

LOIS DE LA NATURE ET IDEES ABSTRAITES : NOUVELLE TENTATIVE DE CLARIFICATION PAR L'OFFICE AMERICAIN DES BREVETS.

Paris, 17 mai 2016



Par Frédérique FAIVRE PETIT
Associée
REGIMBEAU

L'office Américain des brevets (USPTO) vient d'émettre de nouvelles instructions, à l'attention des Examineurs Américains, pour améliorer encore l'application de 35 U.S.C.§101, l'article de la loi américaine sur les brevets qui permet de rejeter une invention relative à une loi de la nature ou une idée abstraite.

L'USPTO n'en finit plus de préciser comment les inventions concernées doivent être examinées, tant les limites de la brevetabilité sont floues, les rejets prononcés par les examinateurs américains pas toujours convaincants et donc les déposants souvent mécontents.

Les précisions en question se succèdent depuis le 13 juin 2013, date à laquelle la Cour Suprême des Etats-Unis a considéré que les acides nucléiques isolés étaient des produits de la nature et par conséquent n'étaient pas brevetables au titre de 35 U.S.C.§101 (*Myriad*). Le même jour, l'USPTO a émis un *Memorandum* à l'attention des Examineurs Américains leur demandant de rejeter toute revendication relative à un acide nucléique naturel ou non, ou fragment de celui-ci, isolé ou non.

Ce *Memorandum* a rapidement été suivi, en mars 2014, d'un *Guidance Memorandum* élargissant les instructions aux Examineurs Américains, à tout type d'invention, tous domaines techniques confondus. Il y est exposé la méthode à suivre par les Examineurs pour déterminer ce qui peut rendre une invention « significativement différente » d'une loi de la nature ou d'une idée abstraite et donc la considérer comme potentiellement brevetable (« *eligible* »). Les Examineurs sont ainsi invités à sélectionner des *facteurs* pré-définis, « pour » ou « au

détriment » de l'éligibilité de l'invention, à en faire une synthèse de façon à conclure à l'éligibilité de l'invention... ou non.

En juin 2014, c'est une autre décision de la Cour Suprême des Etats-Unis qui donne lieu à des *Preliminary Examination Instructions*, orientées cette fois vers l'analyse de revendications comprenant une idée abstraite (*Alice Corp*).

En fait quand une invention comprend une loi de la nature ou un produit présent dans la nature ou encore une idée abstraite, la question est de savoir si l'invention revendiquée comprend des éléments additionnels conférant à l'invention « significativement plus » que ces objets, non brevetables en tant que tels. Ce fut l'objet de *Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet* émis par l'USPTO en décembre 2014, qui met à disposition des Examineurs Américains une sorte d'arbre de décisions supposé les aider dans leur analyse du caractère potentiellement brevetable d'une invention. Il n'y est plus question des *facteurs* de mars 2014... Pour illustrer cette nouvelle démarche, ce *Guidance* est accompagné de nombreux exemples, d'une part relatifs aux « produits de la nature », et d'autre part relatifs aux idées abstraites.

Mais tout cet arsenal d'instructions illustrées de nombreux exemples ne semblent toujours pas satisfaisant, notamment pour les associations professionnelles américaines, à en croire les soixante commentaires parvenus à l'USPTO qui avait invité le public à s'exprimer sur ces récentes pratiques.

L'USPTO a répondu à ces commentaires en juillet 2015, en émettant une mise à jour du document de décembre 2014 : *Update : Subject Matter Eligibility*. L'USPTO y précise ou explique en quelques lignes sa position concernant les six thèmes majeurs identifiés dans les commentaires reçus. Cette mise à jour est notamment accompagnée de nouveaux exemples et a ouvert une nouvelle période de consultation publique.

Le 4 mai 2016, un nouveau *Memorandum* est émis par l'USPTO, annonçant clairement une volonté d'assister les Examineurs Américains dans l'application des instructions de décembre 2014 et de juillet 2015 selon deux axes : (i) aider les Examineurs à formuler et justifier un rejet selon 35 U.S.C. §101 et (ii) les aider à évaluer la réponse des déposants.

Ce document sonne comme un rappel à l'ordre des Examineurs de ce qui constitue les bonnes pratiques en matière d'analyse de l'éligibilité des revendications aux Etats-Unis. Il leur est tout d'abord rappelé qu'ils doivent identifier et expliquer le motif de rejet évoqué, exemples de justification à l'appui. Il leur est également rappelé qu'ils doivent expliquer en quoi chaque

revendication ne permet pas de surmonter le rejet. Il leur est enfin rappelé qu'ils doivent considérer avec attention les réponses des déposants à de tels rejets.

De façon intéressante, il est rappelé dans ce document par exemple :

- Que les tribunaux Américains ont déjà identifié certaines limites aux concepts de l'idée abstraite et que l'Examineur ne devrait pas aller au-delà,
- Que des techniques de laboratoire largement discutées dans des journaux scientifiques ou utilisées par quelques scientifiques, ne sont pas nécessairement des techniques « de routine » dans le domaine de l'invention,
- Qu'une nouvelle combinaison d'étapes d'un procédé peut rendre ce procédé « éligible » même si toutes les étapes sont individuellement bien connues et mises en œuvre avant la date de la combinaison.

Ce *Memorandum* est accompagné d'exemples dans le domaine des sciences de la vie censés illustrer l' *Interim Eligibility Guidance* de décembre 2014... et aussi la nécessité de clarifier, encore, ce qui est potentiellement brevetable et ce qui ne l'est pas au titre de 35 U.S.C. § 101.

Espérons, pour les déposants de brevets Américains, que tout cela concoure à une meilleure prévisibilité de la brevetabilité des inventions suspectées de comprendre une loi de la nature ou une idée abstraite... même si d'autres étapes d'explication ou de clarification nous attendent certainement...

Frédérique FAIVRE PETIT (faivrepetit@regimbeau.eu),

Associée

- **A propos de REGIMBEAU:**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients