expression "susceptible d'application industrielle" diffère d'un pays à l'autre, de même que celle du terme "utilité". Il existe toutefois un terrain commun considérable entre ces deux exigences.

Les points communs

54. Pour commencer par les caractéristiques généralement communes aux deux exigences, une invention qui est inopérante, par exemple une invention manifestement inexploitable compte tenu des lois bien établies de la nature, ne remplira ni la condition d'application industrielle ni la condition d'utilité. Une invention de ce type est considérée soit comme dépourvue d'application dans l'industrie, soit comme ne pouvant servir à rien parce qu'elle ne fonctionne pas.

55. En ce qui concerne les inventions exploitables, une même invention peut ne pas toujours satisfaire au double critère de l'application industrielle et de l'utilité. Pourtant, en partie du moins, ces deux critères semblent procéder d'un même souci. Généralement parlant, une invention qui n'est pas utile d'une manière concrète, par exemple si son utilité alléguée est trop générale, trop absurde, non réaliste ou hypothétique, ne remplit pas la condition d'utilité. Par ailleurs, la pratique en ce qui concerne notamment les inventions biotechnologiques et, en Angleterre, un commentaire de la cour d'appel dans l'affaire *Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535, montrent que l'application pratique et utile de l'invention revendiquée n'est pas étrangère à la question de possibilité d'application industrielle. Il n'est pas possible de tirer de conclusions générales compte tenu des différences qui existent entre les pays qui exigent que l'invention soit susceptible d'application industrielle, mais au moins certaines inventions qui peuvent être fabriquées ou utilisées dans tout genre d'industrie mais n'ont aucune application pratique ou utile peuvent être refusées au double motif de l'absence de possibilité d'application industrielle et de l'absence d'utilité. Toutefois, les membres du SCP devront peut-être examiner plus avant l'étendue de l'"utilité" exigée s'ils estiment qu'il y a besoin d'une règle générale à cet égard.

Les différences

56. L'une des différences entre l'exigence d'application industrielle et celle d'utilité est qu'une invention revendiquée dont l'application se limiterait à la sphère privée et aux besoins propres d'un individu, ou qui serait applicable exclusivement en relation avec une personne donnée, n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle, même au sens le plus large du terme "industrie". Bien que les membres du SCP n'aient pas fourni beaucoup d'exemples d'inventions entrant dans cette catégorie, il peut être intéressant de voir comment la brevetabilité de ces inventions est évaluée dans les pays qui appliquent le critère d'utilité. L'Australie et le Canada au moins, en ce qui concerne respectivement le "mode de fabrication" et l'"utilité", mentionnent une valeur commerciale et un avantage pour le public (voir les paragraphes 40 et 43). On notera qu'au moins certains des pays qui appliquent le critère d'utilité, s'ils délivrent des brevets pour des inventions exclusivement à usage privé, sauvegardent des possibilités d'usage limité de l'invention, par exemple selon le principe "*de minimis*".

Les chevauchements avec d'autres exigences

57. Premièrement, ces deux conditions sont étroitement liées, en particulier, à l'exigence de divulgation suffisante, à la définition de ce qui constitue une "invention" au sens de la législation sur les brevets et aux objets exclus de la brevetabilité. Dans la pratique, souvent, les inventions qui ne remplissent pas la condition d'application industrielle ou celle d'utilité ne répondent pas non plus à ces autres critères. Dans le contexte du projet de SPLT, l'exigence d'une divulgation suffisante est prévue au projet d'article 10 et au projet de règle 10, dont le libellé a été, d'une manière générale, accepté par le SCP. Cela signifie que les pratiques des offices pourraient être harmonisées dans la mesure où l'exigence de divulgation suffisante et l'exigence d'application industrielle ou d'utilité se recouvrent. Le défaut de divulgation suffisante, au moins, serait un motif de refus de brevetabilité dans toute Partie contractante pour les inventions entrant dans cette zone de chevauchement. En revanche, la définition de l'"invention" au sens du droit des brevets, ou les objets brevetables, varient considérablement d'une législation nationale ou régionale à l'autre. Comme on a pu s'en rendre compte lors de sessions précédentes du SCP, à la différence de l'exigence de divulgation suffisante, il sera difficile de dégager un plein accord sur ces questions au sein du SCP. L'un des points fondamentaux à cet égard pourrait être le "caractère technique" de

l'invention revendiquée. Puisque le terme "industrie" est interprété au sens le plus large dans nombre des pays qui exigent la possibilité d'application industrielle, il pourrait être envisagé de séparer le caractère technique d'une invention de la condition d'application industrielle ou d'utilité, comme il est suggéré au paragraphe 147 des Directives pour la pratique correspondant au SPLT, dans le document SCP/8/4.

58. En conclusion générale, une invention qui est inexploitable, par exemple une invention qui ne peut manifestement pas fonctionner compte tenu des lois bien établies de la nature, n'est pas brevetable au double motif qu'elle n'a ni possibilité d'application industrielle ni utilité. Dans certaines circonstances, une invention dépourvue de l'utilité requise pourra être refusée au seul motif de l'absence de possibilité d'application industrielle, si elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie mais qu'elle est dénuée d'application pratique ou utile. Il existe une différence bien nette entre la condition d'application industrielle et la condition d'utilité en ce qui concerne les inventions utilisables exclusivement dans la sphère personnelle et privée, mais la condition d'utilité appliquée dans certains pays prend en considération le bénéfice public de l'invention.

V. LES VARIANTES DANS LE PROJET D'ARTICLE 12.4) DU SPLT

59. En ce qui concerne les conditions de possibilité d'application industrielle et d'utilité, trois variantes sont proposées dans le projet d'article 12.4) du SPLT (voir le document SCP/9/2). Les Parties contractantes peuvent employer dans leur législation nationale soit la formulation "susceptible d'application industrielle", soit le terme "utile", mais la disposition vise à donner une définition unique correspondant aux deux notions. Les trois variantes sont reproduites ci-dessous:

"[Variante A]

"Une invention revendiquée doit être susceptible d'application industrielle (utile). Elle est considérée comme susceptible d'application industrielle (utile) si elle peut être exploitée dans tout secteur d'activité [commerciale] [économique].

"[Variante B]

"Une invention revendiquée doit être susceptible d'application industrielle (utile). Elle est considérée comme susceptible d'application industrielle (utile) si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie. Le terme "industrie" s'entend dans l'acception la plus large, comme dans la Convention de Paris.

"[Variante C]

"Une invention revendiquée doit être susceptible d'application industrielle (utile). Elle est considérée comme susceptible d'application industrielle (utile) si elle a une utilité précise, importante et plausible."

60. Dans la variante A, le membre de phrase "exploité dans tout secteur d'activité [commerciale][économique]" suppose que l'invention revendiquée ait une application pratique ou utile; il ne suffit pas qu'elle puisse simplement être fabriquée sans servir à rien, ou qu'elle puisse simplement être utilisée d'une manière déraisonnable. La règle générale quant à ce qui constitue une invention ayant une "application pratique ou utile" (ou, au choix,

une invention dénuée d'application pratique ou utile") pourra être donnée dans les directives pour la pratique, si les membres du SCP décident que des précisions sont nécessaires. L'expression "activité [commerciale][économique]" veut traduire la portée générale du terme "industrie" qui apparaît dans de nombreuses législations nationales et régionales. En outre, cette expression vise à exclure les inventions applicables exclusivement dans la sphère personnelle et privée. En pratique, au sens large du terme "industrie" comme il est précisé dans la variante B, l'expression "tout genre d'industrie" employée dans cette variante et l'expression "tout secteur d'activité [commerciale][économique]" de la variante A ne sont peut-être pas fondamentalement différentes. Dans la variante A, on a voulu désigner explicitement les activités qui entrent dans le champ de l'"industrie" au sens le plus large du terme.

61. La variante B correspond au libellé standard de la condition de possibilité d'application industrielle qui figure dans de nombreuses législations nationales et régionales. Outre la question de la portée du terme "industrie", la disposition pourrait être interprétée dans un sens strict de sorte que, par exemple, une invention portant sur une séquence partielle de gène isolée pourra être considérée comme satisfaisant au critère énoncé dans la variante B, même s'il n'est indiquée aucune fonction ou utilité pour cette séquence, étant entendu que la séquence peut servir de sonde moléculaire.

62. Le libellé de la variante C correspond à la pratique de l'exigence d'utilité qui est celle, en particulier, des États-Unis d'Amérique. Outre que se pose la question de l'opportunité d'exiger que l'invention revendiquée ait une utilité, la variante C pourrait être interprétée de telle sorte qu'une invention applicable seulement à des fins privées ou en rapport avec des compétences personnelles serait considérée comme satisfaisant à l'exigence d'application industrielle ou d'utilité dès lors qu'elle aurait l'utilité requise.

63. Le SCP pourrait envisager de procéder de la manière suivante: tout d'abord délimiter, en s'aidant du présent document, les points communs entre les deux exigences. Ces éléments, avec d'autres conditions qui recoupent dans une certaine mesure les notions d'application industrielle ou d'utilité, pourraient former la base à partir de laquelle tenter d'élaborer une exigence commune. L'étape suivante pourrait consister à identifier les différences qui existent et à rechercher des solutions. Enfin, il convient de noter que les termes qui seront éventuellement choisis pour énoncer une nouvelle condition devraient être définis avec précision, par exemple dans les directives pour la pratique. En tout état de cause, il faudrait veiller à ce que le libellé choisi, s'il figure déjà dans certaines législations, n'aboutisse pas à l'importation de la jurisprudence et des pratiques qui lui sont liées dans les systèmes juridiques correspondants.

64. Le SCP est invité à prendre note de la teneur du présent document.

[Fin du document]