

**Rapport explicatif  
relatif à un arrêté fédéral concernant trois traités en ma-  
tière de brevets et à la modification de la loi fédérale sur les  
brevets d'invention**

du 29 octobre 2001

---

---

## Condensé

*Le 20 avril 1999, le Parlement a transmis la motion Leumann, qui charge le Conseil fédéral de procéder à une harmonisation du droit suisse des brevets avec la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive sur la biotechnologie).*

*En conformité avec cette motion, le Conseil fédéral propose d'adapter le droit des brevets aux particularités présentées par la biotechnologie de la manière suivante : premièrement, il convient de définir plus précisément les limites de la brevetabilité au sens des art. 119 et 120 de la Constitution fédérale et des art. 4 à 6 de la Directive européenne sur la biotechnologie. Il s'agit avant tout de concrétiser la réserve générale de l'ordre public et des bonnes mœurs, qui continue à s'appliquer, par le biais d'une liste énumérative des inventions exclues de la brevetabilité. A ce propos, le présent rapport met également en évidence le rôle que pourrait jouer les commissions d'éthique en ce qui concerne le droit des brevets. Pour ce qui est des effets de la protection découlant d'un brevet dont les revendications portent sur de la matière biologique, le Conseil fédéral précise que la protection conférée par un brevet de procédé ne s'étend pas seulement à la matière biologique qui résulte directement de ce procédé, mais également aux produits obtenus par une nouvelle multiplication. Ainsi, on évite que le titulaire du brevet ne se voie privé d'une partie du fruit de ses efforts.*

*Le principe de l'épuisement (extinction des droits découlant du brevet sur l'objet mis en circulation pour la première fois par le titulaire du brevet ou avec son consentement) en rapport avec la mise en circulation de matière biologique doit également faire l'objet d'une réglementation légale. Il est proposé d'étendre les effets de l'épuisement à la multiplication de matière biologique, lorsque cette dernière a été commercialisée par le titulaire du brevet ou avec son consentement, pour autant que cette multiplication découle d'une utilisation conforme et que la matière ainsi obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour une nouvelle multiplication. Par ailleurs, la révision prévoit l'introduction d'un privilège pour les agriculteurs qui utilisent eux-mêmes du matériel de reproduction végétal ou animal et des animaux. Ensuite, il est proposé d'établir des règles concernant les licences dépendantes dans les relations entre titulaires de brevets et titulaires de droits sur des obtentions végétales. Ces licences dépendantes visent à résoudre de manière aussi satisfaisante que possible pour tous les intéressés les conflits pouvant surgir entre protection découlant du brevet et protection conférée par le droit sur des obtentions végétales, et ceci. Les obtenteurs ou titulaires d'un titre de protection qui ne peuvent obtenir ou exploiter un droit sur une obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur doivent avoir la possibilité, lorsque certaines conditions sont remplies, d'obtenir une licence. D'autres points de la révision concernent l'exposé d'inventions biotechnologiques ainsi que le dépôt de matière biologique. Pour les inventions portant sur de la matière biologique, il est apparu que l'exigence de*

---

*l'exposé selon l'art. 50 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (loi sur les brevets, LBI; RS 232.14) n'était souvent pas réalisable. Quiconque souhaite protéger de la matière biologique par un brevet est souvent confronté à de grandes, voire d'insurmontables, difficultés lorsqu'il s'agit d'exposer l'invention dans la demande de brevet de façon telle qu'une personne du métier puisse la réaliser. Dans de tels cas, et dans des cas similaires, le dépôt d'un échantillon de la matière auprès d'une collection reconnue doit remédier à ces problèmes; l'ordonnance sur les brevets prévoit déjà cette solution pour les micro-organismes.*

*Au-delà de ce que demande la motion Leumann, il est proposé d'ancrer dans la loi sur les brevets la licéité de l'utilisation à des fins expérimentales. A l'heure actuelle, il n'existe pas de disposition expresse à ce sujet, mais le droit en vigueur reconnaît que l'utilisation de l'invention à titre expérimental ne tombe pas sous le coup du droit exclusif du titulaire du brevet et ne constitue par conséquent pas une utilisation illicite de l'invention brevetée. Eu égard au fait que la liberté de la recherche revêt une importance particulière dans le domaine de la biotechnologie, il paraît judicieux d'améliorer la transparence et, partant, la sécurité juridique en introduisant une disposition à ce sujet dans la loi.*

*En 2000, trois traités dans le domaine du droit des brevets ont pu être négociés au niveau international et signés par la Suisse. Il s'agit de l'Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Acte de révision), de l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et du Traité sur le droit des brevets (Patent law treaty; PLT). Ces traités constituent un pas essentiel vers une harmonisation internationale et une modernisation du droit des brevets dans un contexte marqué par une globalisation croissante. Le Conseil fédéral soumet ce projet au Parlement en vue de l'approbation des trois traités et lui propose les adaptations de la loi fédérale sur les brevets qui s'imposent.*

*L'Acte de révision couronne avec succès la Conférence diplomatique des 20 Etats membres de l'Organisation européenne des brevets (OEB), qui siégeait sous la présidence de la Suisse du 20 au 29 novembre 2000 à Munich. Approximativement 30 ans après la signature de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen, CBE), il entraîne une révision complète de cette convention, révision qui tient compte des développements techniques et juridiques ainsi que des expériences pratiques qui ont été faites durant ces années et qui modernise le système du brevet européen, tout en préservant les bases éprouvées du droit des brevets et de la procédure. L'OEB sera ainsi certaine de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir relever les défis futurs. Un grand nombre des modifications acceptées unanimement ont trait à des aspects techniques et procédurales. Par ailleurs, le texte de la convention a subi un remaniement formel : il a été allégé et rendu plus clair, notamment grâce au transfert, dans le règlement d'exécution, de certaines dispositions de la CBE régissant des points de procédure. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, il convient de souligner que la protection des applications thérapeutiques ultérieures a été ancrée dans la convention, ce qui équivaut à une codification de la jurisprudence des chambres de*

---

recours de l'Office européen des brevets (Office) et de la grande majorité des tribunaux nationaux. Enfin, il a été jugé important de faire clairement apparaître que l'OEB agissait dans un contexte politique; c'est pourquoi la CBE prévoit désormais la convocation périodique de conférences ministérielles.

Un accord additionnel facultatif sur l'application de l'art. 65 CBE a été adopté, en octobre 2000 déjà, lors d'une conférence intergouvernementale des Etats membres de l'OEB. Le but de cet accord est de réduire les coûts occasionnés par les traductions des fascicules de brevet européen de 50 %, qui, en comparaison avec les coûts aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon, sont très élevés. Les Etats signataires renoncent dorénavant à toute exigence en matière de traduction d'un brevet délivré dans une des langues officielles de l'Office (allemand, français, anglais), lorsqu'une des langues officielles de ce dernier est aussi une langue nationale officielle. Si la convention entre en vigueur en Suisse, les brevets européens rédigés en anglais prendront effet en Suisse même s'ils ne sont pas traduits dans une de ses langues nationales. Tout Etat conserve néanmoins le droit d'exiger qu'en cas de litige le titulaire du brevet fournisse à ses frais une traduction du brevet contesté dans une langue officielle reconnue.

Le PLT est un nouveau traité international relatif aux exigences formelles du droit des brevets, qui a été adopté le 2 juin 2000 au siège principal de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Il unifie certaines formalités en relation avec la demande de brevet et le maintien d'un brevet, qui sont réglées de manière très différentes dans chaque ordre juridique national. Le traité fixe les conditions pour la reconnaissance de la date de dépôt d'une demande de brevet, règle les exigences formelles d'une telle demande, décide des actes pour lesquels aucune représentation ne peut être prescrite, réduit les coûts de traduction et soumet la perte d'un droit à la suite d'un délai non observé au législateur national, qui devra prévoir l'octroi de certaines voies de droit. Le but de cette harmonisation du droit est de rendre la procédure administrative, à laquelle est liée la protection du brevet, plus pratique et plus efficace. Le PLT devrait permettre aux demandeurs et aux titulaires de brevets d'obtenir plus facilement la protection de leur invention dans un grand nombre de pays.

---

## Table des abréviations

Accord sur les ADPIC	Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce; RS 0.632.2)
CBE	Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen; RS 0.232.142.2)
Convention UPOV 1961	Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 (RS 0.232.162)
Convention UPOV 1991	Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991
CUP	Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979; entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1970 (RS 0.232.04)
<i>a</i> Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
<i>n</i> Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
Directive sur la biotechnologie	Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JOCE du 30.7.98, N° L 213/13)
JOCE	Journal Officiel des Communautés européennes
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (Loi sur les brevets, LBI; RS 232.14)
Loi sur les obtentions végétales	Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975 (RS 232.16)
Message 1989	Message du 16 Août 1989 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention (FF 1989 III 232)
OBI	Ordonnance relative aux brevets d'invention du 19

---

---

	octobre 1977 (Ordonnance sur les brevets, OBI; RS 232.141)
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (siège à Genève)
P-LBI	Projet de révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954
PCT	Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 ( <i>Patent Cooperation Treaty</i> ; RS 0.232.141.1)
PLT	Traité du 1 <sup>er</sup> juin 2001 sur le droit des brevets ( <i>Patent Law Treaty</i> )
Rapport du DFJP sur la biotechnologie	Biotechnologie et droit des brevets: La brevetabilité des inventions concernant les organismes, rapport du Département fédéral de justice et police, août 1993 (OCFIM, article n° 406.761 f; ce rapport peut être obtenu sur Internet à l'adresse <a href="http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/i140_biof.pdf">http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/i140_biof.pdf</a> ou auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Registratur, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne)
Règlement d'exécution de la CBE	Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (RS 0.232.142.21)

---

---

## Glossaire

Acide nucléique	Désignation chimique de la molécule qui contient l'information génétique. La notion d'acide nucléique est souvent utilisée comme synonyme pour génome/patrimoine génétique. Les acides nucléiques sont des macro-molécules constituées de nucléotides. A part l'acide désoxyribonucléique (ADN), il existe aussi un acide ribonucléique (ARN).
ADN	Acide désoxyribonucléique. L'ADN est une molécule filiforme et très longue, qui est constituée d'un nombre considérable des quatre désoxynucleotides. L'ADN est la composante des chromosomes.
Cloner	(génie génétique) Lier des fragments d'ADN avec un vecteur. L'ADN recombinant est transmis à des cellules-hôtes. Lors de la multiplication de cellules modifiées génétiquement, de nombreuses cellules clones sont engendrées, dans lesquelles les fragments d'ADN introduits peuvent être répliqués et donc multipliés plus efficacement.
Différenciation cellulaire	Processus au cours duquel une cellule jusque là non différenciée se développe pour devenir une cellule spécialisée, comme une cellule d'un muscle, ou un neurone (cellule du cerveau). Ce processus se déroule tout au long de la phase de croissance d'un être vivant, mais peut aussi être observé chez un organisme ayant atteint sa maturité. Exemple : formation continue de nouvelles cellules sanguines en partant de cellules d'origine non différenciées.
Gène	Section de la substance génétique (ADN) dans laquelle est stockée l'information pour la production d'une protéine ou d'acide ribonucléique. Par les biais de ces produits, les gènes déterminent aussi bien la structure que tous les procédés métaboliques d'un organisme. Lors de chaque reproduction ou division cellulaire, les gènes sont transmis respectivement à la descendance et aux cellules filles. Toutes les cellules d'un organisme possèdent les mêmes gènes. Toutefois, chez les organismes pluricellulaires, différents gènes sont actifs selon les

---

	cellules et sont à l'origine d'une fonction déterminée de cette cellule.
Génome	Ensemble du patrimoine génétique composé de tous les chromosomes.
Protection dérivée du produit	Inclusion dans le domaine de protection du brevet de procédé des produits directs de ce procédé (substances ou objets fabriqués selon ce procédé).
Protéines	Substances polymères sous forme d'une longue chaîne de molécules constituée des 20 différents acides aminés constitutifs des protéines.

# Rapport explicatif

## 1 Partie générale

### 1.1 Protection juridique des inventions biotechnologiques

#### 1.1.1 Contexte

##### 1.1.1.1 Tentative de révision de 1989

Le 25 septembre 1986, le conseiller national Felix Auer a déposé une motion invitant le Conseil fédéral à modifier la loi du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets, LBI; RS 232.14) afin d'instaurer le plus tôt possible une protection adéquate des inventions ressortissant au domaine de la biotechnologie. Dans son message du 16 août 1989 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention (FF 1989 III 233, ci-après: message 1989), le Conseil fédéral a proposé des adaptations dans trois domaines de la législation sur les brevets. Il s'agissait de l'extension de la protection conférée par le brevet de procédé aux produits obtenus par la multiplication des produits directs du procédé breveté, d'une réglementation spéciale en cas de mise en circulation de matière reproductible biologiquement et de la possibilité de déposer un échantillon de matière biologique auprès d'une collection reconnue.

Cette révision partielle a été suspendue au motif qu'il convenait d'attendre différents développements internationaux dans le domaine du droit des brevets (entre autres le Cycle de l'Uruguay du GATT, voir BO CN 1991 1289, CE 1991 890).

##### 1.1.1.2 Initiative et motion Gen-lex

Le 17 mai 1992, le peuple et les cantons acceptaient d'introduire l'art. 24*novies* concernant les méthodes de la génétique humaine dans la Constitution fédérale de 1874 (aCst.; FF 1992 V 443; cf. art. 119 et 120 de la Constitution fédérale de 1999; nCst.). L'alinéa 3 de cet article prescrit que la Confédération doit légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes.

Le 25 octobre 1993 était déposée une initiative populaire fédérale «pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques» (ci-après: initiative pour la protection génétique; FF 1992 II 1619), qui demandait l'introduction dans la constitution d'un nouvel art. 24*decies* sur la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques. Cette initiative ne concernait que le domaine non humain et visait à combler les lacunes subsistant, selon les initiateurs, à l'al. 3 de l'art. 24*novies* aCst. (cf. art. 120, al. 2, nCst.). Suivant l'avis exprimé par le Conseil fédéral, le peuple a rejeté cette initiative en date du 7 juin 1998.

Dans le cadre du traitement de l'initiative précitée, la motion «Gen-lex» (motion CSEC-CN 96.3363, «Génie génétique dans le domaine non humain. Législation») a été transmise par le Conseil national le 26 septembre 1996. Cette motion visait à améliorer et à compléter la réglementation en matière de génie génétique dans le domaine non humain afin que le mandat des al. 1 et 3 de l'art. 24*novies* aCst. (cf. art. 119 et 120 nCst.) soit rempli. En date du 1<sup>er</sup> mars 2000, le Conseil fédéral a

adopté le message et le projet de révision de la loi sur la protection de l'environnement à l'attention des Chambres fédérales. Le débat parlementaire sur le projet remanié en une loi sur le génie génétique est encore en cours.

La question de la brevetabilité des inventions dans le domaine du génie génétique ne figurait pas dans la motion Gen-lex. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne l'a incluse ni dans le projet Gen-lex ni dans le projet de loi sur le génie génétique. Le droit des brevets a été exclu du projet : en effet, comme on ignorait encore quels seraient les résultats des développements en cours à ce moment-là au niveau européen, il paraissait prématuré de réviser la loi sur les brevets. C'est pourquoi la révision de la loi sur les brevets, dont la procédure de consultation aura lieu parallèlement à celle sur la révision de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (loi sur les obtentions végétales; RS 232.16), fait l'objet du présent projet et peut être considérée en quelque sorte comme un complément à la nouvelle loi sur le génie génétique.

### **1.1.1.3 Motion Leumann**

Le 10 juin 1998, la conseillère aux Etats Helen Leumann a déposé une motion (98.3243 Révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention), qui chargeait le Conseil fédéral de mettre en œuvre, à la suite du projet Gen-lex, une révision de la loi sur les brevets visant à harmoniser les dispositions de la loi précitée avec la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques du 6 juillet 1998 (ci-après: Directive sur la biotechnologie; JOCE du 30 juillet 1998, n° L 213/13). La motion demande des adaptations principalement dans quatre domaines : une concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs par le biais d'une liste non exhaustive des inventions devant être exclues du brevet; une prise de position sur le rôle de la Commission d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH), instituée par le Conseil fédéral; la délimitation des effets de la protection conférée par un brevet dont les revendications portent sur une matière biologique («protection dérivée du produit» et réglementation de l'épuisement de matière biologique mise en circulation); l'introduction du «privilège des agriculteurs».

Après l'entrée en vigueur de la Directive sur la biotechnologie, le Conseil fédéral a, dans l'optique de l'eurocompatibilité du droit suisse, assuré qu'il examinerait l'éventualité d'une transposition dans la loi sur les brevets des éléments allant plus loin que le droit suisse, comme le privilège des agriculteurs, prévu par la Directive sur la biotechnologie. Le 16 septembre 1998, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter la motion. Le 1<sup>er</sup> octobre 1998, le Conseil des Etats a décidé d'accepter cette motion, qui a été transmise par le Conseil national au Conseil fédéral le 20 avril 1999.

### **1.1.2 Position actuelle du Conseil fédéral**

Dans son message de 1989, le Conseil fédéral a déclaré que la biotechnologie était une technologie d'avenir, dont le développement promettait d'importantes contributions à l'amélioration de l'environnement et des conditions de vie (FF 1989 III 237). C'est pourquoi il s'est déclaré en faveur d'une amélioration de la protection des inventions biotechnologiques.

Dans le cadre de la politique générale en matière de biotechnologie et à la lumière des considérations de droit constitutionnel, le Conseil fédéral a confirmé le 23 juin 1993 son point de vue selon lequel les inventions qui concernent les organismes sont en principe brevetables, conformément au droit en vigueur et sous réserve de certaines limitations (cf. Biotechnologie et droit des brevets: La brevetabilité des inventions concernant les organismes, rapport du Département fédéral de justice et police, août 1993, 42 ss.; ci-après: Rapport du DFJP sur la biotechnologie). Ce rapport a été rédigé dans l'optique de négociations internationales, en particulier celles du Cycle de l'Uruguay du GATT/OMC alors en cours, sous forme d'un document de discussion concernant le problème de la brevetabilité de la matière vivante, et fait état des réflexions qui ont conduit à la prise de position du Conseil fédéral du 23 juin 1993. Dans ce rapport, ce dernier considère que la question de la brevetabilité des organismes doit s'orienter vers une pesée des intérêts et aller dans le sens d'une concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. Cette démarche devrait aller de pair avec un remplacement du motif d'exclusion rigide des races animales et des variétés végétales. Mais un tel changement de la situation juridique devrait d'abord être entrepris au niveau international, en particulier européen.

Dans son message du 6 juin 1995 concernant l'initiative populaire «pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (initiative pour la protection génétique)», le Conseil fédéral a confirmé sa position sur la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Il a rejeté l'interdiction de principe, requise par les initiants, d'octroyer des brevets pour des animaux et des plantes génétiquement modifiés ou des parties de ces organismes, pour les procédés utilisés à cet effet et pour les produits qui en résultent (FF 1995 III 1299 ss). Dans sa prise de position, le Conseil fédéral a mis l'accent en particulier sur la fonction de divulgation du droit des brevets et a opposé aux arguments contre la brevetabilité des inventions biotechnologiques que les risques inhérents au génie génétique ne pouvaient être écartés par une limitation du droit des brevets, mais qu'il fallait régler strictement les abus des activités liées à cette technologie. Il a également évoqué les conséquences d'une absence de protection par le brevet, situation que l'on peut résumer comme suit : premièrement, un manque de stimulation pour la recherche et le développement, qui se révèle particulièrement longs et coûteux dans le domaine de la biotechnologie, et les retombées que cela aurait pour la Suisse en tant que lieu de recherche, de développement et de production; deuxièmement, la suppression du contrôle exercé par la collectivité sur la recherche et le développement dans le domaine de la biotechnologie; enfin, inévitablement, la disparition de la divulgation des inventions dans ce domaine technologique.

Depuis lors, le Conseil fédéral a à maintes reprises confirmé sa position quant à la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques (voir réponse du Conseil fédéral du 1er mars 2000 à l'interpellation Ruth Gonseth [99.3615, Convention sur le brevet européen. Interprétation abusive] ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 5 septembre 2001 à l'interpellation Hans Widmer [01.3353, Office européen des brevets. Réactions de la Suisse aux pratiques problématiques]).

### **1.1.3 Situation des inventions biotechnologiques en droit des brevets**

#### **1.1.3.1 Situation au niveau international**

##### **1.1.3.1.1 Situation juridique en Europe**

Au niveau européen, les dispositions du droit des brevets se trouvent en premier lieu dans la Directive sur la biotechnologie, qui a été adoptée par les organes compétents des Communautés européennes avec force obligatoire pour ses Etats membres. Le droit des brevets en Europe a connu une harmonisation plus vaste par le biais de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen; RS 0.232.142.2; ci-après : CBE), à laquelle 20 Etats ont pour l'heure adhéré : tous les Etats membres des Communautés européennes ainsi que la Suisse, la Principauté du Lichtenstein, Monaco, Chypre et la Turquie. Les Etats contractants se trouvent réunis au sein de l'Organisation européenne des brevets (OEB), qui est chargée de l'administration et du développement de la CBE.

##### **1.1.3.1.1.1 Directive sur la biotechnologie**

La Directive sur la biotechnologie a été adoptée par le Parlement européen le 6 juillet 1998 après plus de dix ans d'après discussions au niveau politique. Elle est entrée en vigueur pour les pays de l'Union européenne (UE) le 30 juillet 1998. Selon l'art. 15 de la Directive sur la biotechnologie, les Etats membres étaient tenus de modifier leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive d'ici au 30 juillet 2000. A l'heure actuelle, seuls le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Finlande ont mis en œuvre la directive.

La Directive sur la biotechnologie prévoit l'application des conditions générales de la brevetabilité aux inventions biotechnologiques. Par conséquent, les inventions portant sur un produit composé de matière biologique ou qui en contient ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique sont brevetables, pour autant qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. La Directive sur la biotechnologie concrétise ces conditions ainsi que les motifs d'exclusion de la brevetabilité, contient des dispositions concernant l'étendue et les limites de la protection découlant du brevet et pose des exigences plus sévères pour l'exposé de l'invention.

Le 19 octobre 1998, le gouvernement des Pays-Bas a déposé un recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) contre la Directive sur la biotechnologie. L'Italie et la Norvège, qui n'est pas membre de l'UE mais Etat contractant de l'Espace économique européen, se sont jointes au recours. Dans un arrêt du 9 octobre 2001 la CJCE a répondu aux reproches du gouvernement néerlandais et a rejeté son recours. A l'argument du recourant selon lequel la directive contiendrait des notions imprécises, voire des contradictions et serait de ce fait contraire à la sécurité juridique, la CJCE objecte que les notions mises en avant par le recourant, comme l'ordre public ou les bonnes moeurs, sont suffisamment claires, et que les contradictions supposées, particulièrement en ce qui concerne la brevetabilité végétale ne sont qu'apparentes. La CJCE n'a pas non plus suivi le principal argument des Pays-Bas, selon lequel la directive porterait atteinte à des droits fondamentaux, notamment à la dignité humaine et à l'intégrité de la personne. Selon elle,

la directive encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et que la dignité humaine soit sauvegardée. La découverte d'éléments du corps humain ne peut pas faire l'objet d'une protection. Seules les inventions qui associent un élément naturel à un procédé technique permettant de l'isoler ou de le reproduire en vue d'une application industrielle peuvent être brevetées. En outre, la protection par brevet dans le domaine humain ne s'applique aux données biologiques existant à l'état naturel que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation d'une application industrielle particulière.

### **1.1.3.1.1.2 Convention sur le brevet européen**

La CBE revêt une importance centrale pour le droit européen des brevets. A l'heure actuelle, cette convention compte 20 Etats contractants, à savoir tous les Etats membres de l'UE ainsi que la Suisse, la Principauté du Lichtenstein, Monaco, Chypre et la Turquie. La CBE contient des dispositions sur la délivrance des brevets européens, qui sont soumis à un examen uniforme auprès de l'Office européen des brevets (Office) mais qui, après délivrance, sont administrés par les Etats contractants dans lesquels ils sont censés déployer leurs effets.

La brevetabilité des inventions biotechnologiques obéit aux conditions prévues par l'art. 52, al. 1, CBE (nouveau, activité inventive et application industrielle). Si une invention remplit ces critères, elle est brevetable, à condition qu'aucun motif d'exclusion ne s'y oppose. L'art. 53, let. b, CBE prévoit que les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité. Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont, en revanche, brevetables. Cette disposition ne contient cependant aucune interdiction générale de breveter des inventions portant sur des animaux et des plantes. C'est ce que confirme la décision de la Grande Chambre de recours du 20 décembre 1999 dans l'affaire Plante transgénique/Novartis II (G 01/98, JO OEB 2000, 111), selon laquelle une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53, let. b, CBE, même si elle peut englober des variétés végétales. A l'instar du droit suisse, la CBE contient encore un autre motif général d'exclusion concernant les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 53, let. a, CBE). Par ailleurs, comme c'est le cas dans la LBI, sont également exclues de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (art. 52, al. 4, CBE).

Le Conseil d'administration de l'OEB a décidé, en date du 16 juin 1999, de modifier le règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (RS 0.232.142.21; ci-après: règlement d'exécution de la CBE) après avoir procédé à une interprétation de la CBE. Un nouveau chapitre VI «Inventions biotechnologiques» y a été introduit, et la règle 28, al. 6, de ce règlement a été révisée. Ces dispositions concernent pour l'essentiel la terminologie, l'étendue de la protection des inventions biotechnologiques et les limites de leur brevetabilité. Le libellé de ces dispositions correspond aux formulations utilisées dans la Directive sur la biotechnologie. Même si l'OEB n'est pas tenue de procéder à une transposition de la Directive sur la biotechnologie, l'adaptation du droit européen des brevets s'imposait en considération de la nécessité d'assurer une application de la CBE par

les examinateurs de l'Office, qui soit uniforme et conforme au droit européen des brevets harmonisé. Les modifications n'allant pas au-delà du contenu actuel de la CBE et de la pratique de l'Office ainsi que de ses chambres de recours, il n'a pas été considéré jugé nécessaire de procéder à une révision de la convention elle-même. Pour ce qui est de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs formulée à l'art. 53, let. a, CBE, il convient de relever que l'introduction, par décision du Conseil d'administration de l'OEB, de la règle 23d du règlement d'exécution de la CBE, a accru la sécurité juridique. En accord avec l'art. 6, al. 2, de la Directive sur la biotechnologie, cette disposition concrétise la réserve de l'ordre public par le biais d'une liste non exhaustive d'inventions à exclure de la brevetabilité. Sont notamment exclus de la brevetabilité: les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales, les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Cette concrétisation offre des lignes directrices plus claires et permet aux examinateurs de brevets un maniement plus sûr de ce motif d'exclusion dans le cadre de la pratique de délivrance.

#### **1.1.3.1.1.3 Prise de position de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe**

Dans sa recommandation 1425 (1999), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée sur les dispositions juridiques de la Communauté européenne dans le domaine des inventions biotechnologiques. Elle encourage le Conseil de l'Europe à étudier en détail tous les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle des innovations biotechnologiques afin d'améliorer la législation internationale dans ce domaine. Le Conseil de l'Europe est également invité à évaluer les effets de l'octroi de brevets dans une perspective générale, qu'il s'agisse des progrès de la recherche et du développement ou du libre jeu du marché, d'élaborer un code de conduite à l'intention des scientifiques et des centres de recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie, d'envisager un système approprié de remplacement pour protéger la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie, d'encourager la ratification de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (RS 0.232.142.1) et d'engager une réflexion au sujet des aspects éthiques de la brevetabilité des inventions mettant en jeu du matériel biologique.

La position actuelle du Conseil fédéral en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques tient compte des points de vue abordés dans la recommandation susmentionnée (voir ch. 1.1.2 et en particulier le Rapport du DFJP sur la biotechnologie, 42 ss.). Dans sa réponse du 1<sup>er</sup> mars 2000 à l'interpellation Gonseth (99.3615 Convention sur le brevet européen. Interprétation abusive), le Conseil fédéral a en outre exposé qu'il considérait que la discussion publique de thèmes en rapport avec l'éthique était importante; dans sa réponse, il s'est donc déclaré prêt à soutenir financièrement la CENH dans la mesure des moyens disponibles afin qu'elle soit en mesure de remplir le mandat qui lui a été confié.

### **1.1.3.1.2 Accord sur les ADPIC**

L'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce; RS 0.632.2; ci-après: Accord sur les ADPIC) doit également être pris en considération dans le cadre de la problématique de la brevetabilité d'inventions portant sur de la matière biologique. L'Assemblée fédérale a approuvé cet accord le 16 décembre 1994, en même temps que les autres accords relatifs à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est entré en vigueur pour la Suisse le 1<sup>er</sup> juillet 1995, jour du dépôt des instruments de ratification.

L'art. 27, al. 1 de cet accord prescrit, à l'intention des Etats membres de l'OMC, qu'un brevet devra pouvoir être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Cette disposition exige expressément que la délivrance et la jouissance des droits découlant de brevets ne fassent pas l'objet de discrimination quant au domaine technologique. Conséquemment, il est interdit d'exclure de manière générale de la brevetabilité les inventions portant sur de la matière biologique. Une exclusion de ces inventions ne saurait être admissible que dans les limites de l'art. 27, al. 2 et 3, de l'Accord sur les ADPIC. L'art. 27, al. 2, de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les Etats membres de l'OMC peuvent exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement. L'art. 27, al. 3, let. b, de l'Accord sur les ADPIC prescrit en outre que les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux peuvent aussi être exclus de la brevetabilité. Par l'expression «procédés essentiellement biologiques», on vise en premier lieu à créer un motif d'exclusion pour les méthodes conventionnelles d'obtention, mais pas pour les procédés biotechnologiques ou relevant du génie génétique ou les procédé microbiologiques. L'art. 27, al. 3, let. b, de l'Accord sur les ADPIC précise toutefois que les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques sont brevetables. Dans le même temps, il est spécifié que les membres de l'OMC sont tenus de prévoir que les variétés végétales puissent être protégées par un brevet soit au moyen d'un système *sui generis* efficace, soit grâce à une combinaison de ces deux systèmes.

### **1.1.3.2 Protection par brevet des inventions dans le domaine du vivant :situation actuelle en Suisse**

#### **1.1.3.2.1 Remarques générales**

La protection par brevet établit un équilibre entre les intérêts des inventeurs et ceux de la collectivité : les inventeurs, qui gratifient la collectivité d'un progrès technique, sont «récompensés» par un droit exclusif limité de par sa durée (au maximum 20 ans), de par sa portée territoriale (territoire de l'Etat de délivrance) et de par son contenu (invention protégée). De cette façon, le droit des brevets protège les investissements consentis au titre de la recherche et du développement et stimule l'innovation. Au plus tard à l'expiration de la durée de protection du brevet, tout un chacun est libre d'utiliser l'invention à des fins industrielles, alors qu'elle est divul-

guée lors de la délivrance déjà. Par ce mécanisme, le droit des brevets remplit une fonction de transparence et de contrôle, qui est particulièrement importante dans des domaines sensibles comme celui de la biotechnologie, et conduit à une augmentation des connaissances. Il faut souligner que, même si une invention est protégée par un brevet, elle peut être utilisée pour un usage privé ainsi que dans le cadre de la recherche. Loin d'être entravée, la recherche est favorisée par les brevets.

La protection que confère le brevet accorde au titulaire le droit d'empêcher les tiers d'utiliser l'invention professionnellement; elle ne lui confère par contre pas le droit d'utiliser lui-même l'invention dans toute les circonstances. Ce sont d'autres dispositions – en général de police – qui vont déterminer si et à quelles conditions une invention peut être mise en œuvre; dans le domaine qui nous intéresse, il s'agira, par exemple des dispositions concernant les produits thérapeutiques, la protection de la personnalité, la protection des animaux, la protection de l'environnement, les denrées alimentaires, la dissémination, etc. Cela signifie qu'on ne pourra pas invoquer la délivrance d'un brevet pour passer outre à l'interdiction du législateur de certains développements techniques. A l'inverse, une exclusion de la brevetabilité de certains domaines de la recherche et du développement n'est pas de nature à empêcher les abus dans le secteur de la biotechnologie. Si la protection conférée par le brevet était supprimée, la recherche aurait tendance à se faire sous le sceau du secret. Il en résulterait que la biotechnologie échapperait à tout contrôle par la collectivité.

### **1.1.3.2.2 Conditions de la brevetabilité**

En Suisse, les conquêtes dans tous les domaines technologiques sont brevetables, sans distinction. Cela découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement et de l'obligation internationale de l'art. 27, al. 1, de l'Accord sur les ADPIC (cf. ch. 121.3). Les inventions dans le domaine du vivant sont donc en principe brevetables, pour autant qu'elles remplissent les conditions générales de la brevetabilité selon l'art. 1 LBI, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un procédé ou d'un produit nouveau, impliquant une activité inventive et applicable industriellement. Cela d'autant plus que les inventions portant sur de la matière biologique ne se distinguent pas fondamentalement des inventions dans le domaine de la chimie classique.

#### **1.1.3.2.2.1 Notion d'invention**

La protection conférée par le brevet doit être accordée exclusivement pour certaines prestations intellectuelles dans le domaine de la technique. Ainsi, seules les inventions peuvent faire l'objet d'un brevet. Par invention on entend une règle de comportement technique portant sur l'utilisation des éléments naturels ou des forces de la nature et aboutissant à un résultat déterminé. L'invention consiste en l'application pratique d'une connaissance dans le domaine technique.

Pendant longtemps, on a considéré que les procédés biologiques et leurs produits n'appartenaient pas au domaine de la technique et n'étaient donc pas brevetables, car il ne pouvaient être répétés; cela a fondamentalement changé avec l'avènement des procédés biotechnologiques modernes : les procédés biotechnologiques modernes et leurs résultats techniques sont aujourd'hui reproductibles. Avant même ce développement, le Tribunal fédéral avait déjà pris position en affirmant que la technique et la biologie n'étaient pas fondamentalement opposées (cf. ATF 121 III 125 ss). Le

Conseil fédéral a donc admis le principe même de la brevetabilité d'inventions portant sur de la matière biologique.

Sont par contre exclues de la brevetabilité les simples découvertes. Par découverte on entend le fait de trouver et de décrire quelque chose qui existe déjà. La description d'une séquence d'acide nucléique sans indication de son application industrielle ne contient par exemple pas d'enseignement technique concernant l'emploi des forces de la nature et ne saurait donc être considérée comme une invention brevetable. C'est pourquoi le Conseil fédéral a toujours relevé que la description de gènes, tels qu'ils existent dans la nature, ne pouvaient être à l'origine de brevets valables (voir le Rapport du DFJP sur la biotechnologie, 18 et 42; FF 1995 III 1340 ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 5 septembre 2001 à l'interpellation Hans Widmer [01.3353, Office européen des brevets. Réactions de la Suisse aux pratiques problématiques]). On ne se trouve en présence d'une invention brevetable que lorsqu'il est exposé, au-delà d'une simple description du gène, comment il est possible d'isoler le gène ou de le produire techniquement d'une autre manière et lorsqu'en plus de cela il est indiqué comment le gène peut être utilisé.

#### **1.1.3.2.2 Nouveauté, activité inventive et application industrielle**

Une invention est brevetable conformément à l'art. 1 LBI à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle repose sur une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Une invention est réputée nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7, al. 2, LBI). Il y a activité inventive lorsque l'invention ne découle pas, pour l'homme du métier, d'une manière évidente de l'état de la technique. Le critère d'applicabilité industrielle implique que l'invention puisse être mise en œuvre dans tout genre d'industrie. Une indication de l'utilisation n'est pas nécessaire. L'exigence d'applicabilité industrielle se recoupe avec le critère de «répétabilité», qui est inhérent à la notion d'invention en tant que règle technique. Elle implique que soit indiquée au moins une des manières permettant à un spécialiste de mettre en œuvre l'enseignement revendiqué et de parvenir au résultat recherché. En pratique, il est tenu compte du fait que la matière biologique, de par sa nature, évolue constamment : pour ce qui est de l'exigence de la répétition, on ne prend en considération que les propriétés essentielles. Pour la matière biologique, cette exigence est donc remplie lorsque les propriétés sur lesquelles se base le brevet sont conservées.

#### **1.1.3.2.3 Exclusions de la brevetabilité**

Si une invention portant sur de la matière biologique remplit les conditions citées ci-dessus, il reste encore à vérifier qu'aucun motif légal d'exclusion ne s'oppose à sa brevetabilité. Sont exclues de la brevetabilité:

- les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2, let. a, LBI; cf. ch. 0.);
- les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, les procédés mi-

- crobiologiques et les produits obtenus par ces procédés étant toutefois brevetables (art. 1a LBI; cf. ch. 0);
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (art. 2, let. b, LBI; cf. ch. 0)

#### **1.1.3.2.3.1 Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs**

L'exclusion générale de la brevetabilité des inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs présente une portée particulière en rapport avec des inventions portant sur de la matière biologique. Elle permet – au regard de la réalisation de l'invention – de tenir compte, lors d'une pesée des intérêts dans le cas concret, de considérations de nature socioéthique. Il faut néanmoins préciser qu'une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne peut résulter du seul fait que l'exploitation de l'invention est interdite par une disposition légale ou réglementaire. La notion de l'ordre public inclut uniquement les principes fondamentaux de l'ordre juridique (FF 1976 II 69).

Dans l'optique d'une concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, le Conseil fédéral a relevé, dans sa prise de position du 23 juin 1993, que les inventions dont l'exploitation est contraire à la dignité humaine, à la liberté personnelle, à la dignité de la créature ou qui met sérieusement en danger l'environnement, y compris la diversité biologique, sont exclues de la brevetabilité (Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 44). L'exclusion existerait *a priori* lorsque l'invention porte sur l'être humain en tant que tel. Devraient être également exclues, sur la base d'une pesée des intérêts en présence, les inventions dont l'exploitation impose de façon injustifiée des douleurs ou des maux ou dont il est certain qu'elle menace gravement l'homme et son environnement.

#### **1.1.3.2.3.2 Variétés végétales et races animales ainsi que procédés essentiellement biologiques**

La brevetabilité des inventions dans le domaine du vivant est limitée par l'art. 2, let. a, LBI, mais également par l'art. 1a LBI. Comme l'art. 53, let. b, CBE, l'art. 1a LBI prévoit qu'aucun brevet ne sera délivré pour les variétés végétales et les races animales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux. Toutefois, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés – on entend par là aussi bien l'utilisation de micro-organismes dans le but d'obtenir des produits particuliers que la fabrication de nouveaux micro-organismes en tant que tels (FF 1989 III 250) – sont brevetables.

Le motif d'exclusion de l'art. 1a LBI ne repose pas sur une motivation éthique, mais s'explique historiquement : il remonte à l'art. 2, let. b, de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (RS 0.232.142.1). Cette disposition est principalement due à l'existence d'un système de protection pour les obtentions végétales, dont la création s'explique par le fait que le droit des brevets ne s'applique qu'au domaine technique. En effet, au début du 20<sup>e</sup> siècle, les résultats des méthodes d'obtention de végétaux et d'animaux n'étaient pas considérés comme brevetables car ils n'étaient pas susceptibles d'être répétés (FF 1989 III 251 avec un renvoi à FF 1976 II 67; Rapport du DFJP sur la

biotechnologie, p. 19 s. et 23; cf. également ch. 0). Afin de protéger malgré tout les résultats de ces méthodes, on a créé pour les obtentions de végétaux un système de protection autonome. L'exclusion figurant à l'art. 1a LBI ainsi qu'à l'art. 53, let. b, CBE est l'expression de ce développement. De surcroît, il tient compte de l'interdiction dite de la double protection contenue à l'art. 2 de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 10 novembre 1872 et le 23 octobre 1978 (RS 0.232.162; ci-après : Convention UPOV 1978) : s'il existe déjà un brevet, l'attribution d'un droit d'obtenteur est exclue. Avec l'avènement des méthodes modernes de la biotechnologie et du génie génétique, l'obstacle posé par le droit des brevets en raison du défaut de la possibilité de répéter l'invention a disparu (FF 1989 III 249; Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 19 s. et 23; FF 1995 III 1339). Comme le Conseil fédéral l'avait exposé dans son message de 1989, l'art. 1a LBI s'oppose effectivement à la brevetabilité des variétés végétales et des races animales mais ne contient pas d'interdiction générale quant à la brevetabilité des plantes et des animaux (FF 1989 III 250, confirmé in FF 1995 III 1339).

La portée de l'exclusion légale de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales n'est pas exposée de manière claire et évidente dans la doctrine et la jurisprudence. Selon l'avis du Tribunal fédéral, l'art. 1a LBI ne représente pas une interdiction de principe de la brevetabilité des êtres vivants (ATF 121 III 125 s.). Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé que l'art. 1a LBI excluait la délivrance d'un brevet de produit pour une variété végétale (ATF 121 III 125, 133). D'après le Tribunal fédéral, ni l'interdiction de la double protection, ni l'art. 1a LBI ne s'opposent à l'octroi de la protection dérivée du produit selon l'art. 8, al. 3, LBI. Celle-ci s'étend aussi bien aux procédés correspondants qu'à leurs produits directs (ATF 121 III 125, 131 ss.). Elle ne va cependant pas aussi loin que le brevet de produit, car elle ne permet pas de s'opposer à l'utilisation, par des tiers, d'individus du même ensemble végétal, qui peuvent être produits et multipliés indépendamment du procédé protégé. La protection dérivée du produit pour des plantes n'englobe d'ailleurs que les plantes qui sont issues directement du procédé breveté et pas les générations suivantes qui se sont reproduites naturellement (Kathrin Klett, « Die Ausnahmen von der Patentierung nach Artikel 1a schweizerisches Patentgesetz », *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Internationaler Teil 1998, 215 ss, 218).

Dans la doctrine et la jurisprudence, certains sont cependant d'avis que la notion de variété végétale et de race animale englobe également les végétaux ou les animaux dans lesquels un gène aurait été introduit de manière stable, ce qui s'opposerait à la délivrance de brevets pour de tels végétaux ou animaux (cf. Tribunal de commerce du canton de Berne, jugement du 16.12.1993, SMI 1995 331, 341; Peter Heinrich, *PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens*, Zürich 1998, note 1a.04 s.). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question en rapport avec l'art. 1a LBI (ATF 121 III 125, 130). La Grande chambre de recours de l'Office a conclu, dans sa décision du 20 décembre 1999 (Plante transgénique/Novartis II, G 01/98, JO OEB 2000, 111), qu'une revendication qui n'identifie pas de variétés spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 53, let. b, CBE, et ce même lorsqu'elle embrasse ou pourrait embrasser des variétés de plantes. L'étendue de l'exclusion de la brevetabilité fait pendant à la protection des droits accessibles pour les variétés végétales. Etant donné que seules les variétés spécifiques peuvent être protégées en tant que variétés végétales, alors qu'un enseignement technique applicable à un nombre indéfini de variétés ne peut l'être, le fait que les revendications embrassent

ou puissent embrasser une ou plusieurs variétés végétales ne permet pas à lui seul de mettre en œuvre l'exclusion de la brevetabilité au sens de l'art. 53, let. b, CBE. Cette décision vient renforcer la position que le Conseil fédéral a défendue en rapport avec l'art. 1a LBI (FF 1989 III 251) et correspond à l'art. 4 et aux consid. 31 et 32 de la Directive sur la biotechnologie.

Les méthodes habituelles d'obtention qui dépendent des barrières naturelles de croisements et de sélection ainsi que les produits qui en sont issus sont exclues de la brevetabilité. Dans ce cas, la condition de «répétabilité» découlant de la notion d'invention n'est pas remplie.

#### **1.1.3.2.3.3 Méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic**

L'exclusion des méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic qui sont appliquées au corps humain ou animal est dictée par des motifs d'ordre socioéthique (FF 1976 II 68, BO N 1976 1311). Le législateur voulait ainsi assurer un accès aussi large que possible à ces procédés qui ont trait à la santé des êtres humains et des animaux. Les produits utilisés dans le cadre de tels procédés, en particulier les substances ou compositions, ainsi que leur procédé de fabrication peuvent en revanche faire l'objet d'un brevet. Par conséquent, des produits issus du génie génétique qui sont utilisés dans le cadre d'une thérapie ou d'un diagnostic sont eux aussi en principe brevetables.

#### **1.1.3.2.3.4 Digression: les inventions portant sur l'être humain**

Le droit des brevets doit être exercé dans le respect des principes constitutionnels qui assurent la protection de la dignité et de l'inviolabilité de l'être humain ainsi que sa liberté personnelle. De ce point de vue, il convient de souligner que l'être humain en tant que tel n'est *a priori* pas brevetable. Après une prise en compte des libertés fondamentales et des principes constitutionnels, les inventions ayant pour objet une intervention dans la lignée germinale de l'être humain ne peuvent faire l'objet d'un brevet. C'est le cas également pour les procédés de clonage des êtres humains. Dans l'état actuel du droit, ces limitations découlent de l'exclusion des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (art. 2, let. a, LBI). Une invention portant sur un élément du corps humain qui a été isolé ou qui a été produit d'une autre manière par un procédé technique et applicable industriellement peut en revanche faire l'objet d'un brevet, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent cependant pas au corps humain et à ses éléments dans leur environnement naturel (cf. consid. 20 de la Directive sur la biotechnologie).

## **1.2 Trois traités dans le domaine du droit des brevets**

### **1.2.1 Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens**

La Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen, CBE; RS 0.232.142.2) fut adoptée en 1973. Elle prévoit une procédure de délivrance de brevets centralisée, qui remplace la procédure nationale. Le demandeur peut ainsi obtenir la protection de son invention dans plusieurs pays à l'aide d'une seule demande de brevet. Dans les Etats contractants et dans une série d'Etats nommés Etats de prolongation, qui sont désignés par le demandeur, les brevets européens déploient les mêmes effets que les brevets nationaux et sont en principe régis par le droit national dès la délivrance du brevet par l'Office européen des brevets (Office).

20 Etats sont aujourd'hui parties à la CBE, à savoir tous les pays membre de l'UE, ainsi que la Suisse, la Principauté du Liechtenstein, Monaco, Chypre et la Turquie. La Suisse fait partie des membres de la première heure, la CBE entra en force le 7 octobre 1977<sup>1</sup>.

Près de 30 ans après la signature de la CBE, les conditions-cadres du système du brevet européen se sont considérablement modifiées suite à l'émergence de nouvelles technologies et à l'intégration du système économique européen dans le commerce mondial. Dans un environnement marqué par les avancées techniques et par le renforcement de la concurrence économique internationale, l'efficacité de la protection conférée par un brevet est devenue un facteur clé en termes d'innovation. Par conséquent le système du brevet européen a dû, ces dernières années, satisfaire à des exigences accrues et répondre à de nouvelles attentes; le nombre des demandes de brevet européen a grimpé rapidement. Cette évolution, ainsi que l'adhésion imminente d'une série de pays d'Europe centrale et orientale, ont rendu une réforme incontournable. La première pierre pour la refonte complète du système du brevet européen fut posée lors d'une conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets (OEB), qui s'est tenue à Paris en juin 1999 et qui fit suite à une initiative du Conseil d'administration. Le mandat de cette conférence, qui définit les lignes directrices de la réforme, et un projet de base élaboré par des commissions d'experts constituèrent les fondements d'une conférence diplomatique, qui réunit les vingt Etats membres de l'OEB à Munich du 20 au 29 novembre 2000 sous la présidence de la Suisse. Cette conférence fut couronnée par l'acceptation de l'Acte du 29 novembre 2000 sur la révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Acte de révision).

Un grand nombre des modifications concernent des aspects techniques et procéduraux. Par ailleurs, le texte de la CBE a été remanié d'un point de vue formel en ce sens qu'il a été allégé et simplifié, notamment grâce à un transfert de certaines dispositions procédurales dans le règlement d'exécution. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, il convient de souligner que la protection des applications thérapeutiques ultérieures a été ancrée dans la convention (art. 54, al. 5, de la CBE révisée, ci-après : CBE*rév.*), ce qui équivaut à une codification de la jurisprudence des chambres de recours de l'Office et de la grande majorité des tribunaux nationaux.

<sup>1</sup> RO 1977 1711.

Une importante nouveauté en matière de procédure est apportée par la procédure centrale de limitation (art. 105*bis* à 105*quater* CBERév.) et par la procédure de révision des décisions des chambres de recours (art. 112*bis* et 22 CBERév.). Enfin, comme on tenait à faire clairement apparaître que l'OEB agit dans un contexte politique, la CBE prévoit désormais la convocation périodique de conférences ministérielles (art. 4*bis* CBERév.).

La version révisée de la Convention sur le brevet européen entrera en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

L'entrée en vigueur de la convention révisée entraînera l'abrogation de la version qui fait foi aujourd'hui. Cette dernière cessera également d'être en vigueur à l'égard des Etats qui n'auront pas encore ratifié la version révisée à ce moment-là. L'art. 172, al. 4, CBERév. prévoit que les Etats, qui n'auront pas ratifié la CBERév. à la date de son entrée en vigueur quitteront la CBE. Le but de cette prescription est d'assurer une homogénéité de la procédure de délivrance du brevet européen et des conditions de brevetabilité.

Tenant compte des développements techniques et juridiques ainsi que des connaissances gagnées au cours de plus de 20 ans d'expériences pratiques, la révision apporte une modernisation modérée du système du brevet européen en préservant les bases éprouvées du droit des brevets et de la procédure. L'OEB sera ainsi certaine de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir relever les défis futurs, notamment son élargissement imminent à au moins 28 Etats membres. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement d'accepter l'Acte de révision et lui demande de l'autoriser à le ratifier. Le présent projet comporte en outre les adaptations nécessaires de la loi sur les brevets (cf. ch. 0 et 2.2.4.1) en vue de la ratification de l'Acte de révision.

## **1.2.2 Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE**

Conformément à l'art. 65 CBE, tout Etat partie à la convention peut exiger qu'une traduction du fascicule du brevet soit fournie dans une de ses langues officielles pour que le titre de protection prenne effet. Vu l'intégration croissante du commerce mondial, cette réserve relative aux traductions se révèle être une insuffisance du système du brevet européen. L'exigence formulée à l'art. 65 CBE explique pourquoi l'enregistrement d'un brevet européen coûte actuellement trois à cinq fois plus cher que celui d'un brevet américain ou japonais.

La Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'OEB, qui a eu lieu à Paris en 1999, institua un groupe de travail qui avait pour mission de soumettre un projet d'accord additionnel facultatif à la CBE, qui permettrait de diminuer les coûts de traduction des fascicules de brevet européen de 50 % environ, afin que les inventeurs et les entreprises puissent accéder plus simplement au système du brevet européen et que l'environnement économique en Europe soit plus favorable aux entreprises.

Le groupe de travail élaborera en moins d'un an l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE (Accord sur les langues). Ce dernier a pu être soumis

pour signature à la deuxième Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'OEB, qui s'est tenue à Londres les 16 et 17 octobre 2000.

La réduction des coûts pour les brevets européens visée par l'Accord sur les langues est rendue possible par le fait que les Etats signataires renonceront dorénavant à toute exigence en matière de traduction d'un brevet délivré dans une des langues officielles de l'Office (allemand, français, anglais), lorsqu'une des langues officielles de ce dernier est aussi une langue nationale officielle. Tout Etat conserve néanmoins le droit d'exiger qu'en cas de litige le titulaire du brevet fournisse à ses frais une traduction du brevet contesté dans une langue officielle reconnue.

Il existe de bonnes raisons qui justifient l'assouplissement des exigences en matière de traduction. A l'origine, l'art. 65 CBE avait pour but de donner la possibilité à des personnes intéressées de consulter un brevet européen dans une des langues qu'elles connaissaient. La pratique montre cependant que ces personnes se procurent les informations qui les intéressent auprès de collègues de formation technique ou de conseillers en propriété intellectuelle. Ces derniers maîtrisent les langues procédurales dans lesquelles les fascicules de brevet européen sont publiés (anglais, français ou allemand) et évitent de recourir aux traductions souvent remplies de fautes. Par conséquent la grande majorité des traductions n'est jamais consultée. Celles-ci revêtent donc une moindre importance dans la pratique, mais elles engendrent de gros frais supplémentaires au titulaire du brevet. D'après une étude menée par l'Office, les coûts de traduction d'un brevet européen représente en moyenne 39 % du coût total de délivrance du brevet dans un seul Etat contractant, c'est-à-dire 11 500 euros (état au 1.7.1999).

Conformément à son art. 6, al. 1, l'Accord sur les langues n'entrera en vigueur qu'au premier jour du quatrième mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion par huit Etats contractants de la CBE, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. Ces trois Etats sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. En plus de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, sept autres Etats contractants de la CBE, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont déjà signé l'accord et déposé leur instrument d'adhésion lors de la conférence intergouvernementale à Londres. La France a adhéré à l'Accord sur les langues le 28 juin 2001, remplissant ainsi une condition essentielle pour l'entrée en vigueur de l'accord.

L'Accord sur les langues étant un accord additionnel facultatif à la CBE, les Etats contractants de la CBE peuvent attendre la formation d'une volonté politique nationale avant d'y adhérer. Par ailleurs, cette forme d'accord donne la possibilité à ceux d'entre eux qui n'adhèrent pas tout de suite à l'Accord sur les langues de se laisser convaincre par son efficacité.

Les utilisateurs saluent cet assouplissement de l'exigence en matière de traduction, car il va permettre d'économiser des frais considérables dans le cadre des demandes de brevet européen, tout en contribuant à accroître l'attrait des brevets européens et à renforcer le système du brevet européen. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement d'accepter l'Accord sur les langues et lui demande de l'autoriser à le ratifier. Le présent projet comporte également les adaptations nécessaires de la loi fédérale sur les brevets (cf. ch. 0 et 2.2.4.1) en vue de la ratification de l'Accord sur les langues.

### 1.2.3

## Traité sur le droit des brevets du 1<sup>er</sup> juin 2001

Le Traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty, PLT) résulte de la volonté de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d'harmoniser, au niveau mondial, la protection conférée par le brevet. L'organisation souhaitait conclure une convention qui compléterait la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.04) dans le domaine des brevets. En 1995, la conclusion de cette convention a finalement échoué en raison des profondes divergences opposant les Etats-Unis et l'Europe. La même année, pourtant, on convint de franchir une étape sur le chemin de l'harmonisation du droit des brevets, en particulier en ce qui concerne les formalités auxquelles doivent satisfaire les demandes de brevet nationales et régionales. Au terme de cinq années de travaux préparatoires dans des groupes d'experts, Genève accueillit, du 11 mai au 2 juin 2000, une conférence diplomatique réunissant 150 Etats, des organisations internationales et des groupes d'intérêt. Le PLT fut adopté le 2 juin 2000 et signé par 43 pays, dont la Suisse, sous réserve de ratification.

Le PLT unifie toute une série de formalités liées à l'enregistrement et au maintien d'un brevet, formalités qui sont réglées très différemment suivant les pays et les régions. Ainsi, le traité définit les conditions requises pour l'attribution de la date de dépôt à une demande de brevet, énumère les conditions de forme auxquelles une demande doit satisfaire, définit les actes pour lesquels la désignation d'un mandataire ne peut être imposée, réduit les coûts de traduction et permet de prévenir la perte de droits due à l'inobservation d'un délai, en imposant au législateur national de garantir certains moyens de droit. Le PLT définit des prescriptions maximales; les Etats parties peuvent s'en écarter pour arrêter des dispositions qui, du point de vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que celles du traité et de son règlement d'exécution (art. 2, al. 1, PLT). Le traité ne définit certes pas une procédure internationale unifiée en matière de brevets; mais il est synonyme d'améliorations pour les déposants et pour les titulaires, car il définit des normes procédurales minimales et simplifie l'obtention de la protection conférée par le brevet dans de nombreux pays. Les procédures administratives auxquelles il faut se soumettre pour bénéficier de la protection conférée par le brevet s'en trouvent facilitées et gagnent en efficacité.

Eu égard à l'intégration de la Suisse dans le système international de protection des brevets et la mondialisation des marchés, les brevets revêtent une importance capitale. Ils permettent en effet de garantir un retour sur investissements et servent de moteur à l'innovation dans tous les domaines de la technique. Aussi convient-il de saluer les améliorations susmentionnées, qui visent à renforcer la protection des inventions au niveau international. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement d'approuver le PLT, son règlement d'exécution ainsi que les déclarations communes de la Conférence diplomatique, et lui demande de l'autoriser à ratifier le traité. Il soumet également au Parlement les adaptations de la loi sur les brevets qu'il impose la ratification du traité.

## **1.3 Points essentiels de la révision**

### **1.3.1 Points de révision dans le domaine de la biotechnologie**

L'objet central de la présente révision est l'harmonisation des dispositions de la législation suisse avec la Directive sur la biotechnologie selon les exigences formulées par la motion Leumann. Il convient cependant de souligner que cet alignement sur la Directive sur la biotechnologie n'a pas pour effet d'introduire dans l'ordre juridique suisse la protection par brevet pour les inventions biotechnologiques. Comme il a été exposé ci-dessus (ch. 0), le droit actuel reconnaît déjà que des inventions techniques dans le domaine du vivant peuvent faire l'objet d'un brevet lorsqu'elles remplissent les conditions générales de la brevetabilité. Néanmoins, la révision clarifie des questions de délimitation et explicite l'étendue de la protection découlant du brevet.

En particulier, les limites de la brevetabilité sont fixées de manière plus précise conformément aux art. 119 et 120 nCst. (art. 2 P-LBI), en accord avec les articles 4 à 6 de la Directive sur la biotechnologie. La réserve générale de l'ordre public et des bonnes moeurs qui continue à prévaloir est ainsi concrétisée par le biais d'une énumération non exhaustive d'inventions exclues de la brevetabilité. Les effets de la protection découlant d'un brevet contenant des revendications portant sur du matériel biologique font quant à eux l'objet d'une concrétisation selon les art. 8 à 10 de la Directive sur la biotechnologie. Il est notamment précisé dans la loi que la protection découlant d'un brevet de procédé ne s'étend pas seulement à la matière biologique directement issue de ce procédé, mais également à la matière issue de cette première par le biais d'une nouvelle multiplication biologique. Le principe de l'épuisement en rapport avec de la matière biologique mise en circulation par le titulaire du brevet fait également l'objet d'une réglementation légale. En outre, un privilège des agriculteurs concernant l'utilisation de matériel de reproduction végétal et animal et d'animaux doit également être introduit conformément à l'art.11 de la Directive sur la biotechnologie. Un autre point de la révision concerne la question de l'exposé des inventions biotechnologiques et du dépôt de matière biologique.

Pour le reste, le présent rapport traite également la question de la fonction de la CENH et indique quel pourrait être son rôle dans le domaine du droit des brevets.

En plus des points énuméré ci-dessus, qui découlent des buts fixé par la motion Leumann, la licéité de l'utilisation de l'invention à titre expérimental doit être inscrite de manière explicite dans la LBI à l'occasion de la présente révision. Même en l'absence d'une réglementation légale expresse, le droit suisse actuel reconnaît que l'utilisation de l'invention dans des buts de recherche ou d'expérimentation ne tombe pas sous le coup du droit exclusif du titulaire du brevet et ne constitue donc pas une utilisation illicite de l'invention brevetée. Etant donné l'importance particulière que revêt la liberté de la recherche dans le domaine de la biotechnologie, il convient d'améliorer la transparence et ainsi la sécurité juridique grâce à l'introduction d'une disposition légale sur ce point.

### **1.3.2 Portée de la révision dans le domaine de la biotechnologie**

En raison du principe de la territorialité, les modifications proposées de la LBI ne développent leurs effets qu'en Suisse. En rapport avec la question des conditions

auxquelles peuvent être brevetées les inventions biotechnologique et celle des effets de leur brevetabilité, la révision n'est déterminante que pour les brevets déposés en Suisse. Ainsi, les agriculteurs résidant en dehors des frontières suisses ne peuvent pas se fonder sur l'introduction du privilège des agriculteurs dans la LBI pour revendiquer un droit découlant de ce privilège. La portée limitée de la révision du point de vue extra-territorial apparaît également au vu du nombre des demandes de brevet. La Suisse est ainsi désignée dans plus de 3000 demandes ou brevets internationaux (européens pour la plupart) portant sur des séquences d'acide nucléique. Par contre, seules 19 demandes ont été déposées en Suisse pour de telles inventions. Ne serait-ce que du point de vue de la portée spatiale limitée de la révision, les revendications concernant la sécurité de l'alimentation, le développement technique et une protection mondiale de l'environnement, qui sont formulées dans le cadre du débat public en rapport avec la brevetabilité des inventions biotechnologiques et des gènes en particulier, apparaissent comme n'étant pas réalisables. En outre il devient clair qu'un tel débat ne peut être conduit de manière isolée pour la Suisse, mais qu'il doit prendre en considération les obligations internationales contractées par la Suisse dans le cadre des organisations internationales compétentes en matière de droits immatériels, telles que l'OEB, l'OMC et l'OMPI.

### **1.3.3 Adaptation de la loi sur les brevets à l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens**

La majorité des modifications de la CBE découlant de l'Acte de révision concerne des aspects formels et techniques de la convention et de la procédure devant l'Office; elle ne requiert de ce fait aucune adaptation de la LBI, si ce n'est une rectification des renvois (p. ex. à l'art. 121, ch. a et b, LBI).

Suite à la révision de l'art. 87, al. 1, CBE, et afin d'éviter tout malentendu, l'art. 17, al. 1, LBI mettra en évidence que les demandes déposées (ou prenant effet) dans un Etat contractant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) donnent droit à la reconnaissance d'un droit de priorité.

Des modifications substantielles seront nécessaires pour tenir compte de l'ancrage de la protection des applications thérapeutiques ultérieures (cf. art. 54, al. 5, *CBE-rév.*) et de l'introduction de la procédure de limitation et de celle de recours (cf. art. 105bis à 105quater *CBE-rév.*). En raison de la modification de l'art. 54, al. 5, *CBE-rév.*, il convient d'adapter la LBI en conséquence (cf. art. 7d du projet de révision de la LBI, P-LBI). Cette modification correspond à la pratique actuelle de la Suisse. L'introduction d'une procédure de limitation et de recours centralisée avec effet rétroactif nécessitera l'intégration de deux articles dans la LBI : l'art. 28a P-LBI met en évidence que les modifications ultérieures relatives à l'existence du brevet prendront effet *ex tunc*, tandis que l'art. 110a P-LBI souligne que les modifications quant à l'existence du brevet européen déploieront également des effets en Suisse (cf. art. 110 LBI). Par ailleurs, on prévoit de biffer l'al. 2 de l'art. 24 LBI, selon lequel la demande de limitation d'une revendication indépendante auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après : Institut), conformément à l'art. 24, al. 1, let. c, LBI, n'est possible qu'une seule fois et ne sera plus recevable au terme de quatre ans à compter de la délivrance du brevet.

### **1.3.4 Adaptation de la loi sur les brevets à l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE**

En vue de la ratification de l'Accord sur les langues, les art. 112 à 116 LBI doivent être abrogés. Ceux-ci traitent des traductions de demandes de brevet européen, de brevets européens délivrés. Les art. 113 et 116 LBI doivent directement être abrogés en raison des engagements qui découlent de l'accord. Les art. 114 et 115 LBI sont rendus obsolètes par cette abrogation. A la suite de ces adaptations, l'art. 112 LBI perd sa raison d'être.

### **1.3.5 Adaptation de la loi sur les brevets au Traité sur le droit des brevets**

La ratification nécessite l'adaptation de quelques dispositions seulement, notamment de l'art. 46 LBI concernant la poursuite de la procédure, de l'art. 56 LBI concernant la date de dépôt et l'art. 58 LBI qui règle la question de la modification des pièces techniques. Néanmoins, une refonte plus conséquente de l'OBI sera nécessaire. Concernant ce point, on peut renvoyer aux explications ci-dessous (cf. ch. 0).

### **1.3.6 Autres points de la révision**

#### **1.3.6.1 Adaptation à la loi sur les designs**

En date du 5 octobre 2001, les Chambres ont approuvé la loi fédérale sur la protection des designs (loi sur les designs; LDes). Sous réserve d'un référendum, la loi sur les designs entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002. Dans la mesure où certains points ont fait, dans le cadre de l'élaboration de la LDes, l'objet d'une réglementation importante pour les autres droits immatériels, on a saisi l'occasion de la présente révision pour adapter la loi sur les brevets et la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur les marques, LPM; RS 232.11). Par contre, on a renoncé à une modification de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1), car cette loi fait l'objet d'une révision autonome.

##### **1.3.6.1.1 Qualité pour agir du preneur de licence exclusive**

Un élément essentiel du projet de loi sur les designs était la réglementation de la qualité pour agir du preneur de licence. Après de longues discussions, les Chambres ont répondu à cette préoccupation en reconnaissant au preneur de licence exclusive une légitimation indépendante pour les actions en exécution d'une prestation (art. 35, al. 4, LDes) ainsi que pour requérir des mesures provisionnelles (art. 38, al. 4, LDes). La qualité pour agir a été limitée au preneur de licence exclusive afin d'éviter les conflits pouvant intervenir entre des preneurs de licence qui seraient tous légitimés sur la question de qui va faire valoir la violation. C'était la première fois que la qualité pour agir du preneur de licence exclusive faisait l'objet d'une réglementation dans la législation spéciale relative aux biens immatériels.

Une réglementation dans ce sens est également proposée dans la loi sur les brevets et la loi sur la protection des marques (cf. ch. 2.3.1.1 et 2.3.1.3).

### **1.3.6.1.2 Intervention de l'Administration des douanes**

A la différence du droit d'auteur et du droit des marques, le droit des brevets en vigueur ne prévoit pas d'intervention de l'Administration des douanes. Dans le cadre de la transposition de l'Accord sur les ADPIC (voir à ce sujet le message du 19 septembre 1994 concernant la ratification de l'Accord GATT/OMC [Uruguay Round] [Message GATT 2], FF 1994 1028), on a renoncé à introduire de telles dispositions dans le droit des brevets, essentiellement pour les raisons suivantes : premièrement, le droit communautaire ne prévoyait à l'époque pas encore d'intervention de ce genre. Le Règlement (CE) N° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994<sup>2</sup> (JO L 341 du 30.12.1994, p. 8), qui a remplacé le Règlement (CEE) N° 3842/86 du Conseil du 1<sup>er</sup> décembre 1986<sup>3</sup> (JO L 357 du 18.12.1986, p. 1), n'a été complété, pour ce qui est du droit des brevets, qu'avec le Règlement (CE) N° 241/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L 27 du 2.2.1999, p. 1). A la différence du droit des marques et du droit d'auteur, il n'existait donc, sur la base de l'art. 51, phrase 2, de l'Accord sur les ADPIC, aucune nécessité pour les Etats membres de l'OMC d'introduire dans le droit des brevets des mesures relevant de l'Administration des douanes.

Lors de la ratification de l'Accord sur les ADPIC, seule l'importation a été reprise dans l'art. 8, al. 2, LBI en tant qu'acte d'utilisation. Ce complément devait permettre au titulaire du brevet d'intervenir dès le moment de l'importation de produits violant le droit des brevets, en requérant par exemple des mesures provisionnelles. A l'époque, on n'a pas saisi l'occasion de l'adaptation de la LBI pour introduire des mesures permettant à l'Administration des douanes d'intervenir.

Il convient donc, à l'instar des autres lois régissant la propriété intellectuelle, d'introduire dans la loi sur les brevets un nouveau chapitre concernant l'intervention de l'Administration des douanes. La proposition s'inspire étroitement des art. 46 ss de la LDes. Il convient de mettre l'art. 86a P-LBI en évidence, qui précise que l'Administration des douanes peut, sans attendre une demande expresse du titulaire du droit, rendre celui-ci attentif à des envois suspects. On ne peut cependant déduire de cette disposition une obligation pour l'Administration des douanes d'enquêter sur des objets fabriqués illicitement.

Profitant de l'introduction dans la LBI de l'intervention de l'Administration des douanes, il est proposé d'adapter les dispositions du droit des marques à celles de la loi sur les designs sur ce point (cf. ch. 2.3.1.3).

### **1.3.6.2 Promotion de l'innovation**

La propriété intellectuelle est devenue un facteur important de la prospérité économique. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité d'innovation et, partant, le potentiel concurrentiel d'un pays, les données statistiques relatives aux droits de protection, en particulier celles qui concernent l'activité en matière de brevets de ses entreprises, jouent un rôle de plus en plus grand. Il en résulte que la promotion de la créati-

<sup>2</sup> Règlement (CE) no 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

<sup>3</sup> Règlement (CEE) N° 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.

vité et de l'esprit d'invention et que l'encouragement du recours à la protection de la propriété intellectuelle font désormais partie des mesures de politique économique adoptées par la plupart des pays industrialisés, mais aussi par de nombreux pays en transition. Un exemple parmi d'autres est le livre vert de la Commission européenne sur l'innovation, de décembre 1995 (COM(95) 688 déf.). La France donne un exemple très concret de promotion de l'innovation dans le domaine des brevets : tous les deux ans, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle récompense des entreprises qui, au moyen de bonnes stratégies en matière de droits de protection, ont su valoriser des prestations innovantes. De telles récompenses sont distribuées dans toute une série de pays européens et revêtent de multiples formes afin d'atteindre un public aussi large que possible. Les efforts consentis dans le domaine de l'instruction publique et de l'enseignement sont également intéressants. La Suède a ainsi investi les écoles primaire du pays, l'Office australien des brevets propose aux enseignants des modules complets d'enseignement pour des «semaines créatives» et de nombreux offices ont créé des pages d'accueil pour les enfants et les jeunes. Dans cet ordre d'idées, c'est l'Office danois des brevets et des marques qui est allé le plus loin, agissant en véritable «ambassadeur de l'innovation».

Aujourd'hui déjà, en se basant sur l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995<sup>4</sup> sur le statut et les tâches l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI), l'Institut, en sa qualité d'autorité d'exécution (let. b) et dans le cadre des prestations de service de droit privé (let. g), s'occupe de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels. Toutefois, il lui manque une base légale claire pour exercer une véritable activité de promotion de l'innovation. Or une telle base est nécessaire lorsque les mesures correspondantes doivent être financées par les revenus des taxes. Il est vrai que les taxes perçues en relation avec les titres de protection de la propriété intellectuelle présentent en général la particularité de n'être pas vraiment rattachées à un acte administratif particulier. Cela n'est justement pas le cas en droit des brevets : le système de protection est financé pour la plus grande partie par les taxes annuelles, alors que les taxes d'examen, par exemple, ne couvrent de loin pas les frais d'examen. Face à cette redistribution, la plupart des pays vont plus loin que la Suisse, car ils se sont dotés d'un système de taxes fortement progressives, alors que l'Institut perçoit une taxe annuelle fixe. Cette redistribution existe également dans le domaine des marques, sans toutefois atteindre les mêmes proportions : la taxe de prolongation est aussi élevée que la taxe de dépôt, bien que la prolongation de la protection ne nécessite pas d'examen supplémentaire. Mais, dans l'ensemble, les revenus provenant des taxes ne doivent servir qu'au financement des tâches qui incombent à l'Institut de par la loi.

Il est donc proposé, dans le cadre de la révision de la LBI, d'inscrire la promotion de l'innovation dans la liste des tâches de l'Institut (art. 2, al. 1, let. b, P-LIPI). Cette nouvelle tâche se limitera toutefois aux innovations qui sont susceptibles de protection selon le droit de la propriété intellectuelle, autrement dit, qui peuvent faire l'objet d'un titre de protection, en général un brevet. Ainsi, la relation avec la propriété intellectuelle est assurée, et une fiscalisation des taxes est évitée. Du point de vue de la systématique juridique, une telle base doit figurer dans la LIPI, même si elle concerne en premier lieu le domaine des brevets. Elle doit permettre à l'Institut de prendre des mesures de nature à renforcer en particulier l'activité en matière de brevets en Suisse. De telles mesures peuvent être mises en place à un stade précoce : on pourrait envisager de s'adresser aux jeunes – une frange de la population dotée

<sup>4</sup> RS 172.010.31

d'un esprit créatif particulièrement développé – et encourager aussi de manière plus concrète l'activité inventive. Les mesures de promotion n'incluront ni la distribution de subventions ni l'alimentation d'un fonds visant l'attribution de subsides, mais se limiteront à des activités menées par l'Institut même. De ce point de vue également, une fiscalisation est exclue.

Une simple observation de la situation à l'étranger fait apparaître la réalisation de la présente proposition comme hautement souhaitable, voire indispensable. Il est très courant que la promotion de l'innovation soit financée par les taxes sur les brevets (qui proviennent pour la plupart de l'étranger). Les propositions les plus récentes de la Commission européenne pour un brevet communautaire confient aux offices nationaux des brevets un rôle clé dans le cadre du futur système du brevet européen et prévoient qu'une partie des taxes annuelles leur soit attribuée à cet effet. La Suisse ne devrait donc pas renoncer à cette possibilité.

Une augmentation des taxes en raison des mesures proposées ci-dessus n'est pas à craindre. Depuis 1996, les taxes dans le domaine des brevets ont déjà enregistré deux baisses marquantes, dont la dernière date du 1<sup>er</sup> janvier 2000 et se montait à environ 20 %. Si la situation demeure satisfaisante au niveau de la délivrance de brevets pour lesquels la Suisse est désignée, d'autres réductions devraient être envisageables à moyen terme. Une partie au moins de ce potentiel devrait être attribué à la promotion de l'innovation dans notre pays.

### **1.3.6.3 Adaptation de la loi sur les brevets au PCT**

A l'occasion de sa 30<sup>me</sup> session du 24 septembre au 3 octobre 2001, l'Assemblée des États membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a accepté de modifier l'art. 22 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT; RS 0.232.141.1) par le biais d'une procédure de révision facilitée. Selon l'art. 22, al. 1, PCT, le déposant doit accomplir auprès des offices désignés dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité une série d'actes visant à assurer que le dépôt international sera traité par ces offices désignés. Le délai a été prolongé à 30 mois et ainsi adapté à l'art. 39, al. 1, let. a, PCT, qui ne s'applique que lorsque le déposant a exigé un examen préliminaire international. Le but de cet amendement est de réduire la charge de travail des autorités internationales et d'assurer au moins à court terme le bon fonctionnement du système international de dépôt en regard du nombre croissant de demandes. Il est en effet apparu que de nombreux déposants ne requéraient un examen préliminaire international que dans le but de bénéficier du délai plus long de l'art. 39 PCT. Cela provoquait une charge de travail supplémentaire pour les autorités chargées de la rédaction du rapport de recherche internationale, alors même que le requérant n'était pas intéressé à ce dernier. Eu égard à l'harmonisation du délai de l'art. 22 PCT avec celui de l'art. 39 PCT, on peut s'attendre à ce qu'un nombre élevé de déposants renonce à l'examen préliminaire international, entraînant ainsi une diminution de travail pour les autorités compétentes. C'est pourquoi il est prévu de procéder aux amendements nécessaires de la loi sur les brevets (s. ch. 2.3.4). Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette modification, la Suisse à appliquer le droit actuel.

A la suite de cette modification il conviendra d'entreprendre également les adaptations nécessaires de l'ordonnance sur les brevets, qui permettent de retirer la réserve relative aux modifications du règlement d'exécution du PCT du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.11) décidées par l'Assemblée des États membres de l'Union interna-

tionale de coopération en matière de brevets lors de sa 28<sup>me</sup> session du 13 au 17 mars 2000. Le point central de ces modifications consiste en la possibilité pour les déposants de satisfaire, déjà au moment du dépôt d'une demande internationale, à une série d'exigences nationales quant à la forme et au contenu d'une demande, qui sont autorisées selon l'art. 27 PCT en relation avec la règle 51bis 1. Le déposant n'est donc pas obligé de remettre les documents exigés par le droit national une fois seulement la phase nationale introduite, il peut satisfaire à ces exigences lors du dépôt international déjà, au moyen de déclarations standardisées.

#### **1.3.6.4 Divers**

On a profité de la présente révision pour procéder à quelques adaptations dépourvues d'incidences matérielles. Sont concernés les articles 26, 28, 46a, al. 4, let. e et g, 140h, al. 2 et 3 et 142 à 144 LBI. En outre, on a simplifié la terminologie allemande – comme cela a été fait pour la CBE – en remplaçant le terme allemand « Patentfähigkeit » par « Patentierbarkeit ». Cela ne concerne pas la version française, dans laquelle on parle dans les deux cas de « brevetabilité ».

## **2 Partie spéciale**

### **2.1 Protection juridique des inventions biotechnologiques**

#### **2.1.1 Terminologie**

Au sens de la présente révision, on entend par

- «matière biologique», une matière qui contient des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
- «procédés par essence biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux», des procédés d'obtention appartenant par essence à la biologie, c'est-à-dire au domaine relatif à la croissance et à la reproduction de l'être vivant;
- «procédé microbiologique», tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

Dans la loi révisée, ces notions sont utilisées dans le même sens que celui qu'elles ont dans la Directive sur la biotechnologie.

#### **2.1.2 Commentaire des diverses dispositions**

##### **2.1.2.1 Exclusions de la brevetabilité (art. 2 P-LBI)**

L'art. 2 P-LBI règle les exclusions de la brevetabilité. Cette disposition se base –tout en contenant une série de précisions – sur les art. 1a et 2 LBI en vigueur. L'art. 1a LBI se retrouve à l'art. 2, al. 2, let. a, P-LBI alors que l'art. 2, let. a, LBI se retrouve à l'art. 2, al. 1, P-LBI et l'art. 2, let. b, LBI à l'art. 2, al. 2, let. b, P-LBI.

### **2.1.2.1.1 Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (art. 2, al. 1, P-LBI)**

#### **2.1.2.1.1.1 Modifications**

L'art. 2, al. 1, P-LBI exclut de la brevetabilité les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette disposition correspond matériellement à l'art. 2, let. a, LBI mais prend en considération la motion Leumann, qui demande qu'elle soit concrétisée sous la forme d'une énumération non exhaustive, à l'image de l'art. 6 de la Directive sur la biotechnologie. Il est effectivement impossible d'établir une liste complète de toutes les inventions susceptibles de tomber sous le coup de ce motif d'exclusion, car on ne saurait anticiper les développements futurs de la technologie; cela vaut aussi pour le domaine dynamique de la biotechnologie. A ce propos, il convient de souligner qu'on ne saurait déduire l'infraction à l'ordre public ou aux bonnes mœurs de l'exploitation d'une invention du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. La notion d'ordre public comprend uniquement les principes porteurs de l'ordre juridique (cf. 122.31). Même si cette disposition dans la loi révision ne reprend pas mot pour mot la précision contenue à l'art. 6, al. 1, de la Directive sur la biotechnologie, il n'en résulte aucune différence au niveau matériel.

L'art. 2, al. 1, let. a à d, LBI énumère quatre catégories d'inventions dont l'exploitation représente une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ces quatre catégories correspondent aux let. a à d de l'art. 6, al. 2, de la Directive sur la biotechnologie.

Selon la *let. a* de l'art. 2, al. 1, P-LBI, les procédés de clonage des êtres humains sont exclus de la brevetabilité. Ce motif d'exclusion correspond à l'art. 6, al. 2, let. a, de la Directive sur la biotechnologie. Il est également conforme à l'art. 1 du Protocole additionnel de la Convention, conclue sous les auspices du Conseil de l'Europe, pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine; ci-après: Convention sur la bioéthique), qui interdit le clonage d'êtres humains. Est considéré comme procédé de clonage d'êtres humains tout procédé ayant pour but de créer un être humain ayant en commun avec un autre être humain, vivant ou mort, l'ensemble des gènes nucléaires, y compris les procédés de division embryonnaire.

La *let. b* de l'art. 2, al. 1, P-LBI prévoit que les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain sont également exclus de la brevetabilité. On entend par là en particulier la thérapie génique germinale. Il s'agit d'une méthode thérapeutique consistant à intervenir dans le patrimoine génétique de la lignée germinale ou des cellules germinales. La substance génétique défectueuse, qui se manifeste par une pathologie (p. ex. l'hémophilie), est remplacée par de la substance ne comportant pas ce défaut. En Suisse, la thérapie génique germinale est interdite par la Constitution fédérale (art. 119 nCst.). En revanche, une intervention visant à supprimer un défaut génétique peut être effectuée sur une cellule de l'organisme en modifiant l'ADN à cet endroit. Dans ce cas, l'ADN modifié ne sera pas transmis aux descendants. De telles interventions ne sont pas interdites par la Constitution fédérale et peuvent faire l'objet d'un brevet. L'art. 2, al. 2, let. b, P-LBI demeure réservé (cf. ch. 221.3). La convention sur la bioéthique autorise elle aussi les interventions sur le génome humain, pour autant qu'elles n'aient pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.

Selon l'art. 2, al. 1, *let. c*, P-LBI, l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne peut faire l'objet d'un brevet. Par «embryon», on n'entend pas seulement l'être humain en voie de développement depuis la fécondation de l'ovule jusqu'à la septième semaine, mais tous les stades du développement d'un ovule humain fécondé. Comme dans la Directive sur la biotechnologie (consid. 42), ce motif d'exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles.

Enfin, l'art. 2, al. 1, *let. d*, P-LBI dispose que les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés, sont exclus de la brevetabilité. Cette disposition ne fait que concrétiser ce qui valait déjà par interprétation de l'actuel art. 2, *let. a*, LBI. Le Conseil fédéral a ainsi fait ressortir dans sa prise de position du 23 juin 1993 que, sur la base d'une pesée des intérêts, les inventions dont la mise en œuvre inflige à l'animal des douleurs, des souffrances ou des lésions trouvant aucune justification dans la nécessité de soulager la souffrance d'autres animaux ou des êtres humains ou qui mettraient sérieusement en danger l'homme et l'environnement ne seraient pas brevetables parce qu'elles contreviendraient à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 36 et 44). L'art. 2, al. 1, *let. d*, P-LBI reprend la substance de l'art. 6, al. 2, *let. d*, de la Directive sur la biotechnologie, mais il est formulé de manière plus simple. L'application de cette disposition connaît malgré tout des limites dans le cadre de l'examen des brevets : il n'est pas possible d'établir, au moment de la délivrance du brevet, une liste exhaustive des possibilités d'utilisation d'une invention. Une invention peut souvent être utilisées dans différents buts, certains judicieux, d'autres répréhensibles. Même dans le cas où l'une des nombreuses applications imaginables dérogerait à l'art. 2, al. 1, *let. d*, P-LBI, la protection conférée par le brevet ne pourrait pas être purement et simplement refusée. Lors de l'examen des demandes de brevet, il convient en particulier de tenir compte du fait que la délivrance du brevet ne signifie pas l'approbation de l'invention et n'avalise en aucun cas son utilisation. Ce sont d'autres textes légaux, par exemple la loi sur le génie génétique, qui déterminent si et à quelles conditions une invention peut être utilisée. Il ne peut donc être demandé à l'Institut de vérifier pour chaque demande dans quelle mesure l'invention peut être utilisée.

La concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs n'empêche pas les autorités d'application du droit d'interpréter le principe général de l'art. 2, al. 1, P-LBI et de refuser – dans les cas particuliers – la protection conférée par le brevet à d'autres inventions. On peut penser à des procédés dont l'application porterait atteinte à la dignité humaine ou à la liberté personnelle de l'être humain, qui limiterait de manière injustifiée la dignité de la créature ou qui mettrait sérieusement en danger l'environnement, y compris la diversité biologique (cf. ch. 0).

#### **2.1.2.1.1.2 Commissions d'éthique**

La motion Leumann charge le Conseil fédéral de réglementer, par analogie à l'art. 7 de la Directive sur la biotechnologie, les tâches consultatives de la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH), instituée par le Conseil fédéral par décision du 27 avril 1998.

La CENH conseille le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés en vue de l'élaboration de prescriptions, de directives et de recommandations en matière de

biotechnologie et de génie génétique dans le domaine non humain. Elle peut soumettre de sa propre initiative des propositions en vue de l'élaboration de la législation future. En rapport avec l'application de la LBI, le Conseil fédéral donne à la CENH la possibilité de s'exprimer sur l'aspect éthique de cas représentatifs. A l'instar du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la Commission européenne mentionné à l'art. 7 de la Directive sur la technologie, la CENH est chargée de procéder à une évaluation de la biotechnologie en se basant sur des principes éthiques fondamentaux. La réponse à la question de savoir si la brevetabilité de l'invention concernée dans le cas particulier doit être reconnue ou non demeure à l'avenir également du ressort de l'autorité compétente – en cas de conflit, des tribunaux – les autorités comme les tribunaux ne sont donc pas liés par les expertises de la CENH.

Le domaine de compétence de la CENH ainsi que les rapports qu'elle entretient avec les institutions officielles et judiciaires dans le domaine du droit des brevets ressortent sans autres de l'art. 18 du projet pour une loi sur le génie génétique (qui remplace l'art. 29i du projet pour une révision de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01); il n'est par conséquent pas nécessaire de régler les tâches de la commission également dans la loi sur les brevets.

Des considérations analogues s'appliquent à l'activité de la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE), qui a été instituée par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA; RS 814.90). Les tâches et la position de la CNE découlent ici aussi de la loi, à savoir de l'art. 28 LPMA.

#### **2.1.2.1.2 Corps humain (art. 2, al. 2, P-LBI)**

L'art. 2, al. 2, P-LBI dispose que le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, est exclu de la brevetabilité. Cette nouvelle disposition ne fait que confirmer expressément ce qui valait déjà par interprétation de l'actuel art. 2, let. a, LBI. Pour éviter tout malentendu, il est précisé qu'un élément du corps humain qui soit isolé ou produit d'une autre manière par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, à condition que les critères de la brevetabilité (art. 1 LBI) soient remplis. L'art. 2, al. 2, P-LBI demeure réservé. De ce point de vue également, le projet correspond à la pratique juridique actuelle. Le libellé de l'art. 2, al. 2, P-LBI reprend de surcroît celui de l'art. 5 de la Directive sur la biotechnologie. Le traitement de ce contenu dans un alinéa indépendant se justifie par les recoupements existant entre la réserve de l'ordre public et la délimitation des inventions brevetables et souligne la portée de ce motif d'exclusion de la brevetabilité.

#### **2.1.2.1.3 Variétés végétales, races animales et procédés biologiques par essence (art. 2, al. 3, let. a, P-LBI)**

L'art. 2, al. 2, let. a, P-LB, tout comme l'art. 1a LBI (cf. ch. 0), exclut de la brevetabilité les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques. Dans la version allemande, le terme «Tierart» est remplacé par «Tierrasse» (race animale), en conformité avec l'art. 4, al. 1, let. a, de la Directive sur la biotech-

nologie ainsi qu'avec les versions anglaise et française de l'art. 53, let. b, CBE; ce terme désigne un ensemble d'individus animaux se situant, taxonomiquement parlant, un échelon en dessous de l'espèce. Grâce à cette rectification terminologique, les ensembles d'individus animaux et végétaux exclus de la brevetabilité se trouvent désormais sur le même niveau taxonomique. Cette adaptation n'a pas pour but de modifier la situation juridique actuelle. La nouvelle formulation, selon laquelle les procédés visés sont «biologiques par essence», n'entraîne aucune modification du sens de ce terme, mais correspond mieux à la réalité qu'il recouvre (cf. définition sous ch. 2.1.1).

La présente révision de la LBI n'entend pas modifier quoi que ce soit à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales (ATF 121 III 125, 133; cf. ch. 0). A l'avenir, les nouvelles variétés végétales continueront à ne pas pouvoir être brevetées et pourront faire l'objet uniquement d'une protection par le biais de la loi sur les obtentions végétales. La même chose vaut par analogie pour les races animales.

Les inventions qui ont pour objet des végétaux ou des animaux sont toutefois brevetables, en dépit de l'art. 2, al. 2, let. a, P-LBI lorsque la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. FF 1989 III 250; Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 20; décision du 20 décembre 1999 de la Grande chambre de recours de l'Office dans l'affaire Plante transgénique/Novartis II, G 01/98; cf. aussi ch. 0). Ce principe prévaut également dans la Directive sur la biotechnologie (art. 4, al. 2 et consid. 29 à 32). Quant aux procédés d'obtention de végétaux et d'animaux, la situation juridique reste inchangée : les procédés techniques d'obtention – en particulier biotechnologiques et relevant du génie génétique – peuvent faire l'objet d'un brevet, la protection qui en découle s'étendant alors aux produits directs de ces procédés également (ATF 121 III 125, 131 ss). Sont exclus les procédés d'obtention reposant sur des méthodes biologiques, comme le croisement ou la sélection, ainsi que les résultats de ces procédés. Ces derniers tombent sous le coup de la loi sur les obtentions végétales, qui fait actuellement l'objet d'une révision.

#### **2.1.2.1.4 Méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic (art. 2, al. 3, let. b, P-LBI)**

L'art. 2, al. 2, let. b, P-LBI reprend littéralement les termes de l'art. 2, let. b, LBI en vigueur. On peut donc renvoyer aux explications données sur la situation juridique actuelle (cf. 0).

#### **2.1.2.2 Effets du brevet (art. 9 à 10a P-LBI)**

##### **2.1.2.2.1 Protection découlant des brevets de procédé (art. 9 P-LBI)**

Selon l'art. 8, al. 1, LBI, le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser professionnellement l'invention brevetée, et ceci pendant toute la durée du brevet. Quant à l'art. 8, al. 2, LBI, il précise que l'utilisation réservée au titulaire comprend également l'exécution de l'invention. On entend par là essentiellement la fabrication du produit et la mise en œuvre du procédé brevetés.

Concernant l'étendue de la protection, il convient de distinguer entre les brevets de produit et les brevets de procédé. Les brevets de produit confèrent leur protection au produit revendiqué peu importe que celui-ci ait été obtenu ou non par le biais du procédé décrit dans la demande de brevet. Il est donc sans importance de savoir comment le produit protégé a été fabriqué. S'il a trait à de la matière biologique, la protection s'étend à toute matière biologique dotée des mêmes propriétés, peu importe de quelle manière et sous quelle forme ce produit a été obtenu. Pour les brevets de procédés, l'objet de la protection est, d'une part, le procédé et, d'autre part, selon prescription expresse de la loi (art. 8, al. 2, LBI), les produits directs de ce procédé. Un produit est un produit direct d'un procédé lorsqu'il a acquis ses propriétés essentielles à travers ce procédé (ATF 70 I 194, 202 s.). L'art. 8, al. 2 est transféré tel quel à l'art. 9, 1<sup>re</sup> phrase P-LBI et est complété par une réglementation relative à la matière biologique. L'art. 8, al. 2, LBI est transféré tel quel à l'art. 9, 1<sup>re</sup> phrase P-LBI et est complété par une réglementation relative à la matière biologique.

A la différence de la matière inerte, la matière vivante possède la faculté de se reproduire. Si la protection par brevet pour la matière biologique qui a été obtenue selon un procédé breveté prenait fin lors de la première génération, c'est-à-dire avant la mise en oeuvre d'un processus de multiplication ultérieur, la protection découlant du brevet de procédé serait notablement diminuée et économiquement vidée de son sens : l'acheteur d'une telle matière pourrait la multiplier et aliéner les résultats de cette multiplication. En vendant les générations suivantes, il ferait concurrence au titulaire du brevet, sans avoir besoin de supporter les coûts liés à la recherche et au développement. C'est pourquoi l'art. 9, 2<sup>me</sup> phrase, P-LBI prévoit que les effets du brevet s'étendent aux produits qui sont issus de la multiplication de la matière biologique obtenue par le biais du procédé breveté et qui sont dotés des mêmes propriétés. En d'autres termes, la protection conférée par le brevet s'étend aussi aux générations suivantes, pour autant que les propriétés obtenues par le procédé breveté soient encore présentes. Le terme «multiplication» englobe aussi bien la multiplication par réplication (clonage) que la multiplication aboutissant à une différenciation cellulaire. La protection est accordée si l'on se trouve en présence de l'une des deux multiplications ou des deux, dans ce dernier cas, peu importe leur ordre d'apparition. La multiplication ne saurait pourtant jouer un rôle subalterne dans la fabrication des produits qui en résultent. Il faut au contraire qu'elle joue un rôle déterminant, sans être exclusif, dans cette fabrication. Il convient de remarquer, à ce propos, que la protection d'un brevet de procédé ne peut conduire à la protection (dérivée) des produits qui sont exclus de la brevetabilité selon l'art. 2, al. 1, P-LBI (ATF 121 III 125, 131 s.). Comme l'a retenu le Tribunal fédéral au sujet de l'art. 2, let. a, LBI, cette disposition, qui correspond à l'art. 2, al. 1, P-LBI, n'exclut pas seulement des produits de la brevetabilité, mais également des procédés, lorsque leur exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (ATF 121 III 125, 132). Dans le cas où l'utilisation d'un produit final est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procédé dont il est issu est lui aussi exclu de la brevetabilité (ATF 121 III 125, 132). Ainsi, l'art. 2, al. 1, P-LBI reste toujours réservé, même lorsqu'on n'est pas en présence d'inventions portant sur de la matière biologique.

Il résulte des adaptations de la LBI exposées ci-dessus une harmonisation avec les art. 8 et 9 de la Directive sur la biotechnologie. Il n'est pas nécessaire d'introduire dans la LBI une disposition correspondant à l'art. 8, al. 1, de la Directive sur la biotechnologie : en effet, le droit suisse en vigueur offre aujourd'hui déjà pour les brevets de produit une protection de même étendue.

### **2.1.2.2 Protection de la matière reproductible biologiquement (art. 10 P-LBI)**

Selon l'art. 10 P-LBI, la protection dont jouit un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et exerce sa fonction. Pour faire en sorte que le brevet confère une protection qui soit réelle et efficace, on prescrit ainsi que la protection conférée par le brevet ne prend pas fin lorsque les caractéristiques de l'invention se retrouvent dans une autre matière biologique. Ainsi, si l'on parvient, grâce à un procédé relevant du génie génétique, à rendre une plante résistante et que, par le biais d'un croisement, on transmet cette résistance à une autre variété végétale, la protection découlant du brevet va s'étendre à cette variété dérivée. L'art. 2, al. 1, P-LBI reste réservé.

Cette modification de la LBI reprend l'art. 9 de la Directive sur la biotechnologie.

### **2.1.2.3 Privilège de la recherche (art. 10a P-LBI)**

Selon l'art. 8, al. 1, LBI, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire aux tiers d'utiliser professionnellement l'invention protégée durant la durée du brevet. L'art. 8, al. 2, LBI expose quelles activités doivent être considérées comme utilisation de l'invention. L'énumération n'en est pas exhaustive. Par contre, la LBI ne contient pas de disposition spéciale selon laquelle les effets du brevet ne s'étendraient pas à certaines activités. Il n'en est pas moins reconnu que les activités exercées à des fins de recherche ou à titre expérimental ne constituent pas une utilisation au sens de la loi et que, conséquemment, elles ne représentent pas une violation des droits du titulaire (privilège de la recherche). Il y a plusieurs arguments qui parlent en faveur de la libre utilisation de l'invention pour des activités effectuées à des fins de recherche et à titre expérimental. Le droit des brevets vise à promouvoir le progrès technique et l'innovation. Si le titulaire du brevet était en mesure d'interdire à des tiers d'exécuter l'invention à titre expérimental dans le but d'étudier son utilité ou les possibilités de la développer ultérieurement, cela irait à l'encontre du but poursuivi par le système des brevets. C'est pour cette raison que l'art. 36 LBI reconnaît les inventions dépendantes, admettant ainsi du même coup la licéité du développement ultérieur de l'invention. Finalement, le fait que l'invention ne soit pas exposée de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter constitue une cause de nullité (art. 26, al. 1, ch. 3, LBI). Il doit donc être loisible à chacun d'évaluer l'enseignement du brevet ainsi que sa validité.

Sont considérées comme activités effectuées à titre expérimental, et donc autorisées sans que le consentement du titulaire soit nécessaire, les activités ayant pour but de vérifier que l'invention peut être réalisée, sa validité et les possibilités de la développer ultérieurement. En droit suisse, il n'a pas encore été clarifié si la recherche à des fins industrielles, à savoir la recherche effectuée en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, est comprise dans le privilège pour la recherche ou non.

En Allemagne, tout procédé méthodique visant à acquérir des connaissances est licite, indépendamment du but poursuivi. Ce résultat repose sur deux décisions de la Cour fédérale de justice (jugement du 11 juillet 1995, «Klinische Versuche I» [Essais cliniques I], BGHZ 130, 259 ss.; jugement du 17 avril, «Klinische Versuche II» [Essais cliniques II], BGHZ 135, 217 ss.), qui ont été appuyées par la Cour constitu-

tionnelle fédérale (Nichtannahmebeschluss) du 10 mai 2000 (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 43 ss.). Le privilège de la recherche vaut donc également pour des essais effectués sur l'être humain dans le but de vérifier si un médicament contenant la substance active protégée est efficace et s'il est toléré par l'organisme. Cela vaut même lorsque les essais sont accomplis dans le but de recueillir des données nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'une préparation pharmaceutique. Même la conduite industrielle d'essais et l'intention d'utiliser les résultats obtenus en vue d'une utilisation industrielle ne permettent pas, selon la Cour fédérale de justice, de considérer que les activités de recherche constituent une violation du brevet. Dans son jugement du 17 avril 1999, la Cour fédérale de justice a également mis en évidence les limites du privilège de la recherche : si l'essai est sans rapport avec la règle technique, si les expérimentations sont effectuées à une échelle telle qu'elles ne se justifient plus vu le but de la recherche ou si les essais sont effectués avec l'intention de porter atteinte aux possibilités de débouchés de l'inventeur ou de les empêcher, il ne s'agit alors pas d'activités de recherche licites.

Cette position de la Cour fédérale de justice allemande trouve confirmation dans la décision d'un panel de l'OMC dans le conflit opposant l'UE et le Canada (Canada – Protection par brevet pour les produits pharmaceutiques, décision du 17 mars 2000, adoptée le 7 avril 2000, WT/DS114/R). Celui-ci a considéré qu'une disposition du droit canadien autorisant, pendant la durée du brevet, la fabrication de génériques en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché n'était pas constitutive d'une violation de l'Accord sur les ADPIC.

En considération du fait que la liberté de la recherche revêt une importance particulière dans le domaine de la biotechnologie, il semble judicieux d'améliorer la transparence et la sécurité juridique en rapport avec le privilège de la recherche au moyen d'une disposition légale. L'art. 10a P-LBI reprend la formulation du § 11, ch. 2, de la loi allemande sur les brevets et permet d'utiliser à titre expérimental l'invention protégée, par exemple dans le but de tester sa validité ou de vérifier si elle peut être développée ultérieurement. La formulation de la disposition entend mettre en évidence que le privilège de la recherche ne vaut que lorsque cette dernière porte sur l'invention brevetée, c'est-à-dire qu'elle constitue l'objet d'expérimentation de la recherche. Mais dans ces limites, toutes les activités accomplies à titre expérimental sont autorisées, pour autant qu'elles contribuent à l'obtention de connaissances et servent ainsi la recherche scientifique sur l'objet de l'invention et sur ses utilisations. Des essais visant à vérifier l'efficacité d'une substance active contenue dans un médicament ainsi que la tolérance de l'organisme à cette dernière en vue d'une mise sur le marché relèvent également du privilège de la recherche. Si une invention brevetée ne constitue pas l'objet même de la recherche mais qu'elle est utilisée comme instrument ou comme moyen, cette utilisation ne fait pas partie du privilège de la recherche. Il ne doit ainsi pas être permis d'utiliser l'invention brevetée dans le cadre d'un essai qui porterait sur un autre objet.

### **2.1.2.3 Restrictions légales aux droits découlant du brevet**

#### **2.1.2.3.1 Matière biologique mise en circulation (art. 35a P-LBI)**

Le principe qui régit l'épuisement des droits sur le produit que le titulaire du brevet a mis en circulation ou dont il a approuvé la mise en circulation ne saurait être transposé sans autre lorsqu'il s'agit de produits ressortissant à la matière biologique.

En accord avec l'art. 10 de la Directive sur la biotechnologie, l'art. 35a P-LBI étend les effets de l'épuisement à la reproduction ou à la multiplication de matière biologique mise en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement, pour autant que cette reproduction ou cette multiplication résulte nécessairement d'une utilisation conforme à sa destination. La matière ainsi obtenue ne doit pas servir ultérieurement à de nouvelles multiplications. De cette manière, un équilibre est réalisé entre les intérêts de l'acquéreur et ceux du titulaire du brevet : le premier peut utiliser le produit acquis selon sa destination et le second ne court pas le risque de voir son brevet vidé de sa substance par la multiplication de la matière biologique qu'il a mise en circulation. Pour déterminer si la reproduction ou la multiplication d'une matière biologique constitue une utilisation conforme à sa destination, il convient de considérer la nature de l'affaire conclue, le produit lui-même, le domaine d'activité de l'acquéreur, le volume des ventes, le prix de vente etc.

Quant à la portée spatiale du principe de l'épuisement, le Tribunal fédéral a statué le principe de l'épuisement national dans le domaine du droit des brevets, comblant ainsi une véritable lacune de la législation (ATF 126 III 129). A cette occasion, un rapport du 8 mai 2000 concernant les importations parallèles et le droit des brevets a été rédigé, dans lequel le Conseil fédéral conclut qu'il n'est pas possible, en l'état actuel des connaissances, d'établir quelles conséquences économiques résulteraient d'un changement de système qui signifierait le passage de l'épuisement national à l'épuisement international. C'est pour cette raison qu'il a été considéré comme peu judicieux de prendre une décision qui serait précoce. Pour ce qui est des brevets, le Conseil fédéral s'est donc, déclaré en faveur de l'épuisement national qui prévaut actuellement. Il a toutefois déclaré prêt à mener des enquêtes supplémentaires en rapport avec la problématique de l'épuisement. A la suite de ce rapport, le parlement a transmis un postulat le 22 mars 2001 qui charge le Conseil fédéral de mener les enquêtes susmentionnées (00.3612, Importations parallèles. Rapport sur la problématique de l'épuisement). Ce postulat est traité par un groupe de travail interdépartemental placé sous la direction du Secrétariat général du Département fédéral de l'économie. Dans ce cadre, ce groupe de travail a mis au concours trois études (FOSC du 7 mars 2001, 1720). Au vu des travaux en cours, la formulation choisie dans le présent projet laisse ouverte la question de savoir si les effets de l'épuisement interviennent uniquement en cas de mise en circulation dans le pays (épuisement national) ou s'ils interviennent également en cas de mise en circulation à l'étranger (épuisement international). On ne saurait pourtant en déduire un revirement vers un épuisement international. Pour le moment, on en reste à l'épuisement national tel qu'il a été statué par le Tribunal fédéral.

### **2.1.2.3.2 Privilège des agriculteurs (art. 35b P-LBI)**

Le privilège des agriculteurs, qui trouve son origine dans la législation sur les obtentions végétales, signifie que ces derniers sont autorisés à utiliser comme semence sur leur propre exploitation une partie de la récolte qu'ils ont obtenue en semant une variété protégée. L'introduction du privilège des agriculteurs dans la législation sur les brevets a pour conséquence d'en étendre les effets non seulement aux plantes mais également aux animaux.

Dans tous les cas, pour ce qui est des plantes, le privilège des agriculteurs revêt en Suisse une importance économique relativement secondaire car, à l'heure actuelle, la grande majorité des agriculteurs suisses achète chaque année de nouvelles semences (ainsi, 40 pour cent des pommes de terre et 98 pour cent des céréales cultivées sont

achetées chaque année). Eu égard au fait que la LBI n'est applicable qu'en Suisse, cette disposition est dénuée de toute portée en dehors du territoire suisse. Il s'agit néanmoins d'une préoccupation politique importante, à laquelle le Conseil fédéral se doit de répondre dans le cadre de la présente révision.

Selon l'art. 35b, al. 1, P-LBI, les agriculteurs peuvent utiliser une partie de la récolte qu'ils ont obtenue à partir de matériel de reproduction breveté pour la multiplication. Le privilège des agriculteurs en matière de plantes est soumis à diverses restrictions : il s'applique exclusivement aux agriculteurs; ceux-ci doivent avoir obtenu la récolte utilisée par multiplication dans leur exploitation et ne peuvent procéder à une nouvelle multiplication que dans leur exploitation; il est interdit d'aliéner la récolte à des tiers à des fins de multiplication; il est finalement prévu d'introduire dans l'ordonnance sur les obtentions végétales une liste des espèces végétales auxquelles s'appliquera le privilège des agriculteurs.

L'art. 35b, al. 2, P-LBI permet aux agriculteurs de multiplier à nouveau dans leur exploitation les animaux obtenus – dans leur exploitation – à partir de matériel de reproduction ou d'animaux. Le matériel de reproduction des animaux ainsi obtenus peut également être utilisé par les agriculteurs dans le cadre de leur exploitation. La notion d'« animal » au sens de l'art. 35b, al. 2, P-LBI définit l'animal sur lequel porte un brevet ainsi que sa descendance. Le privilège des agriculteurs en matière d'animaux connaît également de multiples restrictions. Il vaut exclusivement pour les agriculteurs, n'étant pas considérés comme agriculteurs, par exemple, les éleveurs professionnels. Par ailleurs, les animaux utilisés doivent être obtenus par reproduction sur l'exploitation de l'agriculteur en question et ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle reproduction que sur cette exploitation. Cela vaut par analogie pour le matériel de reproduction animal. L'aliénation des animaux ainsi obtenus dans le but ou dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale et l'aliénation de matériel de reproduction ne sont pas autorisées. Le critère de la reproduction commerciale doit être précisé au niveau réglementaire sur la base de l'art. 35b, al. 4, P-LBI. Contrairement à ce qui vaut pour le privilège des agriculteurs en matière de plantes, il n'est pas prévu dans le cas des animaux de limiter le privilège à certaines races animales. Mais il ressort du texte même de l'art. 35b, al. 2, P-LBI que le privilège des agriculteurs en matière d'animaux ne s'applique qu'aux animaux pouvant être utilisés dans l'agriculture.

L'art. 35b, al. 3, P-LBI précise que les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire s'ils entendent aliéner la récolte, les animaux ou le matériel de reproduction animal obtenus en vue de multiplications futures.

Selon l'art. 35b, al. 4, P-LBI, la compétence pour régler l'étendue et les modalités du privilège des agriculteurs est déléguée au Conseil fédéral. En plus de la LBI, l'art. 13 révisé de la loi sur les obtentions végétales ainsi que l'ordonnance révisée sur les obtentions végétales contiennent des dispositions concernant le privilège des agriculteurs. Afin d'éviter des différences entre les dispositions de la LBI et celles de la loi sur les obtentions végétales, le Conseil fédéral est d'avis que ces deux lois doivent être harmonisées. Il est donc prévu que les dispositions d'exécution ayant trait au privilège des agriculteurs dans le domaine des brevets concernant les plantes seront réglées dans l'ordonnance sur les obtentions végétales.

### 2.1.2.3.3 Licences dépendantes (art. 36a P-LBI)

Le droit des brevets en vigueur connaît des licences obligatoires destinées à contrer les pratiques monopolistiques ou à garantir des intérêts publics prépondérants ainsi que des licences visant à permettre l'utilisation d'une invention ultérieure («licence dépendante»).

L'art. 36a P-LBI complète les dispositions existantes relatives aux licences dépendantes en ce sens qu'il prévoit que les obtenteurs qui ne peuvent obtenir ou exploiter un droit sur une obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur peuvent se voir accorder, à certaines conditions, une licence dont l'étendue leur permet d'obtenir et de d'exploiter le droit sur l'obtention. L'art. 36a P-LBI se calque aussi bien matériellement que du point de vue de la systématique sur l'art. 36 LBI, lequel règle le cas comparable des inventions dépendantes. C'est pourquoi les art. 36 LBI et 36a P-LBI se trouvent réunis sous le même titre marginal «Droits de protection dépendants».

Cette réglementation permet de remédier aux conflits pouvant survenir entre la protection découlant du brevet et la protection conférée par le droit sur une obtention végétale. Ainsi, il a été reconnu dans le cadre de la protection dérivée du produit sur la base d'une jurisprudence fédérale (ATF 121 III 125) qu'il peut exister des recouvrements entre ces deux systèmes de protection. Ces zones de recouvrement se trouvent encore étendues du fait des modifications prévues de la LBI et de la loi sur les obtentions végétales. Ainsi, selon la modification proposée (art. 9, 2<sup>me</sup> phrase, P-LBI; cf. ch. 2.1.2.2.1), la protection découlant d'un brevet de procédé s'étend également à la substance qui est issue essentiellement de la multiplication de la matière biologique résultant directement du procédé protégé et qui est dotée des mêmes propriétés que cette matière. De plus, il est prévu à l'art. 10 P-LBI que la protection conférée par le brevet pour un produit contenant une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Par ailleurs, à la suite de la Convention UPOV 1991, le droit sur une obtention végétale est étendu également à la récolte qui est obtenue à partir de l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction de la variété protégée. A la lumière de ces innovations, il s'avère nécessaire de prévoir des licences obligatoires en faveur des obtenteurs.

Le droit pour l'obteneur de se voir octroyer une licence selon l'art. 36a P-LBI est soumis à la condition que la variété végétale représente, par rapport à l'invention brevetée, un progrès important présentant un intérêt économique considérable. Le titulaire du brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du droit d'obtention végétale lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son droit d'obtention (licences dites croisées).

L'art. 36a P-LBI reprend les conditions que l'art. 12, al. 1, de la Directive sur la biotechnologie prévoit pour la licence obligatoire. La situation inverse, qui fait l'objet de l'art. 12, al. 2, de la Directive sur la biotechnologie, est réglée dorénavant dans la loi révisée sur les obtentions végétales. Les conditions d'octroi sont calquées sur celles de l'art. 12, al. 3, de la Directive sur la biotechnologie. Pour les détails, il convient de renvoyer à l'art. 40b LBI, qui concerne les dispositions procédurales communes aux art. 36 à 40a LBI. C'est ici qu'il est fait mention – comme à l'art. 12, al. 3, let. b, de la Directive sur la biotechnologie – de la condition de l'échec des négociations (art. 40b, al. 1, LBI) et de la compétence du juge pour l'octroi de la licence (art. 40b, al. 7, LBI).

## 2.1.2.4

## Demande de brevet

### 2.1.2.4.1

### Forme de la demande (art. 49 let. f, P-LBI)

Des demandes de protection spéculatives dotées de très larges revendications n'indiquant pas d'utilisation pour ce qui est revendiqué ne peuvent pas donner lieu à des brevets valables. Ainsi, une séquence d'acide nucléique ou d'acide aminé sans indication de fonction ne contient aucun enseignement sur l'emploi et la maîtrise des forces de la nature et ne représente donc pas une invention brevetable. C'est pourquoi l'*art. 49, let. f, P-LBI* prescrit que lorsqu'il s'agit d'une invention portant sur une séquence d'acide nucléique ou d'acide aminé, la demande de brevet doit contenir une description concrète de l'application industrielle de la séquence.

A la différence de l'*art. 5, al. 3* et du consid. 24 de la Directive sur la biotechnologie, qui fondent et commentent l'exigence de la description de l'application industrielle en rapport avec les inventions biotechnologiques, l'*art. 49, let. f, P-LBI* ne concerne pas seulement les séquences ou séquences partielles d'un gène, mais plus généralement les séquences d'acide nucléique ou d'acide aminé. En effet, si l'on considère qu'un gène est une séquence d'acide nucléique qui code une protéine, la formulation de la Directive sur la biotechnologie est trop étroite, car il peut y avoir des inventions portant sur des séquences d'acide nucléique qui ne font pas partie d'un gène tel qu'il a été défini ci-dessus. Ainsi, les séquences d'acide nucléique ont des fonctions régulateurs, productives et structurelles, qui peuvent tout à fait faire l'objet d'une invention. La divergence entre le libellé de la LBI et celui de la Directive sur la biotechnologie a pour but de clarifier la situation, mais n'implique pas une différence de contenu.

La description de l'application industrielle au moyen de l'indication de la fonction remplie par la séquence implique qu'en cas d'utilisation d'une séquence d'acide nucléique d'un gène ou d'une partie de celle-ci pour la fabrication d'une protéine ou d'une protéine partielle, on indique quelle protéine ou protéine partielle est produite et quelles sont ses utilisations possibles. Si l'invention porte sur une séquence nucléique qui ne code ni protéine ni protéine partielle, il faudra décrire de manière concrète la fonction biologique et les possibilités d'utilisation de la séquence, dans tous les cas ces dernières. La même chose vaut pour la brevetabilité de séquences d'acide aminé qui ne permettent pas de déterminer quel gène elles codent.

La description de l'application industrielle au moyen de l'indication de la fonction remplie par la séquence constitue la base pour une limitation du brevet – lors de la procédure de délivrance – à la partie de la séquence d'acide nucléique déposée, partie qui est essentielle pour la fonction décrite. Grâce à cette limitation du brevet, on peut espérer éviter le dépôt de brevets avec des séquences qui se chevauchent ou que le domaine de protection de tels brevets puisse être mieux défini. Dans ce cadre, il convient également de prendre en compte le consid. 25 de la Directive sur la biotechnologie, qui contient un règle spéciale de dépendance pour les séquences se chevauchant partiellement et relevant de deux brevets. Selon cette disposition, chaque séquence doit être considérée du point de vue du droit des brevets comme une séquence indépendante lorsque les séquences ne se recoupent que pour une partie qui n'est pas essentielle pour l'invention. En d'autres termes, si les recouvrements des séquences ne sont pas essentiels, les brevets sont indépendants les uns des autres. On détermine si le chevauchement est essentiel ou pas en se basant principalement sur les indications contenues dans la demande.

#### 2.1.2.4.2

### Exposé des inventions portant sur de la matière biologique (art. 50a P-LBI)

L'art. 50 LBI exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Or on a constaté qu'en raison de leur grande complexité les systèmes biologiques se prêtent souvent mal à un exposé ainsi que le prévoit l'art. 50 LBI. Quiconque demande par exemple la protection par brevet pour un micro-organisme en tant que tel se heurte en général à de grandes, voire à d'insurmontables, difficultés lorsqu'il doit exposer dans la demande de brevet l'invention de manière que l'homme du métier puisse la reproduire. L'art. 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention (ordonnance sur les brevets, OBI; RS 232.141) allège quelque peu cette obligation en autorisant le requérant à compléter un exposé qui ne serait réalisable que partiellement par le dépôt, dans une collection reconnue, d'une culture de l'organisme revendiqué, conformément au Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (RS 0.232.145.1). A la délivrance du brevet, les échantillons sont rendus accessibles aux tiers : cela signifie que ces derniers peuvent, à certaines conditions, exiger la remise d'un échantillon. Cette solution devrait permettre d'une manière égale sinon supérieure à la simple description de tenir compte de l'intérêt public à prendre connaissance des inventions.

La réglementation déjà contenue à l'art. 27, al. 1, OBI concernant les micro-organismes est reprise à l'art. 50a, al. 1, P-LBI, où elle s'appliquera par analogie à la matière biologique en général. Cette possibilité complémentaire vaut aussi bien pour les brevets de produit que pour les brevets de procédé (cf. à ce sujet ch. 0).

Le rôle de divulgation conféré au dépôt d'un échantillon de matière biologique implique que le public y ait accès. Cet accès sera assuré par une institution de dépôt reconnue (plus précisément auprès d'une autorité de dépôt internationale selon le traité de Budapest ou d'une autre institution reconnue par l'Institut) par l'entremise de l'Institut et ceci, tout comme pour la consultation des pièces, en principe dès la délivrance du brevet.

Par «échantillon de matière biologique», on entend, pour les micro-organismes, quelques individus, pour les organismes plus complexes, quelques cellules de cet organisme. Etant donné que l'information génétique est présente partout dans l'organisme, c'est-à-dire dans le noyau de chaque cellule, il suffit, pour obtenir un échantillon représentatif, de disposer de quelques cellules de l'organisme en question. Le nombre des individus ou des cellules déposés doit être de nature à garantir la divulgation de l'invention à la collectivité au-delà de l'échéance de la durée de protection du brevet.

La demande de brevet doit contenir des données concernant les caractéristiques essentielles de la matière biologique ainsi qu'un renvoi au dépôt.

Selon l'al. 2, de l'art. 50a P-LBI, une invention portant sur de la matière biologique n'est exposée au sens de l'art. 50 que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposée auprès d'une institution reconnue au plus tard le jour du dépôt et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient un les indications concernant la matière biologique et un renvoi au dépôt. Ainsi, si le déposant ne fait mention du dépôt de matière biologique qu'après avoir déposé la demande de brevet, il s'agit d'une modification des pièces techniques qui n'est pas autorisée selon la nou-

vealle version de l'art. 58, al. 2 P-LBI (cf. ch. 0). De cette manière, une harmonisation avec le droit européen des brevets (cf. règle 28 CBE) est réalisée.

En ce qui concerne l'al. 3 de l'art. 50a P-LBI, l'OBI règle les exigences liées au dépôt de l'échantillon, aux données relative à la matière biologique, le renvoi au dépôt et l'accès aux échantillons de matière biologique déposée (cf. p. ex. art. 27, al. 6, OBI à propos des conditions de cet accès).

Les adaptations exposées ci-dessus correspondent aux art. 13 et 14 de la Directive sur la biotechnologie.

## **2.2 Trois traités dans le domaine du droit des brevets**

### **2.2.1 Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens**

#### **2.2.1.1 Réformes institutionnelles et politiques**

##### **2.2.1.1.1 Institutionnalisation de la conférence ministérielle**

Lors de la Conférence diplomatique de novembre 2000, il a été décidé, sur la base du mandat de la Conférence intergouvernementale s'étant réunie à Paris – mandat qui prévoyait, à son troisième point, la modernisation de la procédure de décision de l'OEB – d'institutionnaliser les conférences des ministres des Etats contractants compétents pour la protection de la propriété intellectuelle. Bien que l'absence d'une règle expresse n'eût jamais empêché la convocation de telles conférences (comme le prouve la tenue des conférences intergouvernementales de Paris en 1999 et de Londres en 2000), l'insertion de l'art. 4bis CBE<sup>rév.</sup> permet d'exprimer clairement que l'OEB agit dans un contexte politique. L'institution de la conférence ministérielle ne modifie en rien la compétence des organes de l'OEB (l'Office et le Conseil d'administration). Cette dernière n'a donc pas pour tâche de rendre des décisions ayant force obligatoire pour l'OEB. Sa mission et sa signification sont au contraire purement politiques. D'un côté, elle peut fixer des buts précis à l'OEB par la distribution de mandats ou sous d'autres formes adéquates, buts que les organes de l'organisation devront chercher à atteindre dans le cadre de leurs compétences. De l'autre côté, elle peut initier une collaboration entre les Etats contractants qui sort du domaine d'application de la CBE. La Conférence intergouvernementale, convoquée par la France en juin 1999, constitue un très bon exemple de cette action politique : d'une part, elle a délivré le mandat de la réforme de l'OEB et, d'autre part, elle a été à l'origine de l'élaboration par les Etats contractants des accords relatifs aux exigences en matière de traduction et au règlement des litiges.

##### **2.2.1.1.2 Simplification de l'adaptation de la CBE aux textes internationaux**

Conformément à l'art. 172 CBE, la convention peut seulement être révisée par des conférences des Etats contractants. La préparation et l'organisation de telles conférences sont coûteuses. Elles conviennent mal comme instrument de réforme, car elles n'offrent pas la souplesse nécessaire pour adapter la convention à l'évolution des conditions juridiques générales. C'est pourquoi un nouvel al. 1, let. b a été introduit

à l'art. 33 CBE; cette disposition prévoit que le Conseil d'administration est compétent pour adapter les prescriptions matérielles et procédurales de la CBE dans le but d'assurer leur conformité avec les traités internationaux et la législation communautaire en matière de brevets. Le Conseil d'administration peut faire usage de cette compétence si un traité international, une convention ou un texte communautaire contient une ou plusieurs prescriptions se rapportant au droit des brevets. Cette simplification du mécanisme d'adaptation de la CBE est cependant liée à trois conditions strictes (art. 35, al. 3, CBE*rév.*) : premièrement, la décision du Conseil d'administration requiert l'unanimité; deuxièmement, tous les Etats contractants doivent être représentés lorsque la décision est prise; troisièmement, chaque Etat contractant dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de la décision, durant lequel il peut déclarer qu'il désire ne pas être lié par cette décision. Ce délai permet aux représentants de l'Etat contractant au sein du Conseil d'administration de consulter les organes législatifs nationaux pour déterminer si la décision peut être acceptée. Pendant la conférence, une quatrième condition a été arrêtée : le Conseil d'administration ne peut pas prendre de décision avant que le traité international ou l'acte législatif communautaire ne soit entré en vigueur ou, lorsque ce dernier prévoit un délai pour sa mise en œuvre, avant que ce délai ne soit échu. Cette exigence supplémentaire affaiblit considérablement l'effet de la nouvelle disposition, car elle supprime dans une large mesure la plus grande souplesse introduite par celle-ci par rapport à la procédure de convocation de conférences de révision conformément à l'art. 172 CBE.

### **2.2.1.1.3 Ancrage d'autres accords dans la CBE**

Le but du nouvel art. 149*bis* CBE*rév.* est de créer une base légale claire pour l'Accord sur les langues, ainsi que pour des accords futurs conclus entre les Etats contractants relatif à la question du règlement des litiges concernant les brevets européens. L'intégration explicite de tels accords dans la CBE contribue à clarifier les relations réciproques entre ces derniers et la CBE. L'al. 2 de cet article garantit que les membres des chambres de recours de l'Office aussi pourront faire partie de l'éventuelle future juridiction commune des brevets européens, et que l'Office mettra à la disposition d'une future division d'experts en matière de brevets, qui sera éventuellement instituée dans le cadre de cette juridiction, ses locaux, le soutien par son personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

### **2.2.1.2 Droit matériel**

#### **2.2.1.2.1 Applications thérapeutiques ultérieures**

Selon la version actuelle de l'art. 54, al. 5, CBE, les substances ou compositions sont considérées comme nouvelles si elles sont utilisées pour la première fois dans une méthode thérapeutique conformément à l'art. 52, al. 4, CBE. Cette disposition offre une compensation partielle à l'exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeutiques, prévue à l'art. 52, al. 4, CBE. Le but de cette compensation est d'éviter que les médecins et ne soient gênés dans l'exercice de leur profession par les brevets existants. La Grande Chambre de recours interprète l'art. 54, al. 5, CBE de manière large puisque ce dernier ne compense qu'en partie l'exclusion de méthodes thérapeutiques. Par conséquent cette disposition s'applique à chaque application thérapeutique

ultérieure, pour autant que la revendication en question se limite à une forme précise, appelée « forme de revendication suisse ». Cette forme de revendication, qui trouve son fondement dans la pratique suisse (cf. Renseignement juridique communiqué par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, le 30 mai 1984, FDBM 1984 I 53), permet une revendication limitée, dans la mesure où elle représente l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la fabrication d'un médicament en vue d'un nouvel usage thérapeutique précis. Cette pratique a été reprise par la Grande Chambre de recours de l'Office (décision de la Grande Chambre de recours du 5 décembre 1984, G 5/83, JO OEB 1985, 64), ainsi que par la plupart des tribunaux nationaux et des divisions de recours des offices des brevets des Etats parties à la CBE. Le tribunal d'arrondissement de La Haye s'est cependant écarté de cette pratique le 16 février 2000. Il a estimé que la forme de revendication suisse décrivait effectivement une méthode thérapeutique et qu'elle n'était de ce fait pas brevetable (EIPR, 2000, N-125). Le nouvel art. 54, al. 5, CBE*rév.* élimine l'insécurité juridique concernant la brevetabilité d'applications thérapeutiques ultérieures, due notamment à la décision susmentionnée. Ainsi, toute application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition qui est déjà connue comme médicament bénéficiera à l'avenir d'une protection limitée à l'application de cette substance. L'étendue de la protection des applications ultérieures correspond à celle conférée par la forme de la revendication suisse.

#### **2.2.1.2.2 Protocole sur l'interprétation de l'art. 69 CBE*rév.***

Le système de la CBE vise à garantir une protection unifiée du brevet européen dans tous les Etats contractants. Cela implique une application aussi uniforme que possible du droit matériel des brevets, notamment une définition identique de l'étendue de la protection. Etant donnée que ce sont les tribunaux nationaux qui appliquent les prescriptions de la CBE aux actions en violation de brevets européens, il est tout à fait possible que l'étendue de la protection d'un brevet européen diffère d'un Etat contractant à un autre.

La CBE définit à son art. 69 et dans le protocole interprétatif de cet article, qui fait partie intégrante de la convention, comment se détermine l'étendue de la protection des brevets européens. L'expérience a montré que ces prescriptions n'avaient pas permis d'atteindre le but visé, autrement dit une application et une interprétation aussi unifiée que possible. On note en particulier des divergences en relation avec le traitement de ce que l'on appelle les équivalents (il s'agit de moyens, dont l'utilisation conduit essentiellement au même résultat que les moyens nommés dans la revendication) et la signification des indications antérieures sur la validité du brevet, que le demandeur de brevet ou le titulaire du brevet a données dans la demande ou dans le fascicule du brevet lors de la procédure de délivrance devant l'Office ou lors d'autres procédures devant des tribunaux. Vu la complexité de cette problématique et le manque de temps dont disposait la Conférence diplomatique pour discuter de tous les aspects de cette proposition présentée à court terme, celle-ci décida d'intégrer une règle minimale dans la CBE et de poursuivre les études relatives à cette question. Seule la notion d'équivalents – sans définition – figure donc dans le protocole interprétatif de l'art. 69, alors qu'aucune prescription particulière n'a été adoptée concernant les indications antérieures.

### **2.2.1.3 Modifications de la procédure devant l'Office**

#### **2.2.1.3.1 Procédure de limitation ou de révocation**

Jusqu'à la révision de la CBE, le titulaire du brevet ne pouvait pas limiter ou révoquer son brevet au niveau européen au moyen d'une procédure administrative centrale qui aurait déployé ses effets dans tous les Etats désignés. Il devait engager une procédure de limitation de son brevet dans chaque Etat séparément dans lequel son titre de protection avait pris effet. Grâce à la procédure centralisée de limitation nouvellement proposée aux art. 105*bis* à 105*quater*, le brevet européen pourra dorénavant être limité ou révoqué, avec effet rétroactif, sur requête du titulaire du brevet auprès de l'Office (cf. art. 68 *CBERév.*).

La révocation ou la limitation du brevet européen, qui s'effectue par une modification des revendications, doit être demandée par le titulaire au moyen d'une requête payante. Le traitement des requêtes de limitation ou de révocation incombe à une division d'examen de l'Office. Par souci d'éviter des issues de procédure contradictoires, l'opposition qu'un ayant droit peut former contre un brevet européen sera traitée avant une requête en limitation ou en révocation. La limitation ou la révocation peut être requise en tout temps (cf. aussi les explications relatives à l'art. 24, al. 2, P-LBI, cf. ch. 2.2.4.1).

La procédure européenne de limitation n'a pas priorité sur les procédures nationales, en particulier la procédure de nullité. Le procès devant les tribunaux civils nationaux peut être suspendu par le juge lors de procédures parallèles (cf. art. 128 P-LBI, ainsi que les explications relatives à l'art. 127 P-LBI, ch. 2.2.4.1). Si une procédure nationale est déjà achevée, le titulaire du brevet peut, au moyen de la procédure européenne de limitation, faire en sorte que les modifications des revendications prennent effet dans tous les autres Etats européens également. Par ailleurs, une procédure de limitation du brevet européen acceptée par l'Office ne s'oppose pas à une limitation ultérieure dans une procédure nationale.

Après un examen formel, l'Office vérifie si les modifications requises pour la revendication limitent effectivement le brevet et si les exigences générales pour la description des revendications du brevet européen sont remplies (art. 105*ter*, al. 1, *CBERév.*). Il n'examinera pas si le reste du brevet est brevetable ou non et si le but visé par la limitation du brevet (p. ex. une limitation par rapport à un état de la technique donné) est atteint. La décision de la division d'examen de l'Office au terme de la procédure de limitation peut faire l'objet d'un recours interne. L'Office délivre le fascicule modifié en même temps qu'il publie la limitation (art. 105*quater* *CBERév.*). Conformément à l'Accord sur les langues, un fascicule révisé rédigé en anglais ne devra plus être traduit dans une langue nationale suisse.

Selon l'art. 68 *CBERév.*, les effets de la décision d'une limitation ou de la révocation d'un brevet européen entrent en force rétroactivement, lors de la publication, pour tous les Etats contractants désignés. Autrement dit, le brevet est réputé ne pas avoir eu dès l'origine les effets d'une limitation ou d'une révocation (cf. aussi les explications relatives au nouvel art. 28a P-LBI, ch. 2.2.4.1).

#### **2.2.1.3.2 Requête en révision**

Une nouvelle procédure de révision est introduite dans la CBE, à savoir la requête en révision des décisions d'une des chambres de recours de l'Office (art. 112*bis* CBE-

rév.). Conformément à l'art. 22 CBERév., c'est la Grande Chambre de recours qui est compétente pour examiner de telle requête. Jusqu'à présent, elle ne prenait que des décisions sur des questions de droit qui lui étaient soumises par les chambres de recours ou par le président de l'Office. Afin d'éviter que la Grande Chambre de recours ne soit surchargée par des requêtes en révision, les requêtes qui seront clairement irrecevables ou non fondées à l'ouverture de la procédure pourront être rejetées. Pour juger de la recevabilité ou non de telles requêtes, des commissions spéciales seront instituées; elles rejeteront ces requêtes en révision à l'unanimité. La recevabilité fera l'objet d'une procédure écrite et sommaire afin que, dans l'intérêt des tiers, un jugement soit rendu aussi rapidement que possible.

La révision d'une décision prise par une chambre de recours de l'Office n'est possible que dans un cadre très restreint. L'art. 112bis, al. 1, CBERév. énonce comme conditions que la procédure de recours doit avoir été entachée d'un vice fondamental de procédure ou qu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision. Ainsi, une violation du droit d'être entendu, la non-prise en compte de la requête d'un intéressé, qui a influé de manière décisive sur le jugement, la collaboration d'un membre de la chambre de recours malgré sa récusation ou l'influence, sur la décision, d'une infraction pénale sont des actes qui peuvent être pris en compte. La Grande Chambre de recours n'est cependant pas compétente pour établir si un certain comportement peut être considéré comme relevant d'une violation du droit pénal. Par conséquent une infraction pénale ne peut être invoquée pour motiver une requête en révision que si elle a fait l'objet d'une condamnation et que cette condamnation a force de chose jugée. Cette limitation de la compétence d'examen permettra d'éviter que l'on abuse de la requête en révision comme d'un moyen de demander aux chambres de recours de l'Office d'examiner l'application du droit matériel.

Peut déposer une requête en révision un participant à la procédure qui est lésé par la décision contestée. La requête sera inscrite dans le registre des brevets européens. Conformément à l'art. 112bis, al. 3, CBERév., elle n'a, en tant que voie de droit extraordinaire, aucun effet suspensif.

Si la Grande Chambre de recours accepte la requête en révision, elle annule la décision contestée et ouvre la procédure devant les chambres de recours (art. 112bis, al. 5, CBERév.). La recevabilité d'une révision de la procédure par la Grande Chambre de recours casse la force de chose jugée de la décision annulée. Pour le cas où une protection une fois perdue d'un brevet renaîtrait, l'al. 6 de l'art. 112bis CBERév. prévoit un droit de poursuivre l'exploitation de l'invention pour les personnes qui, entre-temps, l'ont utilisée de bonne foi à des fins industrielles ou qui ont entrepris des préparatifs effectifs et sérieux pour son exploitation. Cet alinéa prévoit ainsi une compensation des intérêts entre le titulaire du brevet et des tiers de bonne foi.

### **2.2.1.3.3 Informations sur l'état de la technique**

Jusqu'à présent, il n'était possible de requérir du demandeur que certaines informations sur l'état de la technique. Conformément à l'art. 124 CBE, celui-ci pouvait seulement être invité à indiquer les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national. Suite à la révision de la convention, l'Office aura la possibilité d'inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. Grâce à la mise à disposition par le demandeur de telles informations, l'Office es-

père pouvoir accélérer la procédure de délivrance d'un brevet européen et améliorer la qualité de la recherche et de l'examen quant au fond. Le règlement d'exécution règlera les détails.

#### **2.2.1.3.4 Représentation professionnelle**

Les art. 134 et 134*bis* CBE*rév.* règlent différentes questions relatives à la représentation professionnelle. A cause de sa signification durable, l'art. 163, al. 6, CBE actuel a été transféré des dispositions transitoires à l'al. 3 de l'art. 134. Cet al. prévoit que, pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la CBE prend effet, toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant, a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention et qui est habilitée à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété intellectuelle de cet Etat peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins. Etant donné que huit pays de l'Europe centrale et orientale pourront adhérer à la CBE dès le 1<sup>er</sup> juillet 2002, cette règle continue de revêtir une importance particulière.

Autre nouveauté : le Conseil d'administration sera habilité à instituer un droit pour l'agent en brevets de refuser de divulguer les communications échangées entre lui et son client, conformément au modèle du droit américain. Ce droit vaudra exclusivement dans le cadre des procédures devant l'Office.

#### **2.2.1.3.5 Nullité des brevets européens**

La révision de l'art. 138 CBE avait pour but d'insérer la limitation du brevet par le titulaire du brevet dans la convention – une pratique reconnue dans la plupart des Etats contractants –, contribuant ainsi à garantir l'harmonisation actuelle et à la renforcer. La Suisse connaît cette forme d'autolimitation dans la procédure contradictoire en relation avec l'action en nullité partielle devant les tribunaux nationaux conformément à l'art. 27 LBI.

Les al. 2 et 3 prévoient dans leur nouvelle version, que la limitation et la nullité partielle du brevet européen doivent toujours être déclarées par une modification correspondante des revendications (cf. aussi les explications relatives à la procédure de limitation, ch. 2.2.1.3.1), d'une part, et codifient, de l'autre, le principe selon lequel le titulaire du brevet peut, eu égard aux objections invoquées contre la validité du brevet, limiter son brevet aux parties qui ne sont pas contestées. Ce principe est également reconnu par les tribunaux suisses (Tribunal de commerce de Zurich, jugement du 30 juin 1988, SMI 1991, 185 et Tribunal de commerce de Berne, jugement du 12 septembre 1989, SMI 1991, 179). Par ailleurs, l'art. 68 CBE*rév.* prévoit que la nullité, y compris la nullité partielle, d'un brevet prend effet rétroactivement. Autrement dit, elles sont réputées avoir pris effet dès la délivrance du titre (cf. à ce sujet les explications relatives à la procédure de limitation et au nouvel art. 28a P-LBI, ch. 2.2.1.3.1 et 2.2.4.1).

#### **2.2.1.4 Modifications de l'organisation interne de l'Office**

Pour des raisons historiques, l'Allemagne et les Pays-Bas se partagent les travaux occasionnés par la délivrance d'un brevet européen. La recherche se fait à La Haye, alors que l'examen quant au fond s'effectue à Munich. Etant donné qu'il est aujourd'hui possible d'effectuer des recherches partout à l'aide d'outils électroniques, le partage des travaux n'est plus nécessaire. Cette évolution a été à l'origine du projet «BEST » (Bringing Examination and Search Together). L'objectif visé par la convergence de la recherche et l'examen quant au fond est non seulement une augmentation de la productivité, mais également une amélioration de la qualité et une plus grande efficacité, l'examineur de la recherche étant aussi chargé de l'examen quant au fond. Il a donc fallu adapter les art. 16 à 18 CBE. En outre, le Protocole sur la centralisation a été modifié de sorte que l'Office puisse, s'il le souhaite, procéder à une répartition géographique des domaines techniques entre La Haye et Munich pour l'examen quant au fond. Afin de répondre aux préoccupations des Pays-Bas en ce qui concerne la réduction des places de travail due à l'introduction de cette procédure, un Protocole sur les effectifs a été introduit dans la convention. Celui-ci garantit que la partie des emplois de l'Office pour l'année 2000 qui est assignée au département de La Haye reste pour l'essentiel inchangée.

#### **2.2.1.5 Modifications formelles**

Les modifications formelles qui n'ont pas d'incidence matérielle constituent la majorité des quelque 100 propositions de modifications formulées dans la révision de la CBE. Le texte de la convention a été ainsi complètement remanié – certaines prescriptions procédurales ont été transférées dans le règlement d'exécution – dans le but de le simplifier et de le rendre clair. La structure et la transparence du texte ont de surcroît été améliorées, par exemple par le regroupement de certains articles. Enfin, la terminologie au sein de la CBE a été unifiée, des adaptations aux textes internationaux et à la pratique de l'Office ont été effectuées, le texte a été revu dans son ensemble (p. ex. suppression des dispositions transitoires) et reformulé dans un souci de clarté.

Ces modifications formelles concernent les articles suivants de la convention : 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134bis, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158, 160 à 163 et 164.

#### **2.2.1.6 Réserves**

Les Etats contractants ne sont pas habilités à formuler des réserves dans le cadre de la révision de la convention. L'art. 167 CBE, qui a été supprimé lors de la révision, donnait aux Etats contractants la possibilité, lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion, de faire certaines réserves concernant l'application de la CBE. Mais cette possibilité ne vaut que pour l'Acte de 1973. Tout nouvel Etat contractant ne pourra, lui non plus, pas formuler des réserves, conformément à l'art. 167 CBE : cette disposition devient donc sans objet.

## 2.2.2

### **Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 de la CBE**

L'Accord sur les langues comprend onze articles. Seuls les deux premiers sont de nature matérielle. Les autres concernent des aspects formels de l'accord (signature, adhésion, exclusion de réserves, durée de validité, etc.). Le renvoi au texte de l'accord étant possible, on renonce ici à les commenter.

L'Accord sur les langues prévoit à l'al. 1 de son art. 1 que chaque Etat contractant de la CBE ayant comme langue officielle une des trois langues officielles de l'Office (anglais, français ou allemand) renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'art. 65 de la CBE. L'art. 14, al. 7, CBE reste inchangé, de sorte que les fascicules de brevet européen continueront de comporter, lors de leur publication, une traduction des revendications dans les deux langues officielles qui n'étaient pas langue de procédure. Selon l'Accord sur les langues, les Etats contractants qui n'ont pas de langue officielle en commun avec l'Office renonceront malgré tout aux exigences de traduction prévues à l'art. 65 CBE, si le brevet européen a soit été délivré dans la langue officielle de l'Office prescrite par ces Etats (à savoir l'anglais, le français ou l'allemand), soit été traduit dans cette langue, la traduction ayant été fournie conformément aux conditions prévues à l'art. 65 (art. 1, al. 2, Accord sur les langues). Ces derniers Etats conservent uniquement le droit, selon l'al. 3 de l'art. 1 de l'Accord sur les langues, d'exiger une traduction des revendications (et non de l'intégralité du fascicule du brevet européen) dans une de leurs langues officielles. Prenons l'exemple suivant : si l'Italie a adhéré à l'Accord sur les langues et qu'elle désigne le français comme langue procédurale, elle peut exiger, d'une part, que les fascicules de brevet européen rédigés en anglais ou en allemand soient traduits en français pour que le titre de protection prenne effet et, d'autre part, que les revendications soient traduites en italien. Nonobstant cet accord, tout Etat contractant conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige le titulaire du brevet fournisse à ses frais une traduction du brevet contesté en une langue officielle reconnue (art. 2 de l'Accord sur les langues).

Si l'Accord sur les langues entrerait en vigueur en Suisse, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) ne pourrait plus exiger du demandeur ou du titulaire du brevet qu'il remette une traduction du fascicule du brevet européen dans une langue officielle suisse lorsqu'un brevet européen est publié en anglais (cf. art. 113 LBI). La ratification de l'Accord sur les langues et son entrée en vigueur nécessite donc une révision des art. 112 à 116 de la LBI.

Renoncer à exiger la traduction dans une langue officielle suisse d'un brevet européen publié en anglais se justifie pour plusieurs raisons. L'expérience de l'Institut montre qu'en Suisse moins d'un pour cent des traductions de brevet européen remises annuellement sont effectivement consultées. Seules quelque 20 des 5000 traductions de brevet européen déposées tous les ans à l'Institut sont consultées par année. Dans la pratique, les traductions revêtent donc une moindre importance, mais elles engendrent de gros frais supplémentaires aux utilisateurs du système, les petites et moyennes entreprises et les inventeurs isolés étant les plus touchés.

En outre, il est aujourd'hui déjà interdit, selon l'actuel art. 65 CBE, de requérir une traduction dans toutes les langues officielles d'un pays. La Suisse ne peut donc exiger une traduction que dans une de ses langues officielles. Elle ne peut pas imposer que les fascicules de brevet européen rédigés en allemand ou en français soit traduits dans ses autres langues officielles. Les brevets européens rédigés en allemand ou en

français ne sont d'ailleurs aujourd'hui déjà ni traduits en italien ni dans l'autre langue officielle suisse. Il en va de même pour les brevets nationaux : ceux-ci ne sont pas traduits dans toutes les langues officielles, mais n'existent que dans la langue déterminante pour la procédure de délivrance. Par conséquent l'utilisateur du système suisse des brevets doit aujourd'hui déjà connaître toutes les langues nationales.

De plus, il convient de souligner que la Suisse se trouve dans une situation privilégiée par rapport à d'autres Etats contractants de la CBE du fait que deux des trois langues officielles de l'Office – à savoir le français et l'allemand – sont également des langues nationales suisses. Par ailleurs, les revendications rédigées en anglais continueront, tout comme par le passé, à être publiées en français et en allemand. Même après l'entrée en vigueur de l'Accord sur les langues, les revendications du brevet – l'élément essentiel qui permet de déterminer l'objet de la protection d'un brevet – existeront en deux langues officielles. Soulignons que cette réglementation relative aux exigences de traduction ne concerne que les brevets européens, les demandes nationales ou internationales de brevet n'étant pas touchées.

La possibilité pour les tribunaux suisses d'exiger qu'en cas de litige concernant un brevet européen le titulaire du brevet fournisse à ses frais une traduction intégrale dans une langue officielle suisse n'est pas altérée par l'Accord facultatif.

### **2.2.3                    Traité sur le droit des brevets du 1<sup>er</sup> juin 2001**

#### **2.2.3.1                Champ d'application**

Le PLT harmonise certaines formalités de la procédure en matière de brevets, le droit matériel des brevets n'étant pas touché (art. 2, al. 2, PLT). La protection minimale assurée au niveau international est celle garantie par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et la CUP.

Le PLT ne s'applique qu'à la procédure de délivrance et à celle de maintien des brevets devant les offices nationaux et régionaux. Il ne s'applique en principe pas aux procédures judiciaires et ne limite pas, de ce fait, la compétence législative des parties contractantes en la matière. C'est ce qui ressort d'une déclaration commune relative au terme « procédure devant l'office », laquelle précise, en outre, que c'est le droit national qui déterminera quelles procédures sont réputées judiciaires (cf. ch. 1 des déclarations communes relatives à l'art. 1, ch. xiv, PLT). Cette déclaration limite indirectement aussi la notion d'office.

L'art. 10 PLT énonce une exception au principe selon lequel le traité ne s'applique pas aux procédures judiciaires. Il prévoit que l'inobservation, pendant la procédure de délivrance, de certaines conditions de forme ne peut constituer un motif de révocation ou d'annulation d'un brevet délivré, peu importe quelle autorité est compétente selon le droit applicable. Une autre exception découle de la règle 4, al. 4, PLT, qui dit que, outre l'office, toute autre autorité compétente peut exiger la remise d'une traduction d'une demande antérieure dans une langue officielle lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l'invention en question est brevetable ou non (cf. règle 4, al. 4 en relation avec art. 6, al. 5, et règle 4, al. 1, PLT). Vu l'historique de cette disposition, il n'est pas certain que le terme « autre autorité compétente » recouvre automatiquement les tribunaux; c'est en tout cas ce qui ressort du commentaire de ces dispositions par le Bureau international de l'OMPI (Notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au règle-

ment d'exécution du Traité sur le droit des brevets [ci-après : Notes explicatives], document OMPI PCT/DC/48, N. R4.05). Si la règle 4, al. 4, PLT s'applique aux autorités judiciaires, elle limite leur possibilité d'exiger une traduction de la demande antérieure. Une telle limitation est tout à fait envisageable : pourquoi serait-il en effet nécessaire de remettre une traduction si la demande antérieure n'était pas pertinente pour juger de la brevetabilité de l'invention ? Cette disposition n'impose pas de modifier l'art. 26, al. 2, LBI ; les tribunaux pourront donc continuer d'exiger la traduction d'une demande antérieure si cela s'avère déterminant pour l'issue de la procédure.

S'agissant du champ d'application matériel, l'art. 3, al. 1, let. a, PLT prévoit que le traité est applicable aux demandes nationales et régionales de brevet d'invention ou de brevet d'addition. La nationalité du déposant n'est pas déterminante (Notes explicatives, N. 3.01). Le terme « office » recouvre tant les offices nationaux que les offices régionaux (art. 1, ch. i, PLT ; Notes explicatives, N. 1.01), puisque, conformément à l'art. 20 PLT, peuvent adhérer au traité non seulement des Etats mais aussi des organisations internationales (notamment des organisations régionales de brevets). L'expression « qui sont déposées auprès de l'office, ou pour l'office, d'une Partie contractante » tient compte du fait que tant les Etats membres d'une organisation internationale que cette dernière peuvent ratifier le PLT. Le traité s'applique alors aux demandes qui ont été examinées par l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle le PLT est en vigueur, peu importe si le brevet délivré prend finalement effet dans un Etat qui n'a pas ratifié le traité (Notes explicatives, N. 3.02).

L'expression « demandes de brevet d'invention ou de brevet d'addition » doit est prise dans le même sens que celle utilisée à l'art. 2, ch. i, du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT ; RS 0.232.141.1 ; cf. Notes explicatives, N. 3.03). Le PLT ne s'applique qu'aux demandes qui ont été déposées comme demandes internationales conformément au PCT (art. 3, al. 1, let. a, ch. ii, PCT) et aux demandes divisionnaires qui relèvent de ces catégories de demandes (art. 3, al. 1, let. a, ch. ii, PLT). N'en font pas parties, par exemple, les certificats complémentaires de protection visés aux art. 140a ss LBI (cf. Notes explicatives, N. 3.05).

Conformément à l'art. 3, al. 1, let. b, PLT, les demandes internationales déposées en vertu du PCT sont elles aussi régies, dès l'introduction de la phase nationale, par le PLT. Ce dernier s'applique en outre aux demandes internationales déposées en vertu du PCT en ce qui concerne les délais fixés aux art. 22 et 39, al. 1, PCT (art. 3, al. 1, let. b, ch. i, PLT). Par conséquent, les parties contractantes s'engagent en particulier à restaurer le délai fixé pour engager la phase nationale conformément aux conditions énoncées à l'art. 12 PLT (Notes explicatives, N. 3.08). Satisfaisant déjà à cette exigence (cf. art. 47 LBI), le droit suisse va même plus loin, car il prévoit la possibilité de requérir la poursuite de la procédure non seulement pour les délais fixés par l'Institut mais aussi pour les délais légaux, alors que le PLT ne prévoit cette possibilité que pour les délais fixés par un office (cf. art. 11, al. 2, PLT).

Par ailleurs, le champ d'application du PLT s'étend aussi aux brevets d'invention nationaux et régionaux, ainsi qu'aux brevets d'addition qui ont été délivrés avec effet à l'égard d'une partie contractante (art. 3, al. 2, PLT ; cf. Notes explicatives, N. 3.10 à 3.12). Il convient de souligner que le PLT s'applique aux brevets délivrés même lorsque la demande n'est pas régie par le traité (Notes explicatives, N. 3.12). Il n'est par contre pas applicable aux certificats complémentaires de protection tels qu'ils sont définis en Europe : étant en effet considérés comme des titres de protection *sui generis*, ceux-ci ne sont pas regroupés sous le terme de brevet d'invention ou sous celui de brevet d'addition. Les parties contractantes sont cependant libres

d'appliquer les prescriptions du PLT aux brevets et aux demandes autres que celles qui sont régies par le PLT.

### **2.2.3.2 Dispositions générales (art. 1 à 4 et règle 1 PLT)**

Les art. 1 à 4 PLT contiennent des dispositions générales.

A l'instar d'autres traités modernes, l'art. 1 et la règle 1 PLT définissent les termes utilisés dans le traité et dans les règles. Nous nous contentons ici de référer à ces définitions.

Comme précisé ci-avant, l'art. 2, al. 1, PLT formule tout d'abord le principe selon lequel les parties contractantes sont libres d'imposer des conditions qui, du point de vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que les conditions applicables en vertu du PLT et de son règlement d'exécution, exception faite de l'art. 5 PLT, qui règle la question de la date de dépôt d'une demande. Cette exception permet d'éviter que les parties contractantes imposent des exigences nationales divergentes en matière de date de dépôt, pratique qui aurait été à l'encontre de l'harmonisation visée par le traité. L'art. 2, al. 2, PLT énonce un autre principe d'ordre général : le traité ne prévoit aucune disposition relevant du droit matériel des brevets (cf. ch. 2.2.3.1).

L'art. 3 PLT circonscrit le champ d'application matériel du traité. Cette disposition a déjà été commentée ci-dessus (ch. 2.2.3.1).

L'art. 4 PLT formule une réserve en ce qui concerne la préservation d'intérêts essentiels d'une partie contractante en matière de sécurité.

### **2.2.3.3 Date de dépôt (art. 5 et règle 2 PLT)**

L'art. 5 PLT harmonise les conditions requises aux fins de l'attribution de la date de dépôt (cf. art. 5, al. 8, et règle 6, al. 2, PLT pour les exceptions). Conformément à l'al. 1, let. a, de cet article, la demande doit contenir : l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments présentés sont censés constituer une demande (ch. i), des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou d'entrer en relation avec lui (ch. ii) et une partie qui, à première vue, semble constituer une description (ch. iii). En vertu de l'art. 5, al. 1, let. c, PLT, les parties contractantes peuvent exiger tant les indications permettant d'établir l'identité du déposant que celles permettant d'entrer en relation avec lui, ou bien accepter que soient remises les unes ou les autres. Selon le ch. iii de cette disposition, elles peuvent aussi accepter un dessin en lieu et place d'une description (art. 5, al. 1, let. b, PLT).

Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, les offices nationaux doivent accepter que la partie qui, à première vue, semble constituer une description soit déposée dans n'importe quelle langue (art. 5, al. 2, let. b, PLT). Pour la suite de la procédure d'enregistrement, ils peuvent exiger une traduction de cette partie dans une langue officielle (art. 6, al. 3, PLT). Les parties contractantes ne peuvent cependant lier l'attribution de la date de dépôt à la remise d'une telle traduction, tout comme elles

ne peuvent pas non plus refuser d'attribuer la date de dépôt si une traduction n'est pas remise (Notes explicatives, N. 5.13).

Le traité énonce explicitement que le déposant peut, au choix, soit déposer sa demande sur papier, soit la déposer par tout autre moyen autorisé par l'office (p. ex. sous forme électronique au moyen d'Internet). Même si une partie contractante devait, en vertu de la règle 8, al. 1, PLT, exclure, après le 2 juin 2005, toute communication avec l'office sur papier, ce dernier serait contraint d'attribuer une date de dépôt à une demande remise sur papier. Pour la suite de la procédure, une partie contractante est bien évidemment libre d'exiger que les communications se fassent dans les formes prescrites par l'office (art. 8, al. 1 et 7, et règle 8 PLT; Notes explicatives, N. 5.06).

L'art. 5 PLT énumère de manière exhaustive les conditions requises aux fins de l'attribution de la date de dépôt. Par conséquent, les parties contractantes ne peuvent subordonner l'attribution de la date de dépôt à d'autres conditions. Elles ne peuvent par exemple pas exiger que la demande contienne une ou plusieurs revendications. S'il est vrai qu'un Etat contractant peut, en vertu de l'art. 6, al. 1, ch. i, PLT en relation avec l'art. 6, al. 7, PLT, exiger que les revendications soient remises dans le délai fixé à la règle 6, al. 1, PLT, le fait de ne pas présenter ces revendications dans le délai prescrit n'entraînera pas la perte de la date de dépôt, même si la demande est refusée ou considérée comme retirée pour ce motif ultérieurement en vertu de l'art. 6, al. 8, let. b, PLT (Notes explicatives, N. 5.02; cf. aussi Notes explicatives, N. 5.15). Il n'est pas non plus possible de faire dépendre l'attribution de la date de dépôt du paiement d'une taxe. Par contre, les parties contractantes peuvent, en vertu de l'art. 6, al. 4, PLT, percevoir ultérieurement une taxe de dépôt. Ne pouvant entraîner la perte de la date de dépôt, le non-paiement d'une telle taxe peut seulement avoir pour conséquence le refus de la demande (Notes explicatives, N. 5.02, 6.16 et 6.22 à 6.24).

Aux termes du traité, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle l'office a reçu tous les éléments énumérés à l'art. 5, al. 1, let. a, PLT. Est aussi considérée comme date de dépôt, pour les envois postaux, le jour de remise à la poste, comme le prévoit l'art. 56, al. 2, LBI en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention (ordonnance sur les brevets, OBI; RS 232.141; Notes explicatives, N. 5.05).

Conformément à l'art. 5, al. 3, PLT, les offices doivent notifier dans les meilleurs délais possibles au déposant si sa demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises pour l'attribution de la date de dépôt (s'agissant de la notification, cf. aussi ch. 0). Ils doivent donner au déposant la possibilité d'améliorer sa demande et d'y apposer des remarques dans un délai minimum de deux mois (règle 2, al. 1, PLT). A défaut d'indications permettant d'entrer en relation avec le déposant, le délai commence à courir à compter de la date où l'office a reçu la demande (règle 2, al. 2, PLT). Est considérée comme date de dépôt la date à laquelle toutes les conditions requises pour l'attribution de la date de dépôt ont été finalement remplies (art. 5, al. 4, PLT). Si des irrégularités ne sont pas corrigées dans les délais fixés, le droit national peut prévoir que la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.

En vertu de l'art. 5, al. 5, PLT, il existe une obligation de notifier lorsque, en déterminant la date de dépôt, il semble manquer, à première vue, une partie de la description ou un dessin. Dans ce cas, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle l'office a reçu la partie manquante de la description ou le dessin manquant, sous ré-

serve que toutes les autres indications figurent dans la demande (art. 5, al. 6, let. a, PLT). Si la partie manquante d'une description ou le dessin manquant figure dans une demande antérieure, dont le déposant revendique la priorité au moment du dépôt de la demande ultérieure incomplète, cet élément doit, sur requête du déposant, être accepté et incorporé au dossier de la demande sans qu'il en découle la perte de la date de dépôt, sous réserve que les conditions énumérées à la règle 2, al. 4, PLT soient remplies (cf. art. 5, al. 6, let. b, PLT; Notes explicatives, N. 5.21, R2.03 et R2.04). Conformément à l'art. 5, al. 6, let. c, PLT, le déposant peut retirer la partie manquante de la description ou le dessin manquant pour éviter que soit considérée comme date de dépôt la date postérieure à laquelle il a remis ces éléments.

Enfin, une partie contractante doit, en vertu de l'art. 5, al. 7, let. a, PLT, accepter, en lieu et place de la description et de tous dessins, un renvoi à une demande déposée antérieurement aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande. Elle peut exiger que la description et les dessins soient déposés ultérieurement (art. 6, al. 7 en relation avec règle 6, al. 1, PLT). La règle 2, al. 5, PLT précise les conditions qui doivent être réunies pour renvoyer à une demande déposée antérieurement. Celles-ci doivent être remplies au moment du dépôt de la demande (cf. Notes explicatives, N. 5.24). Si elles ne le sont pas, le droit national peut prévoir que la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'office doit en aviser le déposant (art. 5, al. 7, let. b, PLT).

#### **2.2.3.4 Conditions quant à la forme et au contenu des demandes de brevet (art. 6 et règles 4 à 6 PLT)**

Au moyen d'un renvoi général, l'art. 6, al. 1, PLT précise que les demandes doivent remplir, quant à leur forme et à leur contenu, les mêmes conditions que celles déposées en vertu du PCT, tant dans la phase internationale que dans la phase nationale. Il s'agit là d'une exigence maximale. La règle 3, al. 1, PLT énumère de manière exhaustive les conditions supplémentaires de forme et de contenu que les parties contractantes peuvent émettre. L'art. 6, al. 1, PLT ne modifie en rien les prescriptions relevant du droit matériel des brevets (art. 2, al. 2, PLT; Notes explicatives, N. 6.02 et 6.03). S'agissant de l'exigence de l'unité de l'invention (cf. règle 13 PCT), l'art. 23, al. 1, PLT autorise la formulation d'une réserve, (cf. ch. 0).

Grâce au renvoi au PCT, il n'est pas nécessaire de préciser dans le PLT les différentes exigences de forme et de contenu. Par ailleurs, cette référence garantit la conformité des deux traités. Selon la définition donnée à l'art. 1, ch. xvii, PLT, le renvoi au PLT permet aussi de tenir compte des futures modifications du PCT, de son règlement d'exécution et de ses dispositions administratives. Les parties contractantes du PLT ne sont toutefois pas automatiquement liées par les futures modifications du PCT puisque leur Assemblée doit tout d'abord les approuver (cf. ch. 0).

Conformément à l'art. 6, al. 2, PLT, il est possible d'exiger que la demande soit présentée au moyen d'un formulaire. Les offices des parties contractantes doivent cependant accepter que le contenu de la demande soit présenté sur un formulaire de requête qui réponde aux exigences précisées à l'al. 2 de la règle 3 PLT : il s'agit pour l'essentiel d'un formulaire de requête pour une demande internationale déposée en vertu du PCT, qui est légèrement modifié (cf. Notes explicatives, N. R3.02 et

R3.03; cf. aussi règle 20, al. 2, PLT). Les communications avec l'office restent réservées (art. 8 PLT), en particulier la possibilité d'imposer la transmission de la demande sous forme électronique après le 2 juin 2005 (règle 8, al. 1, let. a, PLT). Une partie contractante ne peut pas pour autant refuser, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, une demande sur papier (art. 5, al. 1, PLT; Notes explicatives, N. 5.06 et 6.12).

Conformément à l'art. 6, al. 3, phrase 1, PLT, les parties contractantes peuvent exiger une traduction des parties de la demande qui ne sont pas rédigées dans une langue acceptée par l'office. Selon la définition donnée à l'art. 1, ch. xiii, PLT, une partie contractante ne peut exiger une traduction que dans une de ses langues officielles, à l'instar de la pratique suisse et canadienne. Cependant, conformément à la seconde phrase de l'al. 3 de l'art. 6 PLT en relation avec la règle 3, al. 3, PLT, les parties contractantes peuvent exiger une traduction du titre, des revendications et de l'abrégé dans toute autre langue officielle. Ainsi, l'art. 14, al. 7, de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen, CBE; RS 0.232.142.2), notamment, qui prévoit que les revendications doivent être traduites dans toutes les langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB) – autrement dit en allemand, en français et en anglais –, est en conformité avec l'art. 6, al. 3, PLT. La règle 3, al. 3, PLT pourrait cependant être abrogée à l'avenir; cette abrogation requiert l'unanimité (règle 21, ch. iii, PLT).

Conformément à l'art. 6, al. 5, PLT, la traduction d'une demande antérieure peut être exigée lorsque la priorité de cette dernière est revendiquée. La règle 4 précise les détails. Une traduction ne peut en particulier être requise que si la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'office et si la validité de la revendication de la priorité est pertinente pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention (règle 4, al. 4, PLT; cf. ch. 2.2.3.1; Notes explicatives, N. R4.05). S'agissant de premiers dépôts et de demandes déposées antérieurement au sens de la règle 2, al. 5, let. b, PLT, la règle 4, al. 3, du traité précise que la présentation de copies et de copies certifiées conformes de ces documents n'est pas nécessaire lorsque cela s'avère inutile. Le traité anticipe par ailleurs la création d'une bibliothèque numérique destinée à l'échange de ces documents, bibliothèque à laquelle les offices pourraient s'affilier (cf. Notes explicatives, N. R4.03 et R4.04, ainsi que ch. 3 des déclarations communes relatives aux art. 6, al. 5, et 13, al. 3, ainsi que règles 4 et 14 PLT).

L'art. 6, al. 4, PLT prévoit la possibilité de percevoir une taxe de dépôt, les parties contractantes étant libres d'appliquer les prescriptions du PCT en ce qui concerne le paiement des taxes de dépôt (art. 14, al. 3, et règles 15.4 et 16<sup>bis</sup> PCT; cf. Notes explicatives, N. 6.23 et 24). Le PLT ne règle toutefois pas les modes de paiement des taxes et n'impose pas non plus une structure des taxes (cf. Notes explicatives, N. 6.15 et 6.16). Cela étant, une partie contractante ne peut pas refuser d'attribuer une date de dépôt ou révoquer une date de dépôt déjà attribuée au motif du non-paiement de la taxe (art. 6, al. 8, let. a en relation avec art. 5, al. 1, PLT; Notes explicatives, N. 5.02 et 6.16). Le non-paiement ne constitue pas non plus un motif suffisant pour justifier la révocation d'un brevet délivré (art. 6, al. 8, let. a en relation avec art. 10 PLT; Notes explicatives, N. 6.25).

L'art. 6, al. 6, PLT introduit une simplification pour les déposants en ce sens qu'il limite la possibilité, pour les offices, d'exiger, au cours de la procédure d'enregistrement du brevet et en plus des éléments d'une demande, des preuves en ce qui concerne des indications ou des traductions auxquelles une demande ou une déclaration de priorité réfère ou des preuves de traductions. De telles preuves ne

peuvent être requises que pour le cas où les offices pourraient raisonnablement douter de la véracité de l'indication ou de l'exactitude d'une traduction. Si un déposant revendique, par exemple, la priorité en vertu de l'art. 3 CUP et qu'il existe des motifs raisonnables de douter de la véracité de l'indication de sa nationalité, l'office peut exiger qu'il présente des preuves appropriées. Dans sa communication, l'office doit indiquer pourquoi il doute de l'exactitude des indications (règle 5 PLT; cf. Notes explicatives, N. 6.18). L'al. 6 de cette disposition ne s'applique pas aux preuves qui peuvent être exigées au regard du droit matériel des brevets. Par conséquent, les parties contractantes peuvent exiger d'autres preuves qui concernent le droit matériel des brevets, par exemple des indications de divulgations non opposables (Notes explicatives, N. 6.19).

A l'instar de ce qui s'applique pour la date de dépôt, le PLT prévoit, en ce qui concerne les conditions formelles et matérielles requises, une obligation pour les offices nationaux de notifier aux déposants que leurs communications ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par le traité (cf. ch. 0 pour ce qui est des notifications). Les offices doivent cependant leur donner la possibilité de présenter des observations et de remplir les conditions requises (art. 6, al. 7, PLT). La règle 6 PLT fixe les délais impartis à cet effet. L'art. 6, al. 8, PLT définit les sanctions prévues si les conditions ou les délais ne sont pas respectés.

### **2.2.3.5 Mandataire et obligation de constituer un mandataire (art. 7 et règle 7 PLT)**

A son art. 7, le PLT traite de plusieurs questions relatives au mandataire. Les conditions de forme sont énumérées de manière exhaustive (art. 7, al. 4, PLT). Conformément à l'art. 7, al. 1, let. a, PLT, chaque partie contractante est cependant libre de régler dans la législation nationale le droit d'exercer les fonctions de mandataire dans une procédure devant l'office (cf. art. 1, ch. xiv, PLT pour la définition de ce terme). Ainsi, elle peut exiger que le mandataire soit une personne habilitée à exercer (Notes explicatives, N. 7.03). La question de savoir qui peut agir en tant que mandataire relève également du droit national. Par conséquent, chaque partie contractante peut décider si seuls les avocats ont le droit d'exercer cette qualité, ou si les conseils en brevets aussi peuvent être constitués comme mandataires, ou encore si une simple société peut être considérée comme un mandataire (Notes explicatives, N. 1.08). Chaque partie contractante peut en outre exiger que le mandataire ait pour adresse (et non pour domicile ou siège) une adresse sur un territoire prescrit par elle. L'art. 7, al. 3, et la règle 7, al. 2 et 3, PLT règlent la question de la communication de la constitution d'un mandataire. Le traité ne règle par contre pas la cessation de ce dernier (Notes explicatives, N. 7.01).

L'art. 7, al. 1, let. b, PLT formule le principe selon lequel les actes accomplis par un mandataire ou à l'intention d'un mandataire ont les mêmes effets que ceux accomplis par les personnes qui l'ont constitué. En outre, chaque partie contractante peut prévoir, selon la let. c de cette disposition, qu'en cas de révocation d'un pouvoir la signature d'un mandataire n'a pas l'effet de la signature de la personne qu'il représente. Conformément au traité, il n'est cependant pas obligatoire, pour les offices, d'envoyer les notifications visées aux art. 5, al. 3, et 6, al. 7, PLT au mandataire (Notes explicatives, N. 7.05).

Selon l'art. 7, al. 2, PLT, les parties contractantes peuvent exiger la constitution d'un mandataire. En relation avec la règle 7, al. 1, PLT, cette disposition règle les excep-

tions pour lesquelles la constitution d'un mandataire ne peut être imposée. Celle-ci n'est pas obligatoire pour les actes suivants : dépôt d'une demande aux fins de l'attribution d'une date de dépôt; paiement d'une taxe; remise d'une copie d'une demande antérieure, en vertu de la règle 2, al. 4, PLT; remise d'une copie d'une demande antérieure en vertu de la règle 2, al. 5, let. b, PLT; délivrance d'un reçu ou d'une notification de l'office. En revanche, la constitution d'un mandataire peut être imposée pour la remise de traductions.

Le droit suisse prévoit pour les personnes n'étant pas domiciliées en Suisse l'obligation de constituer un mandataire aux fins de toutes procédures devant les autorités administratives et devant le juge (art. 13 LBI; cf. aussi art. 133, al. 3, LBI). Il n'est pas nécessaire de désigner de mandataire pour le paiement de taxes, pour le dépôt d'une demande de brevet ou pour la remise d'une traduction ou d'une requête de modification ou de poursuite de la procédure. Les déposants n'étant pas domiciliés en Suisse ne doivent désigner de mandataire qu'après l'attribution de la date de dépôt (art. 46 en relation avec art. 48 OBI). Conformément à l'art. 124, al. 2 et *2bis*, OBI, il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une demande internationale, que les documents énumérés à l'art. 138 LBI soient déposés par un mandataire.

S'agissant des conditions de forme requises pour la constitution d'un mandataire, le PLT impose aux offices nationaux de notifier aux personnes concernées si leurs communications ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par le traité (cf. aussi ch. 0) et de leur donner la possibilité de présenter des observations et de remplir les conditions demandées (art. 7, al. 5, PLT). L'al. 5 de la règle 7 PLT fixe les délais impartis à cet effet, tandis que l'al. 6 règle les sanctions en cas de non-observation.

### **2.2.3.6 Communications (art. 8 et règles 8 à 11 PLT)**

L'harmonisation visée par le PLT porte également sur la forme et les modes de transmission des communications entre le déposant ou le titulaire du brevet, d'une part, et un office, de l'autre. L'art. 8 et les règles 8 à 10 PLT traitent de plusieurs aspects des communications.

L'art. 8, al. 2, PLT prévoit que chaque partie contractante peut exiger qu'une communication avec l'office soit établie dans une langue acceptée par ce dernier. Reste réservé l'art. 5, al. 2, let. b, PLT, selon lequel la partie de la demande qui, à première vue, semble constituer une description peut être dans n'importe quelle langue aux fins de l'attribution de la date de dépôt.

En vertu de l'art. 8, al. 3, PLT, une partie contractante est tenue d'accepter une demande présentée sur un formulaire qui correspond à un formulaire international type, qui sera établi conformément à l'art. 14, al. 1, let. c, et à la règle 20 PLT. En vertu de cette disposition, les parties contractantes qui à l'avenir ne veulent pas accepter le dépôt des communications autrement que sur papier ne sont pas tenues d'accepter des communications déposées sous forme électronique (Notes explicatives, N. 8.07). En effet, les parties contractantes ne sont en principe pas tenues d'accepter le dépôt des communications autrement que sur papier (art. 8, al. 1, let. b, PLT). Elles sont toutefois libres, après le 2 juin 2005, de passer aux communications déposées sous forme électronique et de refuser les demandes déposées sur papier (règle 8, al. 1, let. a, PLT). Elles peuvent d'ailleurs, avant le 2 juin 2005 déjà, exiger

que les communications sur papier dont la réception ou le traitement sont considérés comme impossibles de par leur nature ou leur volume (p. ex. une demande portant sur une invention biotechnologique comportant une liste de séquences de plusieurs milliers de pages) soient déposées sous une autre forme ou par d'autres moyens de transmission (règle 8, al. 1, let. d, PLT). Nonobstant ces possibilités, elles doivent attribuer une date de dépôt à une demande remise sur papier si elle remplit les conditions énoncées à l'art. 5 PLT (cf. aussi ch. 0). Un office qui prescrit le dépôt des demandes sous forme électronique peut toutefois exiger, en vertu de l'art. 8, al. 7, PLT, qu'une communication qui satisfait aux conditions requises soit déposée dans le délai fixé à la règle 11 PLT. A défaut, le déposant ne perd pas la date de dépôt attribuée, même si la demande est refusée en vertu de l'art. 8, al. 8, PLT. En raison du renvoi à l'art. 10 PLT, les parties contractantes ne peuvent pas, sauf exception, révoquer un brevet qui a été délivré malgré l'inobservation de ces conditions de forme (Notes explicatives, N. 5.02, 8.02 et 8.18). Par ailleurs, chaque partie contractante est tenue d'accepter les communications sur papier déposées aux fins du respect d'un délai (art. 8, al. 1, let. d, PLT). Si un déposant ou un titulaire de brevet dépose une communication sur papier auprès d'un office qui, selon le droit applicable, n'accepte que les communications sous forme électronique, cela constitue une irrégularité de forme. Conformément à l'art. 8, al. 7, PLT, l'office doit le notifier au déposant ou au titulaire du brevet, en lui donnant la possibilité de corriger sa communication (Notes explicatives, N. 8.05). Grâce à ces réserves relatives aux communications sur papier, les déposants et les titulaires de brevet originaires de pays qui ne sont pas dotés des infrastructures techniques existant dans les pays industrialisés ont la garantie de pouvoir, dans une juste mesure, protéger leurs droits en déposant des communications sur papier (voir à ce propos aussi le ch. 4 des déclarations communes relative à la règle 8, al. 1, let. a, PLT).

Dans la mesure où une partie contractante autorise le dépôt des communications auprès de son office sous forme électronique ou par des moyens de transmission électronique (y compris par télégraphe, par téléimprimeur, par télécopieur ou grâce à des modes de transmission analogues), elle est tenue d'accepter une communication qui satisfait aux dispositions du PCT en la matière. Cela n'empêche pas une partie contractante de fixer les conditions requises pour de telles communications (règle 8, al. 2, PLT; Notes explicatives, N. R8.05).

L'art. 8, al. 4, PLT, en relation avec la règle 9 PLT, traite des exigences en matière de signature pour une communication, qu'elle soit déposée sur papier ou sous forme électronique, et définit dans quels cas il est possible d'exiger une copie conforme ou une autre forme d'authentification de la signature. Les offices ne sont en principe en droit d'exiger d'autres preuves que lorsqu'ils peuvent raisonnablement douter de l'authenticité de la signature. Cette restriction ne vaut pas pour les procédures judiciaires ou analogues. Avant les indications relatives à la signature, la règle 9 PLT précise les exigences auxquelles doit satisfaire une signature sur papier. Conformément à l'al. 3 de cette règle, les parties contractantes doivent accepter une signature manuscrite, mais peuvent permettre l'utilisation d'autres formes de signatures, telle une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre. En ce qui concerne les signatures électroniques, le PLT fait la distinction entre les signatures qui consistent en une représentation graphique de la signature et celles qui ne consistent pas en une telle représentation. Si une partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle est tenue de considérer la communication comme signée si une représentation graphique d'une signature manuscrite acceptée par elle figure sur cette communication. Tel est

le cas d'une communication déposée par télécopie ou transmise par télécopie à un terminal d'ordinateur. Conformément à la règle 8, al. 2, let. c, PLT, une partie contractante peut cependant exiger que, dans ces cas, l'original de la communication ainsi transmise, muni de la signature manuscrite, soit déposé ultérieurement (Notes explicatives, N. R9.02). Dans tous les autres cas, chaque partie contractante est en droit de définir ses propres exigences en matière de signature, sous réserve que les futures prescriptions du PCT ne s'appliquent pas.

L'art. 8, al. 5, PLT précise les indications qu'un déposant ou un titulaire de brevet doit donner dans la correspondance. Il s'agit d'indications telles que son nom et son adresse et le numéro de la demande ou du brevet. A ce propos, il convient de référer à la règle 10, al. 1, PLT. Conformément à l'art. 8, al. 6, PLT, une partie contractante est en droit d'exiger que le déposant, le titulaire du brevet ou toute autre personne concernée indique dans chaque communication une adresse pour la correspondance, le domicile élu et/ou toute autre adresse prévue par le règlement d'exécution.

S'agissant de l'application de l'art. 8 PLT, le traité prévoit, comme pour d'autres dispositions, que les offices nationaux sont tenus de notifier aux personnes concernées que leurs communications ne remplissent pas les conditions de forme prévues par le traité (cf. aussi ch. 0), tout en leur donnant la possibilité de présenter des observations et de remplir les conditions (art. 8, al. 7, PLT). Il convient de remarquer que la notification n'est à adresser qu'au déposant ou au titulaire du brevet ou à la personne qui est l'auteur de la communication (Notes explicatives, N. 8.17). La règle 11, al. 1, PLT fixe les délais à respecter, tandis que l'art. 8, al. 8, PLT règle les sanctions en cas de non observation.

La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une légère adaptation de l'OBI. Ces modifications ne prendront de l'importance qu'après l'introduction du dépôt électronique des demandes de brevet et des communications.

### **2.2.3.7 Notifications (art. 9 PLT)**

Il a été plusieurs fois question, dans les paragraphes précédents, de l'obligation, pour les parties contractantes, d'envoyer une notification aux personnes concernées pour leur signaler l'inobservation d'une condition de forme fixée par le traité. L'art. 9 PLT prévoit des dispositions communes traitant des notifications, alors que toute une série de modalités continuent de relever des parties contractantes. Ainsi, le traité ne dit rien ni sur les moyens d'effectuer la notification (p. ex. par courrier recommandé ou normal, par publication d'un avis dans une feuille officielle), ni sur la date à compter de laquelle les délais fixés dans la notification commencent à courir (p. ex. date de l'envoi ou de la remise; Notes explicatives, N. 9.01).

L'art. 9, al. 1, PLT prévoit qu'une notification est envoyée à l'adresse pour la correspondance ou au domicile visé à l'art. 8, al. 6, du traité. A défaut de ces indications, une notification envoyée à une autre adresse, qui a été indiquée par la personne concernée (p. ex. les indications visées aux art. 5, al.1, let. a, ch. ii, et 5, al. 1, let. c, PLT), peut être considérée, par les parties contractantes, comme une notification déployant les mêmes effets juridiques. Le traité n'a beau rien dire sur les moyens d'effectuer la notification (Notes explicatives, N. 9.01), on peut néanmoins supposer que la publication d'un avis dans un bulletin officiel ne peut être considéré comme remplaçant une notification envoyée à l'adresse pour la correspondance ou

au domicile élu. Inversement, les parties contractantes ne sont pas obligées d'envoyer une notification au déposant, au titulaire du brevet ou à une autre personne concernée si l'office n'a pas reçu les indications lui permettant d'entrer en relation avec ces personnes (art. 9, al. 2, PLT).

La non-communication, par l'office, au déposant, au titulaire du brevet ou à toute autre personne intéressée que certaines conditions du traité ou de son règlement d'exécution ne sont pas remplies ne délie pas les personnes concernées de leur obligation de remplir ces conditions. L'art. 10, al. 1, PLT reste réservé. En règle générale, les délais impartis pour remplir ultérieurement les conditions requises ne commencent à courir qu'à compter de la date à laquelle l'inobservation a été notifiée à la personne concernée, à l'exception des cas où l'office n'a pas pu envoyer une notification parce qu'il ne disposait pas d'indications suffisantes qui lui auraient permis d'entrer en relation avec les personnes concernées (règles 2, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 6, 11, al. 2, et 15, al. 7, let. b, ch. ii, PLT). Le délai imparti pour remettre une partie manquante de la description ou un dessin n'ayant pas été remis au moment du dépôt de la demande (cf. règle 2, al. 2, PLT; Notes explicatives, N. 9.04) commence à courir même si aucune notification n'a été envoyée conformément à l'art. 5, al. 5, PLT, puisque l'office n'est pas tenu de constater l'absence des éléments précités, qui font partie intégrante de la demande.

### **2.2.3.8 Validité et révocation d'un brevet (art. 10 PLT)**

L'art. 10 PLT formule plusieurs principes qui dépassent doublement le champ d'application à proprement parler du traité (cf. ch. 2.2.3.1). Tout d'abord, il ne traite pas uniquement des procédures devant l'autorité qui délivre et enregistre les brevets mais aussi des procédures judiciaires. Ensuite, ces principes relèvent davantage des aspects matériels du droit des brevets que des formalités. Cela est en particulier vrai pour l'al. 1 de l'art. 10 PLT, qui prévoit que l'inobservation d'une ou de plusieurs des conditions de forme énoncées aux art. 6, al. 1, 2, 4 et 5, et 8, al. 1 à 4, PLT ne peuvent pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l'inobservation de la condition de forme résulte d'une intention frauduleuse. Toutes les autorités d'une partie contractante, notamment les tribunaux (Notes explicatives, N. 10.01), sont liées par cette prescription. Pour son application, peu importe si les conditions de forme n'ont pas été respectées parce que l'office n'a pas envoyé une notification ou parce que le destinataire n'a pas donné suite à cette dernière. Matériellement parlant, un brevet ne peut être révoqué que pour les conditions de forme énumérées de manière exhaustive dans les dispositions du PLT. Il s'agit de conditions de forme concernant les demandes. Aussi les parties contractantes ont-elles la faculté de prévoir la révocation ou la nullité d'un brevet lorsque des formalités autres que celles qui sont énoncées dans le traité ne sont pas respectées (Notes explicatives, N. 10.02). La révocation ou l'annulation d'un brevet délivré (Notes explicatives, N. 10.04) est aussi possible lorsque des conditions de forme (Notes explicatives, N. 10.03) ne sont pas remplies.

Conformément à l'art. 10, al. 2, PLT, les parties contractantes doivent donner la possibilité aux personnes concernées de présenter des observations et d'apporter des modifications ou des rectifications lorsque la révocation ou l'annulation du brevet est envisagée, à condition que la législation nationale autorise de telles modifications ou rectifications. Ainsi, les parties contractantes ne sont pas tenues d'accepter ces

dernières dans tous les cas (Notes explicatives, N. 10.06). Elles sont libres de décider si les observations doivent être présentées par écrit ou par oral. L'art. 10, al. 2, PLT s'applique à toutes les procédures en révocation ou en annulation d'un brevet, qu'il s'agisse de procédures devant l'office ou un tribunal, et quel que soit le motif de révocation ou d'annulation. L'art. 10, al. 2, PLT s'applique donc aussi aux procédures en révocation ou en annulation pour un motif de fond (Notes explicatives, N. 10.07).

Les parties contractantes n'ont aucune obligation de mettre en place des procédures distinctes pour la révocation d'un brevet (art. 10, al. 3, PLT).

### **2.2.3.9 Prolongation de délai, poursuite de la procédure, rétablissement des droits (art. 11 et 12 et règles 12 et 13 PLT)**

A ses art. 11 et 12, le PLT prescrit aux parties contractantes de prévoir des moyens de droit minimaux permettant aux déposants et aux titulaires de remédier aux effets de l'inobservation d'un délai, dans le but de mieux les protéger de la perte involontaire de leurs droits. Ces droits, ils peuvent les perdre si eux-mêmes (ou leur mandataire) ne respectent par le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte indispensable à la délivrance ou au maintien d'un brevet.

En vertu de l'art. 11 PLT, les parties contractantes doivent prévoir une possibilité d'apporter une correction lorsqu'un délai imparti par l'office n'a pas été observé. Conformément au traité, elles peuvent opter pour l'une ou pour l'autre des possibilités de correction exposées ci-après, lesquelles sont équivalentes : elles doivent prévoir soit la prolongation du délai, qui, à la différence de la prolongation (facultative) du délai visée à l'art. 11, al. 2, ch. i, PLT, peut être requise après l'expiration du délai initial (art. 11, al. 1, ch. ii, PLT), soit la poursuite de la procédure selon le modèle de la procédure prévue à l'art. 46a LBI (art. 11, al. 2, PLT).

Pour se voir conférer une prolongation de délai conformément à l'art. 11, al. 1, ch. ii, PLT ou bénéficier de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle. On peut seulement exiger du déposant ou du titulaire qui n'a pas respecté le délai qu'il présente une requête dans les conditions énoncées à l'art. 11, al. 1 et 2, et à la règle 12 PLT et qu'il paie, le cas échéant, une taxe (cf. art. 11, al. 5, PLT; Notes explicatives, N. 11.01). En ce qui concerne la poursuite de la procédure, il convient de relever que le droit national peut exiger que l'acte omis soit accompli dans le délai imparti pour la demande. La règle 12 PLT apporte des précisions sur ces deux moyens de droit.

Les parties contractantes sont tenues de prévoir la prolongation de délai et la poursuite de la procédure uniquement pour les délais qu'un office a imparti dans le cadre d'une procédure. Cette obligation n'existe pas pour les délais légaux ou les délais fixés par un tribunal (Notes explicatives, N. 11.02). La règle 12, al. 5, PLT énumère une série de délais pour lesquels les parties contractantes ne sont tenues d'accorder ni une prolongation de délai ni une poursuite de la procédure. Il convient de relever que les délais impartis pour le paiement des annuités figurent dans cette liste.

L'art. 11, al. 6, PLT garantit des droits procéduraux minimaux aux personnes qui n'ont pas respecté un délai : une requête formulée en vue d'obtenir une prolongation de délai ou de se voir accorder une poursuite de la procédure ne peut pas être refusée

sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur le refus envisagé.

Outre la prolongation de délai et la poursuite de la procédure, l'art. 12 PLT prévoit le rétablissement des droits. A la différence de la poursuite de la procédure, le rétablissement des droits est subordonné à la preuve que le délai n'a pas été respecté bien que toute la diligence requise fût exercée ou que l'inobservation ne fût pas intentionnelle (art. 12, al. 1, ch. iv, PLT). Par ailleurs, ce moyen de droit s'applique aussi aux délais légaux (Notes explicatives, N. 13.01). S'agissant des conditions requises pour le rétablissement des droits, il convient de référer à l'art. 13, al. 1, et à la règle 13, al. 1 et 2, PLT. La règle 13, al. 3, PLT énumère, à titre d'exceptions, certains délais pour lesquels un rétablissement ne peut pas être accordé. Sont exclus de l'harmonisation visée par le traité les droits des tiers qui ont utilisé l'invention de bonne foi au cours de la période comprise entre le moment où il y a eu perte des droits et la date à laquelle ces droits ont été rétablis (Notes explicatives, N. 12.10).

L'art. 13, al. 2, PLT doit être traité en relation avec l'art. 12 PLT, car il oblige les parties contractantes à rétablir le droit de priorité en vertu de l'art. 4 CUP (art. 13, al. 2, PLT). Les conditions sont celles requises pour le rétablissement des droits en vertu de l'art. 12, al. 1, PLT.

En ce qui concerne le rétablissement des droits, le PLT prévoit aussi des droits procéduraux minimaux : une requête en rétablissement des droits ne peut être refusée sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé (art. 12, al. 5, et 13, al. 6, PLT).

Le droit suisse remplit aujourd'hui déjà très largement les exigences du PLT. Le champ d'application, en droit suisse, de la poursuite de la procédure prévue par l'art. 46a, LBI est beaucoup plus étendu que celui de la poursuite de la procédure prévue par le PLT. En Suisse, ce moyen de droit peut en effet être requis non seulement lorsqu'un délai imparti par l'office n'a pas été observé mais aussi en cas de non-respect d'un délai légal. Le droit suisse doit uniquement être adapté en ce qui concerne la date à partir de laquelle le délai imparti pour requérir la poursuite de la procédure commence à courir et la possibilité de présenter des observations (cf. ch. 0). L'art. 47 LBI traitant de la réintégration en l'état antérieur ne nécessite pas d'adaptation. Le droit suisse connaît aujourd'hui déjà la restauration du délai de priorité. Les exigences formulées à l'art. 12, al. 5, PLT sont concrétisées dans l'OBI.

### **2.2.3.10 Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité (art. 13 et règle 14 PLT)**

S'inspirant de la règle 26bis.1 PCT, l'art. 13, al. 1, PLT permet au déposant de corriger une revendication de priorité (une déclaration de priorité) ou de l'adjoindre à une demande. L'art. 13, al. 1, en relation avec la règle 14, al. 2, PLT, énumère les conditions requises pour corriger une revendication de priorité ou l'adjoindre à une demande. Il convient de relever que la date de dépôt de la demande ultérieure ne doit pas être postérieure à la date d'expiration du délai de priorité visée par la CUP, celle-ci se calculant à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée (art. 13, al. 1, ch. iii, PLT). Si la date de dépôt de la demande ultérieure est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, seule

une restauration du droit de priorité conformément à l'art. 13, al. 2, PLT est envisageable (cf. ch. 0).

En vertu de l'art. 13, al. 3, PLT, le droit de priorité d'un déposant doit être restauré si l'office auquel a été présentée la demande antérieure n'a pas remis en temps voulu une copie de cette demande, document qui permet d'établir la priorité. En raison de cette omission, le déposant a été empêché d'observer les délais prescrits par l'art. 6, al. 5, PLT, bien qu'il eût demandé suffisamment tôt l'établissement de cette copie. S'agissant des conditions requises pour la restauration du droit de priorité, on peut renvoyer à la teneur de l'art. 13, al. 3, et de la règle 14, al. 6 et 7, PLT. Si une réglementation particulière s'est imposée pour la restauration du droit de priorité, c'est que le délai de remise du document de priorité est en principe fixé par la législation nationale ou par les conventions régionales et non par l'office. Sans réglementation spéciale, les parties contractantes n'auraient par conséquent pas été tenues, dans ces cas, d'accorder une prolongation de délai au déposant ou la poursuite de la procédure conformément à l'art. 11 PLT.

En raison de la possibilité de corriger ou d'adjoindre une revendication de priorité et de celle de se voir restaurer le droit de priorité conformément à l'art. 13, al. 3, PLT, il est nécessaire d'adapter les art. 39 ss OBI. En revanche, la LBI traite aujourd'hui déjà, à son art. 47, de la restauration du droit de priorité visé à l'art. 13, al. 2, PLT (cf. ch. 0).

Comme les art. 11 et 12 PLT, l'art. 13, al. 6, du traité prévoit des droits procéduraux minimaux : une requête en correction ou en adjonction d'une revendication de priorité ou en restauration du droit de priorité ne peut être refusée sans que soit donnée au requérant ou au titulaire du brevet la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

### **2.2.3.11 Changements et inscriptions dans le registre des brevets (règles 15 à 17 PLT)**

Le PLT traite dans son règlement d'exécution des changements ou inscriptions dans le registre des brevets énumérés ci-après :

- l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse (règle 15 PLT),
- l'inscription d'un changement de déposant ou de titulaire (règle 16 PLT),
- l'inscription d'une licence (règle 17 PLT) et
- la rectification d'erreurs (règle 18 PLT).

La règle 15 PLT unifie les procédures de requête et d'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du déposant ou du titulaire, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un changement de déposant ou de titulaire : par exemple, un changement de nom à la suite du mariage du titulaire ou un changement d'adresse de la raison de commerce qui a déposé la demande de brevet pour une invention. Les changements de déposant ou de titulaire sont, quant à eux, régis par la règle 16 PLT. A son al. 5, la règle 15 du traité énumère de manière exhaustive les conditions auxquelles une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse doit satisfaire. Si une ou plusieurs exigences ne sont pas remplies dans les délais fixés, une partie contractante peut prévoir de refuser la requête, mais ne doit pas appliquer de sanctions plus sévères (règle 15, al. 7, PLT). En vertu de l'al. 8 de cette règle, ces prescriptions

s'appliquent également au changement de nom ou d'adresse du mandataire et au changement de l'adresse indiquée pour la correspondance ou du domicile élu. La constitution d'un nouveau mandataire n'est pas subordonnée à des prescriptions unifiées. Il incombe aux parties contractantes d'arrêter une réglementation en cette matière (Notes explicatives, N. 7.01).

La règle 16 PLT harmonise les exigences auxquelles doit satisfaire une requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire, notamment en relation avec le transfert de la demande ou du brevet. Le traité fait les distinctions suivantes : le changement du déposant ou du titulaire résulte d'un contrat (règle 16, al. 2, let. a, PLT), de la restructuration de l'entreprise (règle 16, al. 2, let. b, PLT) ou d'un autre motif (règle 16, al. 2, let. c, PLT). Pour le cas où il y a plusieurs ayants droit, et si le changement a trait à un ou plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas à tous, une partie contractante peut exiger que la preuve que chacun des codéposants ou des cotitulaires consent au changement soit fournie à l'office (règle 16, al. 2, let. d, PLT). La règle 16, al. 5, PLT prévoit en outre qu'une seule requête suffit même si le changement concerne plusieurs demandes et/ou brevets de la même personne, à condition qu'il soit le même pour toutes les demandes ou pour tous les brevets en question et que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une partie contractante peut par contre exiger qu'une copie de la demande soit remise pour chaque demande et pour chaque brevet. Les parties contractantes ne peuvent pas formuler d'autres conditions auxquelles doit satisfaire une requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire (règle 16, al. 7, PLT). Elles ne peuvent pas non plus prévoir des sanctions plus sévères que le refus de la requête (règle 16, al. 8 en relation avec règle 15, al. 7, PLT). Comme le traité n'harmonise pas les conditions de fond requises pour qu'un transfert soit juridiquement valable (art. 2, al. 2, PLT), les parties contractantes ont la faculté de subordonner la cession d'un droit à d'autres conditions, par exemple dans les cas de succession ou de réalisation forcée dans le cadre de poursuites pour dettes ou de faillites (Notes explicatives, N. R16.17).

La règle 17 PLT unifie les dispositions relatives à l'inscription de licences et de sûretés portant sur des demandes ou des brevets (cf. renvoi figurant à l'al. 8). La question de savoir quelles licences ou quelles sûretés sont inscrites dans le registre des brevets est régie par le droit national en question; les parties contractantes sont donc libres de régler ce point (Notes explicatives, N. R17.01 et R17.11). Si de telles inscriptions dans le registre sont possibles, ce sont les prescriptions de la règle 17 PLT qui régissent le traitement des requêtes en inscription de licences et de sûretés. A ce propos, il convient de mentionner que la règle 17, al. 2, PLT unifie les conditions requises en matière de preuve de la base juridique d'une licence. Par ailleurs, le requérant peut, dans le cas d'un accord librement conclu, remettre soit une copie de l'accord, soit un extrait de l'accord comprenant les parties de ce dernier relatives aux droits cédés et à l'étendue de ces droits (règle 17, al. 2, let. a, PLT).

Les règles 15 à 17 nécessiteront une adaptation des art. 105 et 106 OBI.

La règle 18 PLT harmonise les dispositions traitant des conditions de forme et de la procédure qui s'appliquent à la rectification d'erreurs dans le registre et dans des publications de l'office. Mais les parties contractantes sont libres de fixer les conditions de fond auxquelles est subordonnée la rectification d'erreurs. Le droit applicable peut par exemple prévoir dans quelle mesure la rectification requise peut s'appliquer à d'autres indications (Notes explicatives, N. R18.01). La question de savoir quelles erreurs peuvent être rectifiées relève aussi du droit national (Notes explicatives, N. R18.02). Le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas

aux rectifications faites dans la demande après réception du rapport de recherche ou bien au cours de l'examen matériel, comme la modification de la description, des revendications ou des dessins (Notes explicatives, N. R18.01).

### **2.2.3.12 Dispositions d'ordre conventionnel et administratif**

Toute une série de dispositions (art. 14 à 26 et règles 20 et 21 PLT) traitent de questions d'ordre conventionnel et administratif. Les principales d'entre elles sont présentées et commentées ci-après.

#### **2.2.3.12.1 Rapports avec la CUP (art. 15 PLT)**

Conformément à l'art. 15, al. 1, PLT, les parties contractantes sont tenues de se conformer aux dispositions de la CUP relatives aux brevets. Il s'agit des art. 2 à *Squater*, 11 et 12 CUP.

L'al. 2 de l'art. 15 PLT prévoit que le traité et son règlement d'exécution, ainsi que les engagements existants des parties contractantes et les droits des déposants et des titulaires découlant de la CUP, ne sont pas touchés par le PLT.

#### **2.2.3.12.2 Effets des révisions et des modifications du PCT (art. 16 PLT)**

Vu la connexion entre le PLT et le PCT en ce qui concerne les prescriptions de forme et de fond pour les demandes (cf. ch. 0), l'art. 16 PLT revêt une importance particulière. En effet, cette disposition expose quels sont les effets des révisions et des modifications du PCT sur le PLT et sur son règlement d'exécution.

En principe, les révisions et les modifications du PCT, de ses dispositions d'exécution ou de ses dispositions administratives, qui sont approuvées après le 2 juin 2000 et qui sont compatibles avec les dispositions du PLT, sont applicables aux fins de ce dernier si l'Assemblée des Etats parties au PLT en décide ainsi à la majorité des trois quarts des votes exprimés (art. 16, al. 1, et 17, al. 2, ch. v, PLT). A cette occasion, l'Assemblée des Etats parties au PLT décidera aussi de la possibilité, pour les parties contractantes, de formuler les réserves que les parties contractantes auront faites à l'égard du PCT (cf. ch. 2 des déclarations communes concernant les art. 1, ch. xvii, 16 et 17, al. 2, ch. v PLT). Il n'empêche que les réserves formulées à l'égard du PCT ne sont en principe pas valables à l'égard du PLT (art. 16, al. 2, PLT). Par souci de faire des économies et d'éviter des travaux administratifs inutiles, l'Assemblée des Etats parties au PCT se tiendra, si nécessaire, à l'occasion de l'Assemblée des Etats parties au PLT (cf. ch. 2 des déclarations communes concernant les art. 1, ch. xvii, 16, et 17, al. 2, ch. v, PLT).

### **2.2.3.12.3 Assemblée des parties contractantes (art. 17 PLT)**

L'art. 17 PLT règle les tâches, la composition, le quorum, la prise des décisions, les majorités et les sessions de l'Assemblée des Etats parties au PLT. Les décisions de l'Assemblée sont, sauf exception, prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Restent réservés les art. 14, al. 2 et 3 (modification du règlement d'exécution), 16, al. 1 (reprise des révisions et des modifications du PCT), et 19, al. 3, PLT (révision de certains articles du PLT). Il convient de souligner que chaque partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au traité. Mais dès qu'un Etat membre exerce son droit de vote, l'organisation intergouvernementale ne participe plus au vote. Il en va de même si l'un de ses Etats membres est membre d'une autre organisation intergouvernementale et que cette dernière participe au vote. Si l'UE devait adhérer au PLT et voter à la place de ses Etats membres, l'Organisation européenne des brevets (OEB) ne pourrait plus voter à la place de ses Etats membres. Les Etats membres de l'OEB qui ne sont pas membres de l'UE, en revanche, pourraient exercer leur droit de vote.

### **2.2.3.12.4 Entrée en vigueur et dénonciation (art. 21 et 24 PLT)**

Le PLT entre en vigueur trois mois après que dix instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats (art. 21, al. 1, PLT). Le traité lie les dix Etats qui ont déposés les premiers leur instrument de ratification ou d'adhésion à compter de la date à laquelle il est entré en vigueur (art. 21, al. 2, ch. i, PLT). Il lie les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI ou à partir d'une date ultérieure indiquée dans cet instrument, mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt (art. 21, al. 2, ch. ii, PLT). Le PLT prévoit une réglementation distincte pour l'adhésion d'organisations internationales (art. 21, al. 2, ch. iii et iv, PLT). L'OEB, l'Organisation eurasiennne des brevets et l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle peuvent déposer leur instrument de ratification ou d'adhésion avant l'entrée en vigueur du PLT. Dans ce cas, ces organisations sont liées par le traité trois mois après son entrée en vigueur (art. 21, al. 2, ch. iii, PLT).

Toute partie contractante peut dénoncer le traité par notification adressée au directeur général de l'OMPI (art. 24, al. 1, PLT). La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle celui-ci a reçu la notification ou à une date ultérieure indiquée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur l'application du traité aux demandes pendantes ou aux brevets qui sont en vigueur (art. 24, al. 2, PLT).

### **2.2.3.12.5 Application du traité aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur (art. 22 PLT)**

L'art. 22 PLT garantit la non-rétroactivité du traité pour les faits qui se sont produits avant qu'il ne lie la partie contractante en question. En outre, cette disposition a pour

but d'éviter qu'une partie contractante ne soit contrainte d'appliquer des prescriptions différentes aux demandes qui sont pendantes et aux brevets qui sont en vigueur au moment où elle est liée par le traité, d'une part, et aux demandes qui ont été déposées et aux brevets qui ont été délivrés après cette date, de l'autre (Notes explicatives, N. 22.01).

L'art. 22 PLT formule le principe selon lequel une partie contractante doit appliquer les dispositions du traité et de son règlement d'exécution aux demandes qui sont pendantes et aux brevets qui sont en vigueur à compter de la date à laquelle elle est liée par le traité conformément à l'art. 21 PLT. Mais comme les prescriptions des art. 6, al. 1, 2, 4 et 5, et 8, al. 1 et 4, PLT ne s'appliquaient pas aux brevets qui étaient en vigueur avant que la partie contractante ne soit liée par le traité, les Etats parties ne sont pas tenus d'appliquer l'art. 10, al. 1, PLT à ces brevets (Notes explicatives, N. 22.02).

Afin d'éviter toute rétroactivité du traité, l'art. 22, al. 1, PLT exclut l'application de l'art. 5 ayant trait à la date de dépôt (cf. ch. 0), de l'art. 6, al. 1 et 2 concernant la forme, le contenu et la présentation d'une demande (cf. ch. 0), ainsi que des règles correspondantes, aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur. Par ailleurs, l'art. 22, al. 2, PLT prévoit que les parties contractantes ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions du traité et de son règlement d'exécution à une démarche relative à une demande pendante ou à un brevet en vigueur si celle-ci a été engagée avant la date à laquelle la partie contractante en question devient liée par le traité (art. 21 PLT).

### **2.2.3.12.6 Réserves (art. 23 PLT)**

En vertu du PLT, les parties contractantes ne peuvent formuler qu'une seule réserve à l'égard du traité. Conformément à l'art. 23 PLT, toute partie contractante peut déclarer au moyen d'une réserve que les dispositions de l'art. 6, al. 1, PLT ne s'appliquent à aucune exigence d'unité de l'invention applicable en vertu du PCT. L'art. 23 PLT réglant la question de manière exhaustive (cf. art. 23, al. 4, PLT et Notes explicatives, N. 23.01), se pose la question de savoir dans quelle mesure la possibilité d'exclusion prévue à la règle 18, al. 7, du traité est réelle.

## **2.2.4 Détail des dispositions nécessaires à l'adaptation de la loi sur les brevets aux trois traités en matière de brevets**

### **2.2.4.1 Adaption de la loi sur les brevets à l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et à l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE**

*Art. 7c et 7d Nouvelle utilisation de substances connues*

Dans le but de ne pas entraver les médecins dans l'exercice de leur profession, l'art. 2, let. b, de la loi sur les brevets (correspondant à l'art. 53<sup>quater</sup>, CBE<sup>rév.</sup>) exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les métho-

des de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (cf. art. 2, al. 3, let. b, P-LBI). Afin de compenser, au moins en partie, ce vaste champ d'exclusion, on a introduit l'art. 7c dans la LBI pour contrebalancer sur le plan national cette prescription très restrictive; cet article reprend la réglementation prévue aux art. 54, al. 5, CBE et 54, al. 4, *CBErév.* En définissant, dans cette disposition, la notion de nouveauté – dont dépend la brevetabilité ou non d'une invention – le législateur crée les conditions permettant de considérer qu'une substance ou une composition connue est néanmoins réputée nouvelle quant à son utilisation dans une méthode visée à l'art. 2, let. c, LBI. L'inventeur doit toutefois être en mesure de définir, dans les revendications, la substance dans sa nouvelle utilisation, en l'occurrence en revendiquant une protection de la substance limitée à son champ d'application. Le champ d'application de cet article se limite le plus souvent à l'utilisation de la substance ou de la composition dans la première méthode thérapeutique, étant donné que la nouveauté ne peut souvent plus être revendiquée lors d'une utilisation ultérieure dans le domaine thérapeutique ou diagnostique (FF 1976 II 71). Dans la pratique, il est tout de même possible de breveter une utilisation ultérieure si la protection de la substance se limite au champ d'application de cette dernière et si elle est revendiquée sous la forme d'une « méthode pour la production d'un médicament contre... » (nommée forme de revendication suisse).

On propose d'adapter la LBI au nouvel art. 54, al. 5, *CBErév.* (cf. chiffre 0), en y insérant un nouvel art. 7d réglant la protection des applications thérapeutiques ultérieures, pour donner une base légale à ces applications et pour ancrer dans la législation la pratique actuelle.

#### *Art. 17 Conditions et effets de la priorité*

Par souci d'adapter l'art. 17, al. 1, LBI à l'art. 87, al. 1, *CBErév.*, il est dit explicitement que, s'agissant de la reconnaissance du droit de priorité, une demande déposée (ou prenant effet) dans un membre de l'OMC déploie le même effet qu'une demande déposée (ou prenant effet) dans un pays partie à la Convention de Paris. En raison de l'art. 2, al. 1 et des art. 3 et 4 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC), la Suisse s'est déjà engagée à accorder le droit de priorité à tous les membres de l'OMC (cf. Message 1 GATT, ch. 2.4.4.2 et 2.4.8.1, FF 1994 IV 1, 284, 324). Dans le cadre de l'adaptation des lois aux accords du GATT/OMC, on s'est limité à proposer les modifications qui étaient indispensable à la ratification de la convention. C'est pourquoi on renonça, à l'époque, à réviser l'art. 17 LBI. Par souci d'explicitement la teneur de la loi et de la rendre plus compréhensible, on a décidé dans le cadre de la présente révision de préciser l'al. 1 de l'art. 17 LBI dans le sens exposé ci-dessus.

#### *Art. 24 Renonciation partielle*

L'art. 24, al. 2, LBI permet au titulaire du brevet de corriger, dans un délai limité, des erreurs d'appréciation commises lors de la rédaction des revendications du brevet. Dès qu'une revendication du brevet est limitée d'une autre manière que par la suppression d'une revendication ou par l'incorporation, dans une revendication indépendante, d'une ou de plusieurs revendications qui en dépendent (art. 24, al. 1, let. a et b, LBI), le titulaire du brevet doit remplir deux conditions. Primo, il ne peut pro-

céder à une telle limitation qu'une seule fois; secundo, sa requête ne sera plus recevable au terme de quatre ans à compter de la délivrance du brevet. Comme la nouvelle procédure de limitation introduite dans la CBE (cf. les explications relatives aux art. 105*bis* à 105*quater*, CBERév.) permet de formuler une requête de limitation du brevet européen en tout temps (plus de restriction temporelle), il ne paraît plus opportun de conserver une règle propre à la Suisse, décrite à l'al. 2. On a beau prétendre que cette règle permettrait de requérir une renonciation partielle à un brevet national ou à un brevet européen déployant des effets en Suisse, malgré l'existence de la procédure centralisée de limitation, et qu'elle pourrait, de ce fait, être sans autre maintenue, il apparaît clairement qu'il serait possible de contourner la réglementation européenne pour les brevets européens en cas de non-concordance entre les dispositions suisses et européennes. En outre, il y aurait inégalité de traitement entre les titulaires de brevets nationaux et ceux de brevets européens. Il paraît donc judicieux d'abroger l'al. 2 de l'art. 24 LBI.

#### Art. 28a

#### *Effets de la modification touchant à l'existence du brevet*

L'art. 28a P-LBI spécifie que les modifications ultérieures touchant à l'existence du brevet prennent effet *ex tunc*, c'est-à-dire à compter de la date de la délivrance du brevet. Cela ne vaut pas seulement pour la nullité ou la nullité partielle prononcée par le juge mais également pour la renonciation partielle requise par le titulaire du brevet conformément à l'art. 24 LBI. Grâce à l'introduction de cet article, la jurisprudence fédérale relative aux décisions de nullité sera codifiée, d'une part, mais, il s'ensuit aussi une harmonisation entre l'effet d'une renonciation partielle requise auprès de l'Institut et celui d'une limitation ou de la révocation requises auprès de l'Office. Conformément à l'art. 68 CBERév., les effets de la décision rendue sur une limitation ou une révocation d'un brevet européen entrent en vigueur rétroactivement, à la date de leur publication pour tous les Etats contractants désignés. En ce qui concerne la renonciation partielle requise en Suisse, la nouvelle disposition s'écarte de la pratique actuelle, selon laquelle les effets n'entrent en vigueur qu'à partir de la date de l'entrée en force du jugement (effet *ex nunc*).

On peut se demander quelle influence l'effet rétroactif de la nullité d'un brevet prononcée par un juge ou de la renonciation a sur des annuités ou des taxes de licence déjà payées. Les annuités ne seront pas remboursées, même si le brevet est radié avec effet rétroactif, car la radiation ne fait pas disparaître la raison juridique existante à l'époque du paiement. Les choses se présentent différemment pour les contrats de licences : selon la jurisprudence fédérale (ATF 85 II 38; cf. aussi ATF 116 II 191), l'existence de la protection du droit constitue régulièrement une base du contrat de licence. S'il s'avère que le droit cédé au preneur de licence était nul, le contrat de licence devient, selon l'opinion dominante, nul également. Le Tribunal fédéral est toutefois d'avis qu'il convient, dans une certaine mesure, de prendre en compte le fait que, bien que nul, un titre de protection enregistré peut déployer des effets en raison de son apparente existence, entraver la concurrence et contribuer à donner au preneur de licence, pendant un certain temps, le même avantage concurrentiel que l'aurait fait un droit valable; aussi une annulation rétroactive du contrat ne se justifierait-elle souvent pas (ATF 85 II 38, cons. 6 a et b; ATF 116 II 191, cons. 3a et b).

### *Art. 46a Poursuite de la procédure*

La suppression de l'art. 24, al., 2 LBI entraîne logiquement l'abrogation de la let. e à l'al. 4 de l'art. 46a LBI, qui énumère les délais qu'il convient de respecter pour requérir la poursuite de la procédure.

### *Art. 110a Modification quant à l'existence du droit*

Conformément à l'art. 110 LBI, la demande de brevet européen et le brevet européen déploient les mêmes effets que les demandes nationales de brevet et les brevets nationaux (cf. art. 66 et art. 2, al. 2, CBE). Etant donné que les effets de la procédure d'opposition et de la procédure centralisée de limitation et de révocation sur requête du titulaire du brevet auprès de l'Office, introduite dans la CBE (cf. art. 105ter, al. 3, CBERév.), sont analogues, on propose d'inscrire dans la LBI un principe correspondant pour la modification touchant à l'existence du brevet européen.

### *Art. 112 à 116 Réserve concernant les traductions et langues faisant foi*

Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée dans une langue officielle suisse, autrement dit si elle a été publiée en anglais, l'art. 112 LBI prévoit que le jour déterminant pour réclamer des dommages-intérêts est celui où le requérant a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse ou l'a rendue accessible au public par l'entremise de l'Institut. Lorsqu'il a introduit cet article dans la loi, le législateur était parti du fait que la langue anglaise ne pouvait pas être imposée à un utilisateur suisse (FF 1976 II 100). Cette conception a changé aujourd'hui. En effet, on est tout à fait en droit de supposer qu'un utilisateur du système de brevet européen dispose de suffisamment de connaissances de l'anglais, notamment parce que dans la pratique les traductions ne sont presque pas consultées, même si plus de la moitié des demandes de brevet européen et des brevets sont publiés en anglais. En outre, selon la réglementation existante, on peut raisonnablement exiger de tiers de bonnes connaissances linguistiques. En effet, conformément à l'art. 112 LBI, seules les revendications doivent en effet être traduites dans une langue officielle suisse et non la totalité de la demande de brevet. Compte tenu de la nouvelle réalité et de la suppression de l'art. 113 LBI en raison de la ratification de l'Accord sur les langues, et par souci de réduire les coûts de traduction, on propose de biffer l'art. 112 LBI. Compte tenu de ce qui précède, la connaissance du contenu de la demande de brevet européen, visée à l'art. 111, al. 2, LBI, que le lésé doit avoir pour se prévaloir du dommage qu'il a subi et qui détermine le moment à partir duquel ce dommage est intervenu, existe au plus tard à partir de l'instant où le lésé est en possession des revendications. L'abrogation de l'art. 112 LBI ne vise pas à renforcer les exigences formulées à l'égard de l'avertissement contenu dans l'art. 111, al. 2, LBI, mais est une conséquence de la ratification de l'Accord sur les langues.

L'art. 113 LBI prévoit qu'un brevet européen en anglais ne prend effet en Suisse que si une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse est présentée à l'Institut. La ratification de l'Accord sur les langues nécessite l'abrogation de l'art. 113 LBI. Conformément à l'art. 1 de l'Accord sur les langues, chaque Etat signataire s'engage en effet à renoncer aux exigences de traduction prévues à l'art. 65 CBE s'il a comme langue officielle une des trois langues officielles de l'Office.

S'agissant des autres raisons motivant l'abrogation de cet article, nous renvoyons aux explications relatives à l'Accord sur les langues (ch. 0).

Jusqu'à présent, l'art. 114 LBI donnait la possibilité au requérant et au titulaire du brevet de réviser les traductions présentées à l'Institut. La suppression des art. 112 et 113 LBI rendant cet article caduc, ce dernier peut être biffé (cf. cependant les explications relatives au nouvel art. 148 P-LBI).

L'abrogation de l'art. 116 LBI découle également des engagements que prend la Suisse en ratifiant l'Accord sur les langues. Jusqu'à présent, les tiers pouvaient invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la CBE, si le champ d'application objectif de la demande de brevet européen ou du brevet européen était moins étendue dans cette version que dans celle de la langue de procédure. Comme on propose de renoncer à la traduction des brevets rédigés en anglais, cet article n'est donc plus nécessaire (cf. cependant les explications relatives au nouvel art. 148 P-LBI). L'abrogation de l'art. 116 implique aussi celui de l'art. 115 LBI, qui avait été introduit en 1976 pour tenir compte de l'exception prévue à l'art. 116 LBI (cf. FF 1976 II 101). Le principe de l'art. 115 LBI, selon lequel le texte du fascicule rédigé dans la langue de procédure devant l'Office est contraignant pour déterminer le champ d'application objectif de la demande de brevet européen et du brevet européen, est maintenu car il découle déjà de l'art. 70, al. 1, CBE.

#### *Art. 121 Causes de la transformation*

En raison de la suppression de l'art. 162 CBE, l'art. 135, al. 1, let. a, CBE<sup>rév.</sup> ne prévoit plus qu'un cas de retrait de la demande de brevet européen. Le renvoi prévu à l'art. 121, let. a, LBI doit par conséquent être supprimé. L'art. 121, al. 1, let. c, LBI comporte un autre renvoi, qui devra être corrigé en raison de l'abrogation de l'actuel art. 54, al. 4, CBE.

#### *Art. 127 et 128 Limitation de la renonciation partielle et suspension de la procédure*

Les dispositions des art. 127 et 128 LBI interviennent dans la procédure administrative de la renonciation partielle requise auprès de l'Institut et dans la procédure civile cantonale. L'art. 110 LBI prévoit que les brevets européens déploient en principe les mêmes effets qu'un brevet national après leur délivrance en Suisse (cf. art. 2, al. 2, CBE). Une fois que le brevet a été délivré et qu'il a pris effet, le titulaire du brevet peut par conséquent revendiquer par voie de justice les droits que lui donne la loi (art. 66 ss. LBI), et les tiers peuvent introduire contre lui une action en nullité du brevet européen (art. 26 LBI). De plus, le titulaire du brevet peut, à compter de la délivrance de son titre et sous certaines conditions, renoncer totalement ou en partie à son brevet en déposant une requête correspondante auprès de l'Institut.

Dès l'introduction de l'art. 128 LBI, une question se posa en relation avec la procédure d'opposition introduite devant l'Office : celle de savoir si, lorsqu'une procédure d'opposition est en cours en même temps qu'est pendant un procès devant un tribunal suisse dans lequel la validité du brevet est contestée, la procédure nationale doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la procédure d'opposition. Par souci d'éviter des jugements divergents, on a répondu à cette

question par l'affirmative. Cependant on a fait remarqué que la suspension n'était pas obligatoire et qu'il appartenait au juge de suspendre ou non la procédure. Dans le cas de la procédure de renonciation partielle, le législateur est allé plus loin, en arrêtant qu'il ne serait pas possible de requérir une renonciation partielle au brevet européen tant que demeurerait la possibilité de former une opposition devant l'Office ou qu'une décision dans une procédure correspondante n'était pas encore définitivement entrée en force. En effet, l'opposition formée conformément à l'art. 68 *CBE-rév.* peut conduire à une limitation rétroactive du brevet européen; par ailleurs, il serait possible de contourner le principe qui veut que l'opposition porte sur le brevet européen prenant effet dans tous les Etats contractants désignés.

S'il est vrai que la procédure européenne de limitation et celle de révocation ne prennent pas les procédures nationales (en particulier la procédure en nullité), il n'en demeure pas moins que ce qui précède vaut également pour ces deux nouvelles procédures, tout comme pour la requête en révision. Comme la procédure de limitation et celle de révocation s'inspirent de la procédure d'opposition, il paraît tout à fait judicieux que les art. 127 et 128 LBI s'appliquent également à elles. Suivant le contenu de la procédure, il peut s'avérer en outre nécessaire de suspendre une procédure civile nationale pendante si une requête en révision est transférée devant la Grande Chambre de recours. Comme une révision ne porte pas forcément sur la validité du brevet, il sera possible de présenter une demande de renonciation partielle même pendant qu'une requête en révision est en cours de traitement. Cela n'empêche évidemment pas l'Institut de suspendre une procédure de renonciation partielle en cours si l'Office traite de questions qui font également l'objet de la procédure de renonciation partielle.

#### *Art. 148 Réserve concernant les traductions et langues faisant foi*

En vertu de l'art. 148, al. 1, P-LBI, il n'est plus nécessaire, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse, de remettre une traduction du fascicule, conformément à l'art. 113, al. 1, LBI, lorsque la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets ou que, pour le cas où le brevet est maintenu mais que l'étendue de sa protection a été modifiée, la mention de la décision concernant une opposition est publiée moins de trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Jusqu'à présent, les titulaires disposaient, conformément à l'art. 113, al. 2, LBI, de trois mois à compter de la publication du brevet en anglais. Par souci de rendre la réglementation plus pratique pour les utilisateurs, tout en faisant en sorte que la sécurité du droit reste garantie, il semble opportun de ne pas maintenir l'obligation de remettre une traduction trois mois avant l'entrée en vigueur de la loi révisée.

Selon l'al. 2, la révision des traductions conformément à l'art. 114 LBI et l'invocation par les tiers des traductions et des effets qu'elles déploient conformément à l'art. 116 LBI restent possibles aussi longtemps que le requérant doit remettre au défendeur une traduction selon l'art. 112 LBI ou la rendre accessible au public par l'entremise de l'Institut, ou encore la présenter à l'Institut conformément à l'art. 113 LBI.

#### 2.2.4.2

### Adaptation de la loi sur les brevets au traité sur le droit des brevets

#### Art. 46a

#### *Poursuite de la procédure*

Conformément à l'art. 46a, al. 1, LBI, le délai relatif imparti pour présenter une requête de poursuite de la procédure est de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant ou le titulaire a eu connaissance de l'inobservation du délai. Le délai commence à courir à partir de la date de la remise de la communication dans laquelle l'Institut notifie à la personne concernée qu'elle n'a pas respecté le délai ou à partir de faits réputés équivalents. Il n'est pas nécessaire que cette personne ait réellement eu connaissance de l'inobservation du délai (p. ex. le cas d'une lettre recommandée qui n'a pas été relevée avant l'expiration du délai imparti). Reste réservé le cas où le déposant ou le titulaire a eu connaissance de l'inobservation du délai antérieurement. La connaissance par le mandataire du déposant ou du titulaire équivaut à la connaissance par ces derniers (message du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention et un arrêté fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, FF 1993 III 666, 688).

Conformément à la règle 12, al. 4, PLT, le délai de deux mois fixé pour la présentation de la requête de poursuite de la procédure (art. 11, al. 2, ch. ii, PLT, cf. ch. 0) commence à courir à compter de la notification de l'office informant le déposant ou le titulaire qu'il n'a pas respecté le délai imparti. Le traité ne prévoit pas le cas où le déposant ou le titulaire pourrait avoir eu connaissance de l'inobservation du délai avant cette notification. L'art. 46a, al. 1, LBI est adapté en conséquence. Ainsi, le délai de deux mois commence à courir dès la remise de la communication de l'Institut informant le déposant qu'il n'a pas respecté le délai. Une telle communication se fait au moyen d'une notification par laquelle l'Institut informe le déposant que la demande est refusée ou est considérée comme retirée parce qu'il n'a pas respecté le délai. L'Institut peut aussi informer le déposant que son brevet est radié parce qu'il n'a pas accompli un acte dans le délai imparti. Ainsi, le fait que le déposant ou le titulaire a pu avoir connaissance antérieurement de l'inobservation du délai – une information que lui-même ou son mandataire ne pouvait se procurer qu'en se renseignant auprès de l'Institut – ne constitue plus le moment à partir duquel le délai commence à courir.

Il n'est pas nécessaire dans ce cadre d'adapter la liste d'exceptions figurant à l'art. 46a, al. 4, LBI (voir toutefois ch. 0). Dans la mesure où les délais pour lesquels on ne peut pas requérir une poursuite de la procédure ne sont pas des délais légaux – auxquels l'art. 11 PLT ne s'applique de toute façon pas –, ils peuvent être conservés en vertu de la règle 12, al. 5, du traité. En revanche, plusieurs points de l'art. 14 OBI nécessitent une adaptation.

L'OBI sera modifiée pour tenir compte de l'art. 11, al. 6, PLT. On y insérera une disposition, en vertu de laquelle il faudra donner la possibilité au requérant de présenter des observations dans un délai imparti par l'Institut sur le refus envisagé de sa requête.

#### Art. 56

#### *Date de dépôt*

Les propositions d'adaptation de l'art. 56 P-LBI permettent de tenir compte, dans la législation suisse, des exigences requises pour l'attribution de la date de dépôt en vertu de l'art. 5, al. 1, PLT (cf. ch. 0). Ces conditions figurent maintenant expressé-

ment dans la disposition et ne font plus l'objet d'un renvoi. Cette adaptation tient également compte du fait que, conformément à l'art. 46, al. 2, OBI, la date de dépôt doit être attribuée même si les documents exigés ne correspondent pas en tous points à la loi et à l'ordonnance. L'art. 49 LBI, auquel l'al. 1 de l'art. 56 LBI renvoyait jusqu'à présent, n'a pas besoin d'être modifié. En effet, l'art. 5 PLT ne traite ni de la forme ni du contenu de la demande, lesquels sont réglés à l'art. 6 PLT. Cet article-là ne réclame donc aucune adaptation de l'art. 49 LBI. Il n'est pas non plus nécessaire d'adapter l'art. 57 LBI pour transposer l'art. 5, al. 8, ch. i, PLT.

Présenter une partie de la demande qui pourrait être, à première vue, considérée comme une description (art. 56, al. 1, let. c, P-LBI) n'est pas considéré comme une demande implicite de brevet conformément à l'art. 56, al. 1, let. a, P-LBI. Au contraire, le déposant doit remettre une déclaration séparée par laquelle il manifeste sa volonté de revendiquer une protection pour son invention.

L'alternative offerte par l'art. 5, al. 1, let. c, PLT est transposée de la manière suivante dans la législation suisse : conformément à l'art. 56, al. 1, let. b, P-LBI, l'Institut exige de recevoir au moins les indications qui permettent d'établir l'identité du déposant. Le fait de pouvoir attribuer à une certaine personne une communication adressée à l'Institut constitue une condition importante pour le traitement ultérieur de cette communication. Cette exigence ne paraît pas être exagérée : les indications permettant à l'Institut d'entrer en relation avec le déposant devrait en effet suffire, la plupart du temps, pour établir son identité.

Les points de détail figurant à l'art. 5, al. 2 à 7, PLT seront réglés par voie d'ordonnance, comme c'était le cas jusqu'à présent dans l'art. 46 OBI. L'art. 56, al. 3, PLT comporte une norme de délégation qui énumère, à titre d'exemples, les domaines pour lesquels le Conseil fédéral doit arrêter une réglementation. Dans la foulée de la mise en œuvre de l'art. 5 et de la règle 2 PLT, il faudra adapter les art. 21, 22 et 46 OBI.

#### *Art. 58 Modification de la demande de brevet*

Conformément à l'art. 5 PLT, il est interdit de modifier ultérieurement la date de dépôt qui a été attribuée. C'est pourquoi il n'est pas possible de maintenir l'art. 58 LBI dans sa version actuelle. Par ailleurs, cette disposition a été à l'origine de problèmes dans la pratique. L'Institut était de plus en plus souvent confrontée à la modification des pièces techniques dès l'introduction de la procédure d'examen.

La LBI révisée propose une réglementation qui s'inspire de l'art. 123 CBE. Le déposant doit se voir donner la possibilité d'apporter au moins une fois une modification aux pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. La demande ne peut être modifiée de manière à ce que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Une telle demande serait rejetée. Les détails sont réglés par voie d'ordonnance.

## **2.3 Autres points de la révision**

### **2.3.1 Adaptation à la nouvelle LDes**

#### **2.3.1.1 Légitimation active du licencié exclusif**

*Article 73a Qualité pour agir du preneur de licence exclusive*

Pour le preneur de licence, la violation du brevet par un tiers peut représenter une menace existentielle. C'est pourquoi il a souvent un intérêt vital à intenter action pour faire cesser la violation. L'intérêt du preneur de licence exclusive est particulièrement grand car la licence exclusive procure une situation juridique très proche de celle du titulaire. L'art. 73a P-LBI tient compte de ce fait. Conformément à l'art. 35, al. 4, LDes, le preneur de licence peut intenter seul des actions en exécution d'une prestation. La condition en est qu'il ait obtenu la licence exclusive pour la Suisse ou mondiale et que la qualité pour agir ne soit pas expressément exclue dans le contrat de licence. Enfin, la légitimation active est subordonnée au fait que le contrat de licence ne l'exclue pas de manière explicite. Il n'est pas nécessaire que la licence soit inscrite au registre.

Lors des débats relatifs à la loi sur les designs, on a renoncé à une légitimation active de tous les preneurs de licence. En effet, il s'agissait d'éviter que des conflits ne surviennent entre les preneurs de licence pour savoir qui peut faire valoir la violation du brevet. L'art. 73a P-LBI prévoit cependant que tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en violation afin de faire valoir leur propre dommage.

*Artikel 77 Mesures provisionnelles*

L'art. 77, al. 5, P-LBI reprend pour le droit des brevets le contenu de l'art. 38, al. 4, LDes. Selon cet article, le preneur de licence exclusive est fondé à requérir des mesures provisionnelles.

#### **2.3.1.2 Intervention de l'Administration des douanes**

*Art. 86a Dénonciation d'envois manifestement illicites*

Selon l'art. 86a P-LBI, l'Administration des douanes peut, sans attendre une demande expresse du titulaire du droit, rendre celui-ci attentif à des envois lorsqu'il est manifeste que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement est imminent (cf. art. 8 LBI). Cette disposition constitue la base légale pour une information du titulaire par les autorités douanières. Cette annonce doit permettre à l'ayant droit de prendre les mesures préventives nécessaires (demande, justification de la vraisemblance de l'illicéité) afin de sauvegarder ses droits. Le critère du caractère manifeste ne permet cependant pas au titulaire d'exiger des autorités douanières qu'elles connaissent les brevets en question. Il ne s'agit pas non plus pour ces autorités de se livrer à une recherche systématique des envois suspects, ni à un véritable contrôle. Dans la pratique, l'Administration des douanes n'agira qu'exceptionnellement de manière autonome; la loi lui donne une base lui permettant d'intervenir dans les cas manifestes.

L'al. 2 prévoit que l'Administration des douanes fixe à la personne avertie un délai de trois jours ouvrables pour déposer une demande de rétention des objets concernés. Pendant ce délai, elle est autorisée à retenir les objets suspects. Pour autant qu'il n'ait pas été déposé de demande selon l'art. 86b, ces derniers demeurent sous la surveillance des douanes durant trois jours. Le délai court dès réception de la communication. Cette communication peut se faire de façon informelle, par exemple par fax ou par e-mail.

#### *Art. 86b Demande d'intervention*

S'il a des motifs sérieux de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents d'objets fabriqués illicitement— que ce soit suite à une enquête privée ou sur communication de l'Administration des douanes –, le titulaire peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces objets (*art. 86b, al. 1, P-LBI*). Les preneurs de licence peuvent aussi adresser une telle demande par écrit à l'Administration des douanes.

Le requérant doit fournir toutes les indications dont il dispose et qui sont nécessaires à l'Administration des douanes pour prendre une décision, notamment une description précise des objets (*al. 2*).

L'intervention de l'Administration des douanes vise à donner au requérant, par le biais d'une procédure aussi simple et rapide que possible, le temps nécessaire pour qu'un juge civil statue sur des mesures provisionnelles. Une procédure de recours irait à l'encontre de ce but, car un recours pourrait empêcher l'Administration des douanes d'intervenir en temps utile. C'est pour cette raison que celle-ci statue de manière définitive sur la demande de rétention des objets en cause. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs (*al. 3*).

#### *Art. 86c Rétention des objets*

Si l'Administration des douanes décide de retenir les objets en cause, elle en informe le requérant ainsi que la personne autorisée à disposer de ces objets (*art. 86c, al. 1, P-LBI*).

Selon l'al. 2, l'Administration des douanes retient les objets jusqu'à dix jours ouvrables à compter de la communication, ce délai devant permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles.

En vertu de l'al. 3, l'Administration des douanes peut, pour de justes motifs, retenir les objets pour une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

#### *Art. 86d Sûretés et dommages-intérêts*

L'art. 86d *P-LBI* règle la fourniture de sûretés et la réparation du préjudice résultant de mesures provisionnelles qui n'ont pas été ordonnées ou qui se sont révélées infondées. Il s'agit de principes généraux allant de pair avec la prise de mesures provisionnelles. Il va de soi que seul celui qui a déposé une demande de rétention peut être tenu de réparer le dommage qui résulte de la rétention.

### 2.3.1.3

## Adaptation de la loi sur les marques

### Article 41

L'actuel art. 41 LPM soumet la requête de poursuite de la procédure au rejet d'une demande en matière de marques de la part de l'Institut. Dans la pratique, l'Institut fait une interprétation libérale de cette disposition et accepte une demande de poursuite de la procédure même en l'absence d'une décision de rejet, par exemple lorsque le titulaire qui a manqué un délai s'en rend compte avant que l'Institut n'ait émis une décision de rejet. Afin d'harmoniser l'art. 41 LPM avec la pratique, il est proposé de modifier l'art. 41, al. 1, LPM. Le dépôt d'une requête de poursuite de la procédure ne serait ainsi plus soumis au rejet d'une demande en matière de marque. L'*art. 41, al. 1, P-LPM* reprend ainsi la formulation de l'art. 31, al. 1, LDes, qui correspond également à la situation qui prévaut en matière de brevets.

### Article 55, 59 et 78a

La proposition d'ajouter un nouvel *al. 4* à l'art. 55 LPM vise à introduire en droit des marques la légitimation active du preneur de licence exclusive ainsi que la possibilité pour tout preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon, conformément à l'art. 35, al. 4, LDes. On peut renvoyer aux commentaires concernant le droit des brevets (cf. ch. 2.3.1.1). L'art. 38, al. 4, LDes est repris à l'*art. 59, al. 5 P-LPM* et l'art. 52, al. 4, LDes à l'*art. 78a P-LPM*.

### Article 60a

Il est proposé d'introduire un nouvel *art. 60a P-LPM* prévoyant la communication à l'Institut par l'autorité judiciaire de tout jugement exécutoire entraînant la modification d'un enregistrement, conformément à l'art. 40 LDes. Le fait que l'Institut ne reçoive pas systématiquement les jugements susceptibles d'avoir une influence sur les données du registre a pour conséquence que ce dernier n'est pas toujours en adéquation avec la situation juridique exacte. La LBI connaît une réglementation semblable à son art. 60, al. 3.

### Articles 70 à 72

L'*art. 70, al. 1, P-LPM* crée la base juridique pour l'information par l'Administration des douanes du titulaire d'une marque, de l'ayant droit à une indication de provenance ou d'une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 LPM. Il ne doit pas découler de cette disposition une obligation pour l'Administration des douanes de mener des enquêtes au sujet de la marchandise fabriquée illicitement. L'*al. 2* précise que l'Administration des douanes peut retenir des envois suspects même sans requête préalable du titulaire. Les remarques relatives à l'art. 86a P-LBI valent par analogie.

Les modifications proposées pour les art. 71, al. 1 et 72, al. 1, LPM permettent une adaptation aux art. 47, al. 1 et 48, al. 1, LDes. On peut renvoyer au texte légal.

### 2.3.2 Promotion de l'innovation

La promotion des innovations susceptibles de protection selon le droit de la propriété intellectuelle doit figurer de manière explicite à l'art. 2, al. 1, let. b, LIPI en tant que tâche de l'Institut. Par le biais de la relation qui est établie avec l'exécution de la législation spéciale, il est signifié une première fois que cette nouvelle tâche doit être financée par le biais des taxes. Le financement par les taxes se trouve ensuite confirmé par le complément proposé à l'art. 13, al. 2, LIPI. Il y est en effet précisé que le principe de la couverture des coûts par les taxes s'applique également à la promotion de l'innovation. Concernant la justification d'un financement par les revenus des taxes, nous renvoyons tout d'abord à la partie générale (cf. ch. 1.3.6.2). Dans la pratique, les moyens proviennent essentiellement des taxes annuelles versées pour des brevets européens. Les mesures prises par l'Institut dans le cadre de la promotion de l'innovation devraient toutefois avoir des répercussions essentiellement dans le domaine des brevets, et ces taxes généreront – à moyen et à long terme – des revenus, même en cas de réduction; il ne sera pas nécessaire d'affecter la totalité de ces revenus au financement du système des brevets au sens étroit. Cela se justifie également dans l'optique d'une éventuelle participation de la Suisse à un futur brevet communautaire, car – comme déjà mentionné au ch. 1.3.6.2 – il faut s'attendre à une participation des offices nationaux aux taxes annuelles pour les brevets européens. Les revenus correspondants ne doivent pas être fiscalisés mais utilisés dans le contexte du système des brevets, par exemple pour des mesures de sensibilisation et de promotion. Comme il a été exposé ci-dessus, l'attribution de subventions est exclue.

L'Institut va s'atteler à cette nouvelle tâche en tâchant de répondre aux besoins et dans un souci d'efficacité. Il serait par exemple imaginable de prendre les mesures suivantes:

- ouverture d'un lieu de rendez-vous non virtuel destiné aux inventeurs indépendants, auquel des promoteurs industriels mais aussi des associations d'inventeurs et de conseils en brevets seront à tour de rôle à disposition pour dispenser leurs conseils;
- mise sur pied d'un centre virtuel pour les activités des promoteurs de l'innovation et soutien ponctuel par le financement de concours et de remises de prix;
- création d'une page d'accueil axée sur la créativité s'adressant aux enfants, aux jeunes et aux enseignants;
- organisation de camps de créativité pour les jeunes comprenant des projets soutenus par l'industrie privée;
- coordination et organisation d'actions régionales et nationales de sensibilisation sur les thèmes de la créativité et de la conversion d'idées.

Il n'est pas encore possible d'avancer de chiffres précis concernant les montants nécessaires à la réalisation de cette nouvelle tâche. Si la Suisse participait au futur brevet communautaire, ils dépendraient entre autres du montant des revenus qui en découlent. Si la Suisse restait à l'écart du brevet communautaire, le montant des taxes relatives aux brevets européens et suisses limiterait la marge de manœuvre. Celui-ci est fixé par le Conseil de l'Institut sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. Comme il a été mentionné ci-dessus, une augmentation des taxes n'est pas à craindre; tout au plus assistera-t-on à une réduction moins importante dans le futur. De

plus, l'évolution de la clé de répartition entre l'Office et les offices nationaux pour les revenus provenant des taxes jouera un rôle. Cette clé de répartition est actuellement de 50-50, mais peut être modifiée librement par le Conseil d'administration de l'OEB, dans la mesure où la part des offices nationaux n'est pas inférieure à 25 %.

### **2.3.3 Adaptation de la loi sur les brevets au PCT**

La modification de l'art. 22 PCT entraîne une adaptation de l'art. 138 LBI. En raison de l'harmonisation des délais des art. 22, al. 1 et 38, al. 1, let. a PCT, un délai unifié de 30 mois doit être respecté pour se conformer aux exigences de forme l'art. 138, al. 1, let. a à c LBI. L'art. 138, al. 1, P-LBI prévoit donc désormais un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. L'art. 138, al. 2, LBI peut être abrogé, ceci d'autant plus que la règle spéciale en rapport avec l'échéance de la troisième annuité contenue à la 2<sup>me</sup> phrase n'a pas été supprimée suite à la révision de 1995. Depuis 1995, les annuités ne sont dues que depuis la cinquième année.

### **2.3.4 Divers**

*Article 26 Action en nullité; causes de nullité*

Les chiffres de cet article deviennent des lettres.

*Artikel 28 Qualité pour agir*

Le chiffre 6 de l'art. 26, al. 1 LBI devient la lettre d. Le renvoi contenu à l'art. 28 LBI doit être adapté en conséquence.

*Articel 46a Poursuite de la procédure*

L'art. 46a, al. 4, LBI énumère une série de délais dont le non-respect n'est pas susceptible de poursuite de la procédure. La lettre g mentionne le délai pour l'élection selon l'art. 138, al. 2, LBI. Etant donné que ce délai ne doit pas être respecté à l'égard de l'Institut, il tombe déjà sous le coup de la lettre a de cette disposition. La lettre g peut donc être abrogée. Cette suppression ne change rien à la situation juridique actuelle, selon laquelle la poursuite de la procédure est exclue pour le délai pour l'élection.

*Article 140h Taxes*

Il est proposé de supprimer les alinéas 2 et 3 de l'art. 140h LBI et de les transférer dans l'ordonnance sur les brevets. Cela correspond à la situation juridique qui prévaut en matière de brevets et selon laquelle la durée des délais est réglée dans la loi et non dans l'ordonnance. La première phrase de l'art. 140h, al. 2, LBI reste dans la loi afin d'éviter tout doute quant au fait que les annuités doivent être payées pour la durée totale du certificat et non chaque année.

*Article 142 Passage de l'ancien au nouveau droit: Brevets*

Le principe selon lequel les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit (art. 142, al. 1 LBI) est conservé. Les al. 2 et 3 de l'art. 142 LBI ne sont cependant plus nécessaires. Ils se réfèrent à des brevets qui ont été déivrés encore avant l'entrée en vigueur de la loi révisée en 1978. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis cette révision et comme lors des dernières adaptations de la LBI aucun des points mentionnés aux al. 2 et 3 n'a été touché, il n'existe plus de brevets pouvant être concernés.

#### *Article 143 Demandes de brevet pendantes*

Quant aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le principe de l'al. 1 doit également être confirmé, à savoir que ces demandes sont réglées par le nouveau droit. Les let. a et d de l'al. 2 et 3 de l'art. 143 LBI doivent cependant être supprimées. Pour ce qui est des explications en rapport avec l'al. 2, let. a et al. 3, on peut renvoyer aux notes relatives à l'art. 142, al. 2 et 3 LBI. Il semble cependant de conserver l'art. 143, al. 2, let. b et c LBI. On se réfère à deux domaines qui n'ont pas subi de modifications lors la présente révision, mais qui en ont subi à l'occasion de la révision de 1995. C'est pourquoi ces dispositions sont conservées. La let. b fait cependant l'objet d'une adaptation rédactionnelle.

#### *Article 144 Brevetabilité*

La révision de 1978 des règles concernant la brevetabilité des inventions a nécessité l'introduction d'une disposition transitoire particulière pour les demandes de brevet pendantes, qui, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, portaient sur des inventions qui étaient brevetables selon l'ancien droit mais pas selon le nouveau droit. Entre temps, cette réglementation a perdu son sens et peut sans autres être supprimée. De plus, la dernière adaptation de 1995 en rapport avec la ratification de l'Accord sur les ADPIC concernant la brevetabilité des inventions ne saurait justifier de conserver cet article.

### **3 Conséquences**

#### **3.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que dans le secteur informatique**

Eu égard à l'autonomie de l'Institut en matière financière ainsi qu'en matière de personnel et d'informatique, le projet reste sans effet sur le personnel et sur le budget fédéral et n'a aucune incidence pour les cantons.

## 3.2

## Conséquences économiques

### 3.2.1

### Protection juridique des inventions biotechnologiques

Pour les entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie, qui sont soumises à une concurrence économique internationale croissante, l'efficacité de la protection découlant du brevet et la clarté des dispositions y relatives constituent un facteur clé de l'innovation et une condition indispensable à leur présence sur le marché mondial. Les investissements nécessaires pour la recherche et le développement dans le domaine de la biotechnologie sont en effet plus importants et plus risqués que dans beaucoup d'autres domaines de la technique. Par conséquent, il est impératif pour la poursuite de la recherche et du développement dans cette technologie d'avenir que les inventions biotechnologiques jouissent d'une protection efficace par brevet et qu'une sécurité juridique soit garantie durablement. En tant que droit exclusif, le brevet confère la possibilité de rentabiliser les capitaux investis dans le processus d'invention. Sans une protection de ce genre on ne pourrait éviter que les résultats de la recherche et du développement ne soient utilisés à des fins économiques par d'autres acteurs du marché sans participation au prix de revient. L'attrait d'investir dans la recherche et le développement serait perdu.

L'efficacité de la protection que confère le brevet n'est pas dans l'intérêt des seules industries pharmaceutiques opérant au niveau mondial. De petites entreprises de biotechnologie très actives dans la recherche dépendent de capitaux étrangers pour financer leurs coûts de recherche et de développement. Les investisseurs ne prennent le risque inhérent à ces activités que lorsque les produits ou les procédés qui sont déterminants pour le succès commercial sont protégés par un brevet et que ces brevets sont entourés d'une sécurité juridique. Comme des entreprises plus petites ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour fabriquer des produits commercialisables à partir de résultats de recherche, elles ont souvent intérêt à coopérer avec d'autres entreprises. La protection que confère le brevet permet de garantir les résultats de recherche et offre une bonne position de négociation dans la quête d'un partenaire de coopération potentiel. En l'absence de brevet pour des développements biotechnologiques, on supprimerait la possibilité pour les petites entreprises de biotechnologie de se développer. Ces principes ne valent pas uniquement pour les entreprises privées de biotechnologie, mais également pour les institutions publiques de recherche et les instituts publics désireux de commercialiser leurs inventions afin d'être en mesure de financer leurs futures dépenses liées à la recherche.

Le projet de révision consolide la protection par brevet pour les inventions dans le domaine du vivant sur la base de la pratique juridique actuelle et clarifie des questions de délimitation. Les modifications proposées offrent une protection par brevet pour les inventions biotechnologiques, qui est déterminante pour la compétitivité des entreprises biotechnologiques en Suisse et crée la sécurité juridique indispensable pour la prise de décisions d'investissement dans ce domaine technologique. Le projet apporte une revalorisation de la place économique suisse et contribue de manière décisive à éviter que la recherche et que le développement dans ce domaine ne se déplacent dans un pays ayant des conditions-cadres plus favorables dans le domaine du droit des brevets.

### **3.2.2 Trois traités en matière de droit des brevets**

En tant qu'Etat partie à la CUP, à l'Accord sur les ADPIC, au PCT et à la CBE, la Suisse est très impliquée dans le système international de brevet. Ceci se reflète également par la présence économique de notre pays dans le jeu de la concurrence internationale. Avec la globalisation des marchés, au sein de laquelle le brevet revêt une fonction clé dans tous les domaines de la technique en tant que moyen de retour sur investissements et instrument de promotion de l'innovation, le système international de brevet gagne toujours plus d'importance par rapport au système national. Ainsi, les demandes nationales subissent un recul continu, alors que les demandes PCT et CBE avec désignation de la Suisse sont en constante augmentation.

Grâce à l'Acte de révision de la CBE et l'Accord sur les langues, l'efficacité du système de brevet européen va être améliorée de manière décisive. L'Acte de révision simplifie la procédure d'examen devant l'Office et améliore la sécurité pour les utilisateurs. Elle contient également des mesures visant à maîtriser les demandes de brevet dont le nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années. L'Accord sur les langues facilite de manière décisive l'accès au brevet européen en réduisant les coûts relatifs aux traductions. En considération de l'importance que revêt le droit des brevets dans le domaine de l'innovation, de la croissance économique et de l'emploi dans toute l'Europe, on peut dire que la réforme du système de brevet européen et l'amélioration de la compétitivité par rapport aux Etats-Unis et au Japon qui en résulte permet une revalorisation de la place économique européenne. On peut donc compter avec des retombées positives pour les entreprises établies en Suisse.

Le PLT apporte également des améliorations appréciables pour les déposants et les titulaires de brevet. Il assure un standard minimum en matière de procédure et facilite l'accès à la protection par brevet dans une multitude de pays. Les procédures administratives liées au brevet prennent davantage en compte les besoins de l'utilisateur et deviennent plus efficaces. Grâce à l'allègement de la charge administrative qui pèse sur l'utilisateur du système de brevet, le PLT devrait également contribuer à la réduction des coûts pour une protection mondiale par le brevet. Ces améliorations sont importantes pour l'économie suisse, axée sur l'exportation, dont le succès dépend de manière décisive de la protection des innovations techniques à la base des produits. Elles assurent aux entreprises suisses un standard minimal en matière de procédure et facilitent l'accès à la protection par brevet à l'étranger pour leurs inventions. Une importante stimulation est ainsi créée pour la prise de risques à l'investissement.

### **3.3 Autres conséquences**

#### **3.3.1 Conséquences sur la recherche et le marché**

De par sa nature, le brevet est un moyen essentiel de stimulation de l'investissement dans des projets de recherche et de développement coûteux et de longue durée. L'obligation d'exposer l'invention dans la demande de brevet veille à la diffusion du nouvel état des connaissances et permet à d'autres chercheurs de se baser sur ces connaissances pour poursuivre le développement technique et scientifique. Le privilège de la recherche, qui fait partie du droit des brevets en vigueur et qui sera désormais ancré dans la loi, permet d'utiliser l'invention protégée à des fins expérimentales. Le titulaire d'un brevet peut interdire à tout tiers d'utiliser professionnellement l'invention protégée, mais il ne peut interdire d'effectuer des investigations

sur l'invention brevetée. C'est la raison pour laquelle les brevets représentent un instrument important, qui a fait ses preuves dans la promotion de la recherche et dans l'évolution technique.

Des voix se sont fait entendre pour dire que les modifications proposées visant à harmoniser le droit suisse des brevets à la Directive sur la biotechnologie aboutiraient à une restriction, voire à une véritable entrave de la recherche et du développement dans le domaine de la biotechnologie. Ces craintes ne sont pas fondées. Le privilège de la recherche laisse les coudees franches aussi bien à la recherche fondamentale qu'à la recherche appliquée et ne soumet finalement au droit des brevets que la commercialisation des résultats de la recherche. Par ailleurs, la présente révision contient une série de propositions qui garantissent la promotion de la recherche et du développement, un but inhérent au système des brevets : par exemple, la concrétisation de la notion d'invention et de la condition de l'application industrielle par l'exigence d'une description complète de l'application industrielle d'une séquence d'acide nucléique au moyen de l'indication de la fonction de cette dernière dans la description et la dépendance relativisée lors de séquences d'acide nucléique qui se chevauchent. En raison de ces limites soigneusement définies de la protection par brevet, il n'est pas à craindre que des conséquences négatives s'exercent sur le marché. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la brevetabilité des inventions biotechnologiques ne se trouve ni facilitée ni étendue par rapport à la situation actuelle. La condition de la description de l'application industrielle d'une séquence d'acide aminé au moyen de l'indication de sa fonction permet d'éviter efficacement le dépôt de demandes de brevet spéculatives.

### **3.3.2 Conséquences pour la Principauté du Liechtenstein**

Sur la base du Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (RS 0.232.149.514; ci-après : Traité sur les brevets), de l'Arrangement d'exécution du 10 décembre 1979 du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein sur les brevets (RS 0.232.149.514.1) et de l'Accord complémentaire du 2 novembre 1994 au Traité sur les brevets entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur les brevets (RS 0.232.149.514.0), la Suisse et la Principauté du Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets. Le droit fédéral en vigueur pour les brevets d'invention est applicable sur le territoire unitaire de protection (Art. 5, Traité sur les brevets).

En tant que membre de l'Espace économique européen, la Principauté du Liechtenstein a l'obligation de reprendre l'acquis communautaire en mettant en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive sur la biotechnologie. Cela présuppose une modification de la législation suisse, comme la propose le présent projet. Pour ce qui est de la compatibilité de celui-ci avec la Directive sur la biotechnologie, voir ci-dessous (cf. ch. 0).

## **4 Programme de la législature**

Le projet a été annoncé dans le Programme de la législature 2000-2003 (FF 2000 2224).

Le présent projet de révision a pour but principal d'harmoniser la LBI avec la Directive sur la biotechnologie. Lors de l'élaboration du présent projet, le texte de la directive a donc été pris en compte et a été transposé dans la mesure où cela s'est avéré possible et nécessaire. Le présent projet de révision assure l'eurocompatibilité de la protection par brevet octroyée en Suisse pour les inventions portant sur de la matière biologique. Comme la conformité avec les dispositions de la Directive sur la biotechnologie a déjà été mentionnée dans les commentaires des dispositions particulières, on peut se contenter ici de renvoyer à ces explications.

Le projet tient aussi compte des traités internationaux existants et des obligations qu'ils impliquent pour la Suisse dans le domaine du droit des brevets (cf. à ce sujet ch. 121).

Les adaptations de la LBI à la Directive sur la biotechnologie sont également conformes à la Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (Convention sur la biodiversité; RS 0.451.43), dont le but est le maintien et l'utilisation durable de la diversité des espèces ainsi que le partage des avantages qui en résultent. La Convention sur la biodiversité prévoit entre autres que les pays d'origine devraient recevoir une compensation pour les avantages économiques résultant de l'utilisation de leurs ressources génétiques. Toutefois, aucun modèle déterminé de partage des bénéfices n'est proposé. Dans une note interprétative, la Suisse a souligné l'importance des principes et des règles de la protection de la propriété intellectuelle, notamment dans le domaine des technologies de pointe comme la biotechnologie.

Dans son consid. 27, la Directive sur la biotechnologie arrête que, si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu. Il est en même temps dit clairement que ces indications ne portent pas préjudice à l'examen des demandes de brevet et à la validité des droits résultant des brevets délivrés. Le présent projet de révision n'a pas repris cette règle pour les raisons suivantes : les questions d'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels des communautés indigènes et locales ainsi que celles de l'indemnisation des avantages économiques découlant de leur utilisation («*access and benefit sharing*») font l'objet de discussions dans diverses enceintes internationales. Au premier plan se tient l'OMPI, en particulier son Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, divers fora dans le cadre de la Convention sur la biodiversité ainsi que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, en particulier sa Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Dans l'optique d'une solution à la problématique de l'accès aux ressources et du partage des bénéfices, diverses pistes sont discutées, sans que des résultats concrets n'aient encore pu être trouvés. Si une disposition correspondant au consid. 27 de la Directive sur la biotechnologie était introduite, qui n'est pas obligatoire pour les Etats membres de l'UE, on préjugerait des développements internationaux, on entraverait la recherche de solutions, et la marge de manœuvre de la Suisse se trouverait restreinte. Il est donc judicieux d'attendre les résultats des négociations internationales. Si les solutions trouvées au niveau international s'avéraient avoir un lien avec le

droit des brevets, elles pourraient toujours être prises en considération lors d'une révision ultérieure de la LBI.

Les autres modifications de la LBI, qui résultent de la ratification de l'Acte de révision, de l'Accord sur les langues et du Traité sur le droit des brevets, sont conformes aux obligations internationales de la Suisse. Il convient de souligner que les art. 86a à 86d P-LBI concernant l'intervention de l'Administration des douanes correspondent aux art. 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions correspondantes de l'UE.

## **6 Bases légales**

### **6.1 Constitutionnalité**

#### **6.1.1 Protection juridique des inventions biotechnologiques**

Le présent acte législatif de modification, tout comme la LBI dans son ensemble, se fonde sur les art. 122 et 123 nCst. (art. 64 et 64bis aCst.) La concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs se fonde sur les art. 119 et 120. nCst. (art. 24novies aCst) et figure à l'art. 2, al. 1, P-LBI.

#### **6.1.2 Trois traités dans le domaine du droit des brevets**

Le projet de révision de la loi, comme la loi actuelle, se fonde sur les art. 122 et 123 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). La base constitutionnelle de la demande de ratification des trois conventions dans le domaine des brevets est l'art. 54, al. 1, nCst. La compétence de la l'Assemblée fédérale découle de l'art. 166, al. 2, Cst.

Il reste à examiner si la décision d'approbation de l'Assemblée fédérale doit être soumise au référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, nCst. Cette possibilité existe pour les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et qui ne sont pas dénonçables (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, nCst.), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, nCst.) ou qui entraînent une unification multilatérale du droit (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, nCst.). Les trois conventions internationales en question sont dénonçables en tout temps (cf. art. 24 PLT, art. 174 CBE et art. 8 de l'Accord sur les langues). Conformément à l'art. 20 PLT, la ratification du traité présuppose l'adhésion à l'OMPI ou la qualité d'Etat partie à la CUP. Il n'importe cependant pas de décider ici de cette adhésion ou de cette qualité d'Etat partie; en effet, la Suisse est membre de l'OMPI depuis le 26 avril 1970 déjà et partie contractante de la CUP depuis le 7 juillet 1884. Selon la pratique actuelle, seuls les traités qui contiennent du droit unifié issu de négociations, qui remplacent ou tout au moins complètent le droit interne et qui sont directement applicables pour l'essentiel de leur contenu (*self-executing*) entraînent une unification multilatérale du droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, nCst. Ce nouveau droit uniforme doit régler de manière exhaustive un domaine juridique défini et bien déterminé, c'est-à-dire il doit, en tant que droit uniforme créé au niveau international, présenter une étendue matérielle et formelle telle qu'il paraît opportun, à l'échelle nationale aussi, d'arrêter une loi spéciale (FF 1986 II 748 s.). En tant que traité relatif à la réglementation de formalités liées au droit des brevets, le PLT

contient principalement des dispositions administratives pour le dépôt et le maintien d'un brevet au niveau international. Par conséquent la protection obtenue dans les Etats membres grâce à une demande internationale continue d'être subordonnée à la législation nationale. Le PLT n'aura d'incidence que sur quelques-unes des dispositions matérielles régissant la protection et certains aspects procéduraux de la demande nationale. Il n'entraîne donc pas une unification multilatérale du droit. Les adaptations matérielles effectuées dans le cadre de la révision de la CBE et les nouveautés introduites par l'Accord sur les langues, quant à elles, ne présentent pas l'étendue susmentionnée justifiant l'élaboration d'une nouvelle loi.

Lors de l'approbation des protocoles n° 6, 7 et 8 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et de plusieurs conventions concernant la navigation maritime (FF 1987 I 1002 ss), l'Assemblée fédérale a précisé cette pratique et décidé qu'il pouvait y avoir, dans certains rares cas – eu égard à la signification et à la nature des dispositions ou la création d'organes internationaux de contrôle – unification multilatérale du droit lorsque les normes internationales en question n'étaient pas nombreuses. Ayant pris connaissance des considérations formulées par les Chambres fédérales, le Conseil fédéral avait décidé qu'il examinerait dans chaque cas particulier s'il y a lieu de concrétiser ces normes à la lumière de l'ordre constitutionnel suisse (FF 1988 II 895). Le PLT, qui n'a aucune incidence sur le droit matériel des brevets, contient exclusivement des prescriptions formelles, qui visent à harmoniser des formalités de la procédure des brevets au niveau mondial. Il ne touche donc pas à la compétence législative des Etats contractants relative au droit matériel des brevets (art. 2(2) PLT). Les modifications de la CBE portent essentiellement sur des aspects techniques. Les quelques points qui relevant du droit matériel ne sont pas de nature à porter atteinte à la compétence législative des Etats contractants. L'Accord sur les langues, enfin, prévoit seulement que les Etats adhérent renonceront dorénavant à la traduction dans leur langue nationale du brevet délivré en allemand, en français ou en anglais par l'Office. Il s'ensuit par conséquent que les trois conventions internationales ne présentent pas la signification exigée pour justifier une unification du droit matériel. Ces conventions ne sont donc pas soumises au référendum facultatif prévu pour les traités internationaux conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, nCst.

## **6.2 Délégation de compétences législatives**

L'art. 35b, al. 3, P-LBI prévoit de déléguer au Conseil fédéral une compétence législative, qui dépasse celle d'édicter une législation d'exécution. La disposition en question autorise le Conseil fédéral à régler l'étendue et les modalités du privilège des agriculteurs en matière de plantes et d'animaux. Il s'agit d'établir pour quelles espèces végétales utilisées dans l'agriculture le privilège des agriculteurs s'appliquera. Le privilège des agriculteurs doit avoir le même contenu en droit des brevets qu'en droit de la protection des obtentions végétales; conséquemment, ces modalités seront donc réglées dans l'ordonnance sur la protection des obtentions végétales, qui s'appliquera aux deux domaines.

L'art. 50, al. 4, du présent projet de révision prévoit encore la délégation d'une autre compétence législative au Conseil fédéral. Elle se contente d'autoriser le Conseil fédéral à régler le dépôt et l'accès aux échantillons déposés. Les dispositions correspondantes figurent déjà à l'art. 27 OBI. Dorénavant, elles ne s'appliqueront plus exclusivement aux inventions portant sur des micro-organismes, mais également à toutes les inventions portant sur de la matière biologique. Le même chose vaut en

rapport avec l'art. 56, al. 3, P-LBI, qui autorise le Conseil fédéral à régler dans l'ordonnance les détails concernant la reconnaissance de la date de dépôt conformément à l'art. 5 PLT. Les dispositions d'exécution correspondantes se trouvent déjà à l'art. 46 OBI.

# Index

<b>1</b>	<b>Partie générale</b>	<b>9</b>
1.1	Protection juridique des inventions biotechnologiques	9
1.1.1	Contexte	9
1.1.1.1	Tentative de révision de 1989	9
1.1.1.2	Initiative et motion Gen-lex	9
1.1.1.3	Motion Leumann	10
1.1.2	Position actuelle du Conseil fédéral	10
1.1.3	Situation des inventions biotechnologiques en droit des brevets	12
1.1.3.1	Situation au niveau international	12
1.1.3.1.1	Situation juridique en Europe	12
1.1.3.1.2	Accord sur les ADPIC	15
1.1.3.2	Protection par brevet des inventions dans le domaine du vivant :situation actuelle en Suisse	15
1.1.3.2.1	Remarques générales	15
1.1.3.2.2	Conditions de la brevetabilité	16
1.1.3.2.3	Exclusions de la brevetabilité	17
1.2	Trois traités dans le domaine du droit des brevets	21
1.2.1	Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens	21
1.2.2	Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE	22
1.2.3	Traité sur le droit des brevets du 1 <sup>er</sup> juin 2001	24
1.3	Points essentiels de la révision	25
1.3.1	Points de révision dans le domaine de la biotechnologie	25
1.3.2	Portée de la révision dans le domaine de la biotechnologie	25
1.3.3	Adaptation de la loi sur les brevets à l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens	26
1.3.4	Adaptation de la loi sur les brevets à l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE	27
1.3.5	Adaptation de la loi sur les brevets au Traité sur le droit des brevets	27
1.3.6	Autres points de la révision	27
1.3.6.1	Adaptation à la loi sur les designs	27
1.3.6.1.1	Qualité pour agir du preneur de licence exclusive	27
1.3.6.1.2	Intervention de l'Administration des douanes	28
1.3.6.2	Promotion de l'innovation	28
1.3.6.3	Divers	31
<b>2</b>	<b>Partie spéciale</b>	<b>31</b>
2.1	Protection juridique des inventions biotechnologiques	31
2.1.1	Terminologie	31
2.1.2	Commentaire des diverses dispositions	31
2.1.2.1	Exclusions de la brevetabilité (art. 2 P-LBI)	31

2.1.2.1.1	Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (art. 2, al. 1, P-LBI)	32
2.1.2.1.2	Corps humain (art. 2, al. 2, P-LBI)	34
2.1.2.1.3	Variétés végétales, races animales et procédés biologiques par essence (art. 2, al. 3, let. a, P-LBI)	34
2.1.2.1.4	Méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic (art. 2, al. 3, let. b, P-LBI)	35
2.1.2.2	Effets du brevet (art. 9 à 10a P-LBI)	35
2.1.2.2.1	Protection découlant des brevets de procédé (art. 9 P-LBI)	35
2.1.2.2.2	Protection de la matière reproductible biologiquement (art. 10 P-LBI)	37
2.1.2.2.3	Privilège de la recherche (art. 10a P-LBI)	37
2.1.2.3	Restrictions légales aux droits découlant du brevet	38
2.1.2.3.1	Matière biologique mise en circulation (art. 35a P-LBI)	38
2.1.2.3.2	Privilège des agriculteurs (art. 35b P-LBI)	39
2.1.2.3.3	Licences dépendantes (art. 36a P-LBI)	41
2.1.2.4	Demande de brevet	42
2.1.2.4.1	Forme de la demande (art. 49 let. f, P-LBI)	42
2.1.2.4.2	Exposé de l'invention (art. 50 P-LBI)	43
2.2	Trois traités dans le domaine du droit des brevets	44
2.2.1	Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens	44
2.2.1.1	Réformes institutionnelles et politiques	44
2.2.1.1.1	Institutionnalisation de la conférence ministérielle	44
2.2.1.1.2	Simplification de l'adaptation de la CBE aux textes internationaux	44
2.2.1.1.3	Ancrage d'autres accords dans la CBE	45
2.2.1.2	Droit matériel	45
2.2.1.2.1	Applications thérapeutiques ultérieures	45
2.2.1.2.2	Protocole sur l'interprétation de l'art. 69 CBE <i>rév.</i>	46
2.2.1.3	Modifications de la procédure devant l'Office	47
2.2.1.3.1	Procédure de limitation ou de révocation	47
2.2.1.3.2	Requête en révision	47
2.2.1.3.3	Informations sur l'état de la technique	48
2.2.1.3.4	Représentation professionnelle	49
2.2.1.3.5	Nullité des brevets européens	49
2.2.1.4	Modifications de l'organisation interne de l'Office	50
2.2.1.5	Modifications formelles	50
2.2.1.6	Réserves	50

2.2.2	Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 de la CBE	51
2.2.3	Traité sur le droit des brevets du 1 <sup>er</sup> juin 2001	52
2.2.3.1	Champ d'application	52
2.2.3.2	Dispositions générales (art. 1 à 4 et règle 1 PLT)	54
2.2.3.3	Date de dépôt (art. 5 et règle 2 PLT)	54
2.2.3.4	Conditions quant à la forme et au contenu des demandes de brevet (art. 6 et règles 4 à 6 PLT)	56
2.2.3.5	Mandataire et obligation de constituer un mandataire (art. 7 et règle 7 PLT)	58
2.2.3.6	Communications (art. 8 et règles 8 à 11 PLT)	59
2.2.3.7	Notifications (art. 9 PLT)	61
2.2.3.8	Validité et révocation d'un brevet (art. 10 PLT)	62
2.2.3.9	Prolongation de délai, poursuite de la procédure, rétablissement des droits (art. 11 et 12 et règles 12 et 13 PLT)	63
2.2.3.10	Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité (art. 13 et règle 14 PLT)	64
2.2.3.11	Changements et inscriptions dans le registre des brevets (règles 15 à 17 PLT)	65
2.2.3.12	Dispositions d'ordre conventionnel et administratif	67
2.2.3.12.1	Rapports avec la CUP (art. 15 PLT)	67
2.2.3.12.2	Effets des révisions et des modifications du PCT (art. 16 PLT)	67
2.2.3.12.3	Assemblée des parties contractantes (art. 17 PLT)	68
2.2.3.12.4	Entrée en vigueur et dénonciation (art. 21 et 24 PLT)	68
2.2.3.12.5	Application du traité aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur (art. 22 PLT)	68
2.2.3.12.6	Réserves (art. 23 PLT)	69
2.2.4	Détail des dispositions nécessaires à l'adaptation de la loi sur les brevets aux trois traités en matière de brevets	69
2.2.4.1	Adaptation de la loi sur les brevets à l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et à l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 CBE	69
2.2.4.2	Adaptation de la loi sur les brevets au traité sur le droit des brevets	75
2.3	Autres points de la révision	77
2.3.1	Adaptation à la nouvelle LDes	77
2.3.1.1	Légitimation active du licencié exclusif	77
2.3.1.2	Intervention de l'Administration des douanes	77
2.3.1.3	Adaptation de la loi sur les marques	79
2.3.2	Promotion de l'innovation	80
2.3.3	Divers	81

<b>3</b>	<b>Conséquences</b>	<b>82</b>
3.1	Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que dans le secteur informatique	82
3.2	Conséquences économiques	83
3.2.1	Protection juridique des inventions biotechnologiques	83
3.2.2	Trois traités en matière de droit des brevets	84
3.3	Autres conséquences	84
3.3.1	Conséquences sur la recherche et le marché	84
3.3.2	Conséquences pour la Principauté du Liechtenstein	85
<b>4</b>	<b>Programme de la législature</b>	<b>85</b>
<b>5</b>	<b>Relation avec le droit européen et avec le droit international</b>	<b>86</b>
<b>6</b>	<b>Bases légales</b>	<b>87</b>
6.1	Constitutionnalité	87
6.1.1	Protection juridique des inventions biotechnologiques	87
6.1.2	Trois traités dans le domaine du droit des brevets	87
6.2	Délégation de compétences législatives	88