

# L'APPLICATION PRATIQUE DES EXIGENCES D'APPLICABILITÉ INDUSTRIELLE (UTILITÉ) DANS LES LÉGISLATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES

*Document officiel établi par le Bureau international*

Avril 2001

## *Résumé*

Le présent document, qui est fondé sur des renseignements reçus de membres du SCP, fait apparaître un large éventail de différences dans la façon dont ces membres interprètent et mettent en pratique l'exigence d'"applicabilité industrielle (utilité)". Il montre également que cette exigence est étroitement liée, parfois jusqu'au chevauchement, à d'autres conditions de fond de la brevetabilité, telle que la suffisance de la divulgation, l'activité inventive, les exclusions de la brevetabilité et la définition du terme "invention". Par conséquent, aux fins d'une harmonisation totale du droit matériel des brevets, l'exigence d'applicabilité industrielle (utilité) ne peut être examinée séparément des autres conditions de fond de la brevetabilité. Le SCP peut donc envisager d'examiner ces conditions de fond *dans leur ensemble*, sans accorder trop d'attention à l'utilisation des termes "applicabilité industrielle" ou "utilité".

## Généralités

1. À la quatrième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), qui s'est tenue du 6 au 10 novembre 2000, il a été suggéré que le Bureau international étudie plus avant l'application de l'exigence relative à l'"applicabilité industrielle (utilité)" dans différents pays. Le Bureau international a par conséquent invité les membres du forum électronique du SCP à fournir des renseignements à cet égard. Le présent document contient des éléments d'information sur la façon dont l'exigence d'"applicabilité industrielle" ou d'"utilité" est appliquée en pratique au niveau national et régional, information fondée sur les réponses reçues.

## Définitions et exemples de l'"applicabilité industrielle"

### [Définitions]

2. De nombreuses législations nationales et régionales en matière de brevets exigent qu'une invention soit susceptible d'"application industrielle". Bien qu'un certain nombre de pays suivent la définition de type I de l'applicabilité industrielle, d'autres législations ont adopté d'autres définitions, qui sont présentées ci-dessous comme des définitions de type II.

1) applicabilité industrielle – type I

3. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle "si elle peut être produite ou utilisée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Le terme "industrie" doit être compris dans son sens le plus large. L'expression "y compris l'agriculture" n'est pas considérée comme limitative, mais souligne l'interprétation large du terme "industrie". Le critère de l'application industrielle est distinct de celui du caractère technique de l'invention. Aux fins de l'applicabilité industrielle, l'invention ne doit pas nécessairement être utile.

2) applicabilité industrielle – type II

4. Dans certains pays, la définition de l'expression "application industrielle" est plus large que celle qui figure ci-dessus (type I), ou précise au moins la portée du terme "industrie". Ainsi, dans un pays, la loi stipule qu'une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si elle peut être "produite ou utilisée dans des activités économiques". Dans un autre pays, la législation prévoit qu'une invention est réputée susceptible d'application industrielle si elle peut être "utilisée dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la santé publique et d'autres secteurs de l'économie". Une autre législation encore prévoit que l'exigence d'applicabilité industrielle est satisfaite lorsque l'objet de l'invention permet l'obtention d'un résultat ou produit industriel, l'industrie étant alors interprétée comme incluant l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la pêche, l'industrie minière, les industries de transformation au sens strict et les services.

5. Une législation nationale exige, outre la condition selon laquelle l'invention doit pouvoir être réalisée et utilisée dans au moins un domaine d'activité, que l'invention "puisse être reproduite avec les mêmes caractéristiques aussi souvent que nécessaire". L'exigence de "reproductibilité" de l'invention est mentionnée également par un autre pays.

6. La législation d'un autre pays encore prévoit une condition concernant "l'applicabilité industrielle" sans aucune définition légale. En revanche, les directives relatives à l'examen prévoient une liste exclusive d'inventions qui ne sont pas considérées comme "susceptibles d'application industrielle".

[Exemples]

7. Dans plusieurs pays, les catégories d'inventions énumérées ci-après ne sont pas brevetables en raison de leur manque d'"applicabilité industrielle". Il convient de noter que cette liste est une compilation des exemples fournis par un ou plusieurs des membres et observateurs du SCP. Par conséquent, si, par exemple, le pays X considère que les inventions visées au paragraphe 1) ne sont pas "susceptibles d'application industrielle", cela ne signifie pas nécessairement que les exemples i) à iii) ne satisfont pas au critère de l'"applicabilité industrielle" dans ce pays.

1) Inventions sans application pratique, par exemple un produit ou un procédé présumé fonctionner d'une façon nettement contraire aux lois de la nature

Exemples :

- i) une machine à mouvement perpétuel

ii) un piège à fantômes

iii) 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

2) Travaux de type artisanal; beaux-arts

Exemple :

i) un stradivarius

3) Méthodes pour le traitement du corps humain (ou animal) par la chirurgie ou la thérapie, ou méthodes de diagnostic appliquées au corps humain (ou animal)

Exemple :

i) un procédé de nettoyage et de forage pour canal radiculaire

4) Inventions limitées à un usage personnel

Exemples :

i) une méthode pour l'application locale d'une composition pharmaceutique contraceptive

ii) une méthode pour fumer

8. De plus, les remèdes maison, les astuces ménagères, une idée de réforme pénale prévoyant comme peine de substitution le châtement corporel volontaire, ou une méthode permettant de régler la circulation urbaine sont autant d'autres exemples, fournis par les offices de brevets, d'inventions qui ne sont pas considérées comme étant applicables dans l'"industrie".

9. En outre, un pays a répondu que, en vertu de sa législation nationale en vigueur, la "divulgaration insuffisante" d'une invention n'est pas un motif permettant de refuser une demande. La disposition concernant l'exigence d'"applicabilité industrielle" s'impose donc pour motiver un refus. Ceci étant, la loi en question est en cours de modification.

10. Une pratique analogue est évoquée dans la réponse d'un autre pays qui déclare que, pour satisfaire à la condition d'"applicabilité industrielle",

i) une demande déposée doit indiquer la finalité principale de l'objet revendiqué;

ii) la demande doit divulguer les méthodes et moyens permettant de réaliser cet objectif, tel qu'il est précisé dans la/les revendication(s); et

iii) il doit effectivement être possible de réaliser l'objectif précisé par le déposant en exécutant l'invention sur la base de n'importe laquelle de ses revendications.

## Définitions et exemples de la notion d'“utilité”

### [Définition]

11. Le droit des brevets d'un autre groupe de pays ne prévoit aucune exigence d'“applicabilité industrielle”, mais une exigence d'“utilité”. La législation d'un pays précise qu'une invention ne peut être brevetable que s'il s'agit d'un procédé, d'une machine, d'un produit manufacturé ou d'un composé de matières nouveau et utile, ou d'une amélioration nouvelle et utile de ces éléments.

12. Les directives d'examen applicables à l'exigence d'utilité prévue par ce pays 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 l'utilité est précise, concrète et crédible. Si le déposant a affirmé que l'invention revendiquée est utile à une fin pratique bien définie (c'est-à-dire à une “utilité précise et concrète”) et que cette affirmation est considérée comme crédible par une personne du métier ayant une connaissance ordinaire de la technique en cause, l'exigence d'utilité est satisfaite.

13. Selon la législation d'un autre pays, le terme “invention” signifie tout procédé, technique, machine, produit manufacturé ou composé de matières nouveau et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de ces éléments. Une invention n'est pas utile si elle n'est pas exploitable ou n'a pas l'effet que la description promettait qu'elle aurait (“fausse promesse”). La divulgation est suffisante si la description décrit correctement et complètement l'invention ainsi que son exploitation ou utilisation telle que 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, 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 est en mesure de démontrer que l'on pouvait raisonnablement prévoir que l'ensemble de la revendication aurait l'utilité voulue (“prévision raisonnable”).

### [Exemples]

14. Les cas d'inventions inexploitable, et donc dénuées d'utilité, semblent être très rares. On peut citer quelques exemples : une invention dont on a affirmé qu'elle changerait le goût de la nourriture grâce à un champ magnétique, une machine volante fonctionnant grâce à un système de “battement d'ailes” et une méthode permettant de maîtriser le processus de vieillissement.

15. Il n'a pas été constitué de jurisprudence établissant si un déposant désigne ou non une utilité précise pour l'invention revendiquée, en particulier dans le domaine de la chimie et de la pharmacologie. Par exemple, le fait d'indiquer que le composé en question 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 détermination des séquences nucléotidiques, ont été utilisés précisément, 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.

## Définitions et exemples d'autres types d'exigences

### [Définition]

16. La législation d'un pays précise qu'une invention, dans la mesure où elle est 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 de ce pays fait observer qu'il existe un chevauchement considérable entre certains aspects de l'exigence relative au "mode de fabrication" et à l'"utilité" dans sa législation et les exigences d'"applicabilité industrielle". Ce qui constitue un "mode de fabrication" est déterminé par le droit jurisprudentiel et des principes traditionnels, y compris l'exclusion des beaux-arts, des simples idées ou des découvertes. La notion de "mode de fabrication" comprend également une exigence fondamentale d'inventivité qui exclurait une invention si elle se réduisait à une nouvelle utilisation d'une ancienne substance, si elle faisait intervenir d'anciennes parties intégrantes sans une interrelation fonctionnelle produisant un résultat nouveau ou amélioré ou si, à part cela, elle était évidente à la seule vue de la description.

17. 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 peut représenter l'invention sur un plan social, ou quant à sa valeur ou à sa moralité. L'exigence est satisfaite si l'invention peut 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.

### [Exemples]

18. Les exemples suivants concernent des inventions qui ne sont pas considérées comme un "mode de fabrication" :

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

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 reprenait les instructions de fonctionnement d'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);

iv) un conteneur et son contenu avec un ensemble d'instructions écrites (ne constitue pas un mode de fabrication à moins que l'emballage lui-même ne soit nouveau);

v) des lance-fusées de conception connue fabriqués en matière plastique à base de résine synthétique renforcée (il s'agit purement de "l'utilisation d'un matériau connu dans la fabrication d'articles connus aux fins desquels ce matériau convient en raison de ses propriétés connues").

19. En outre, les inventions suivantes sont considérées comme ne satisfaisant pas à la condition selon laquelle une invention doit être “*utile*” :

i) Une invention liée aux circuits de commande pour les 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.

### Rapports entre l’exigence d’applicabilité industrielle (utilité) et les autres conditions

20. De nombreux offices ont indiqué que, dans la pratique, l’exigence relative à l’applicabilité industrielle (utilité) n’était pas souvent imposée. Comme l’ont mentionné plusieurs d’entre eux, la principale raison en est que cette exigence est étroitement liée à d’autres conditions, telles que l’exigence relative à la divulgation suffisante, la définition du terme “invention”, les exclusions de la brevetabilité et l’exigence relative à l’activité inventive.

21. Un certain nombre d’offices ont fait état de la relation étroite existant entre l’exigence d’applicabilité industrielle (utilité) et l’exigence de suffisance de la divulgation. Si une invention revendiquée ne parvient pas à démontrer son application pratique, il est probable que la divulgation faite dans la demande ne permet pas à une personne du métier ayant une connaissance ordinaire de la technique en cause d’exécuter l’invention. Par exemple, selon la pratique de l’Office européen des brevets, en ce qui concerne une invention qui semble impossible à réaliser, le principe est que l’article 83 (exigence relative à l’exposé de l’invention) l’emporte sur l’article 57 (exigence relative à l’application industrielle). L’Office japonais des brevets semble avoir une pratique analogue. Les “Utilities Examination Guidelines” émises par l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique traitent de l’exigence d’“utilité” des articles 101 et 112, premier alinéa, du titre 35 du Code des États-Unis. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les deux articles sont imposés. En ce qui concerne le rapport avec l’exigence relative à la description, l’attention est appelée sur la règle 5.1.a.vi) du PCT et la règle 3.1.vii) du projet de règlement d’exécution du projet de traité sur le droit matériel des brevets (document SCP/5/3).

22. En outre, certains pays imposent l’exigence d’“applicabilité industrielle” afin de refuser une demande ne comportant pas de divulgation suffisante.

23. De plus, les demandes concernant certains types d’inventions peuvent, dans certains pays, être refusées sur la base de la définition du terme “invention” ou, dans d’autres, être considérées comme contenant un objet non brevetable, alors que dans d’autres pays encore, les demandes concernant les mêmes inventions peuvent être refusées au motif d’un défaut d’“applicabilité industrielle”. Par exemple, des inventions concernant “des méthodes de traitement du corps humain par la chirurgie ou la thérapie ainsi que des méthodes diagnostiques appliquées au corps humain ou animal” peuvent être considérées comme non susceptibles d’application industrielle dans certains pays, alors que, dans d’autres, elles peuvent être exclues de la brevetabilité dans l’intérêt de la santé publique. Qui plus est, selon

la législation de certains pays, les créations esthétiques peuvent être considérées comme n'étant pas susceptibles d'application dans l'"industrie", alors qu'elles peuvent ne pas être considérées comme des "inventions" dans d'autres pays.

24. Il est évident que les notions d'"applicabilité industrielle" et d'"utilité" sont larges et se recoupent, du moins en partie. En outre, elles sont liées à d'autres conditions de fond de la brevetabilité. Par conséquent, aux fins d'une harmonisation complète du droit matériel des brevets, l'exigence d'applicabilité industrielle (utilité) ne peut être examinée séparément des autres conditions. À cet égard, le SCP souhaitera peut-être envisager la possibilité d'examiner les conditions de fond de la brevetabilité *dans leur ensemble*, sans accorder trop d'attention aux termes "applicabilité industrielle" ou "utilité".

25. Il convient de noter par ailleurs que l'exigence relative à l'"applicabilité industrielle" pourrait être examinée à la lumière des exceptions aux droits conférés par un brevet. Au niveau international, l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC permet aux membres de prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. Ainsi, dans de nombreuses législations nationales, les effets des droits attachés au brevet ne s'étendent pas aux actes consistant à réaliser ou à utiliser des inventions brevetées à des fins privées. Par conséquent, même si un brevet est délivré pour une invention qui ne sert qu'à des fins privées, il peut ne pas être opposable dans la pratique.

[Fin du document]