

# LOIS DE LA NATURE : LA PRATIQUE DE L'OFFICE AMERICAIN DES BREVETS S'AFFINE.

Paris, 26 juillet 2016



Par Frédérique FAIVRE PETIT  
Associée  
REGIMBEAU

L'Office Américain des brevets (USPTO) a émis, le 14 juillet 2016, un nouveau Memorandum quant à l'application de l'article 35 U.S.C. § 101 pour des inventions susceptibles de concerner une loi de la nature ou un phénomène naturel (*judicial exception* excluant de la brevetabilité les inventions concernées).

Ce nouveau Mémoire est le dernier né d'une longue liste d'instructions émises par l'USPTO à l'attention des examineurs américains. Il a ceci d'intéressant qu'il prend pour exemples deux décisions récentes du Federal Circuit (tribunal américain de seconde instance), *Rapid Litigation Management v. CellzDirect* (5 juillet 2016) et *Sequenom v. Ariosa* (27 juin 2016) pour faciliter la démarche des examinateurs dans leur appréciation de « l'éligibilité » ou non d'une invention, selon que cette dernière se réfère ou non - et comment - à une loi de la nature ou un phénomène naturel.

Par rapport aux instructions précédentes, ce Memorandum précise deux points :

- Dans l'analyse d'une revendication de procédé comprenant un concept de non-éligibilité (par exemple un principe relevant d'une loi de la nature), il convient de ne pas se limiter à l'analyse du seul concept mais de prendre en compte le but final que se propose d'atteindre l'invention revendiquée dans son ensemble (cas de la décision *Rapid Litigation Management*),

- Les revendications analysées dans les décisions ayant donné lieu à une inéligibilité des revendications (décisions *Mayo* et *Sequenom*) ne comprenaient rien de plus que le concept non -éligible en soi, confirmant en cela les précédents Memoranda.

Ce nouvel éclairage peut être considéré comme bienvenu. Il présente l'avantage d'illustrer par la pratique les instructions déjà données aux Examineurs américains, lesquels devraient donc appliquer l'article 35 U.S.C. § 101 d'une façon moins stricte que par le passé. Les déposants de brevets américains devraient en bénéficier.

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