



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# **Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention**

**[Loi sur les brevets, LBI]**

**Rapport explicatif  
relatif à l'ouverture de la procédure de consultation**

## Condensé

*Grâce à ses entreprises innovantes, la Suisse figure depuis plusieurs années au premier rang de l'Indice mondial de l'innovation. La protection des inventions au moyen de brevets contribue de manière significative à ce succès. Il est essentiel pour la compétitivité de la Suisse, qui repose notamment sur l'innovation, que le droit des brevets soit tourné vers l'avenir et qu'il tienne compte des besoins de l'ensemble de l'économie. Le présent projet modernise le droit des brevets de telle sorte à offrir aux acteurs de l'innovation suisses une procédure d'examen des brevets qui réponde aux standards internationaux.*

### Contexte

Le 12 décembre 2019, le Parlement a adopté la motion 19.3228 Hefti Thomas « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque » (ci-après : la « motion Hefti »). La motion charge le Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi relatif à une révision du droit suisse des brevets. Ce projet doit notamment inclure un examen des brevets qui soit attrayant pour les utilisateurs, qui réponde aux standards internationaux et qui prévoie des procédures d'opposition et de recours efficaces et abordables, et instaurer un modèle d'utilité sans examen quant au fond, c'est-à-dire du contenu.

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen (CBE) en Suisse le 7 octobre 1977, les entreprises disposent de deux possibilités pour obtenir un brevet produisant effet en Suisse. Elles peuvent, d'une part, déposer une demande de brevet européen (EP) auprès de l'Office européen des brevets (OEB). L'OEB est un organe de l'Organisation européenne des brevets, laquelle a été créée sur la base de la CBE : il mène une procédure centralisée de délivrance des brevets pour les 38 États membres actuels de la CBE, au cours de laquelle toutes les conditions de brevetabilité sont examinées, y compris la nouveauté et l'activité inventive (examen complet). D'autre part, les entreprises peuvent déposer une demande de brevet national (suisse) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Ce brevet suisse est délivré conformément aux dispositions de la loi suisse sur les brevets (LBI) en vigueur, sans examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive, mais avec vérification de toutes les autres conditions de brevetabilité, telles que l'unité, la clarté et les exigences formelles. La procédure d'examen est en conséquence rapide et peu coûteuse. Elle comporte toutefois un inconvénient : lors de l'enregistrement, ni les titulaires ni les tiers ne disposent d'une évaluation fiable quant à la validité du brevet examiné par l'IPI, à la différence des brevets soumis à un examen complet effectué par l'OEB ou par les offices des brevets de nombreux autres États tels que l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou Singapour. Les entreprises suisses souhaitant obtenir un brevet avec examen complet du contenu doivent ainsi s'adresser à l'OEB à Munich. En raison des démarches et des coûts que cela implique, cette voie est principalement empruntée par les grandes entreprises. En conséquence, le brevet suisse a perdu de son importance vis-à-vis du brevet européen. Ces dernières années, la Suisse n'a délivré que quelque 750 brevets nationaux par an; à titre de comparaison, 12 000 brevets sont examinés tous les ans par l'OEB, puis validés dans notre pays.

*Cette situation est surtout insatisfaisante pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont besoin d'une protection efficace des brevets au niveau suisse. Il s'agit de PME dont le marché primaire se trouve en Suisse et qui souhaitent se limiter au cadre juridique connu du brevet suisse. Ces entreprises montrent un grand intérêt pour un brevet suisse présentant une plus grande sécurité juridique, une option à laquelle elles n'ont aujourd'hui pas accès.*

*Pour certaines entreprises, qui souhaitent conserver un système de protection rapide et abordable, l'examen complet d'un brevet suisse se révèle cependant trop complexe et trop coûteux. Pour ces entreprises, un droit de protection sans examen complet, appelé « modèle d'utilité », constituerait une alternative avantageuse au brevet entièrement examiné. Le modèle d'utilité réunit de nombreux avantages de l'actuel brevet suisse non soumis à un examen complet : il est peu coûteux et est délivré beaucoup plus rapidement que le brevet avec examen complet.*

### **Contenu du projet**

*L'avant-projet propose deux mesures centrales en vue de la modernisation du droit des brevets. Première mesure : l'instauration de l'examen complet pour les demandes de brevet. L'examen des brevets effectué actuellement par l'IPI est élargi pour inclure les critères centraux de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen complet répond aux standards internationaux et permet une harmonisation avec le système de la CBE ainsi qu'avec les systèmes de la majorité des États membres de la CBE et de nombreux autres États dans le monde. Comme alternative au brevet européen avec examen complet, les inventeurs pourront obtenir un brevet suisse entièrement examiné : il s'agit là d'une véritable solution de remplacement, car l'examen complet favorise la transparence et renforce la sécurité juridique pour les titulaires de brevets et les tiers. Si, à l'avenir, un brevet suisse leur est opposé, ils sauront que son contenu aura fait l'objet d'un examen complet.*

*Il convient de garantir que l'examen des critères de la nouveauté et de l'activité inventive puisse être vérifiée dans le cadre d'un recours. Le demandeur pourra interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision négative rendue par l'IPI. Les tiers pourront, dans le cadre de la procédure d'opposition existante, demander à l'IPI de vérifier si les critères de la nouveauté et de l'activité inventive ont été correctement examinés lors de l'enregistrement du brevet. La procédure de recours doit rester efficace et abordable. Avec l'introduction de l'examen complet, les exigences en matière de qualifications spécialisées à l'égard du TAF, instance de recours compétente pour les décisions rendues par l'IPI, augmentent. À l'avenir, le TAF sera lui aussi confronté aux critères d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive : il devra donc veiller à disposer aussi bien des connaissances spécialisées en matière de droit des brevets que de l'expertise technique requise.*

*Seconde mesure : l'introduction du modèle d'utilité sans examen complet avec une durée de protection limitée à côté du brevet entièrement examiné. Le modèle d'utilité est destiné à remplacer l'actuel brevet suisse, qui ne fait pas l'objet d'un examen complet. Les PME et les inventeurs pour lesquels un examen complet s'avère trop long et trop coûteux peuvent ainsi obtenir un titre de protection abordable et délivré rapidement; à l'instar de l'actuel brevet suisse. Ce titre les qualifie également pour l'adhésion à la « patent box ».*

*Ce système double composé, d'une part, d'un brevet avec examen complet et, d'autre part, d'un modèle d'utilité, offre plus de choix aux entreprises et aux inventeurs, qui*

*peuvent ainsi adapter leur stratégie de protection à leurs besoins et à leurs ressources économiques. L'attractivité de la Suisse en tant que pôle d'innovation s'en trouve par ailleurs renforcée.*

*L'avant-projet vise en outre à donner à l'IPI la possibilité de collaborer avec d'autres offices de brevets nationaux ou régionaux (p. ex. l'OEB) et de conclure des accords internationaux dans le cadre de cette coopération aux niveaux technique et administratif. Ces accords impliquent notamment l'échange et l'utilisation de résultats de travaux réalisés dans le cadre de l'examen des brevets et de rapports sur l'état de la technique.*

*Enfin, l'avant-projet constitue l'occasion de procéder à quelques modifications de nature rédactionnelle.*

## Table des matières

<b>Condensé</b>	<b>2</b>
<b>1 Contexte</b>	<b>7</b>
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés	7
1.2 Solutions étudiées et solution retenue	10
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral	18
1.4 Classement d’interventions parlementaires	19
<b>2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen</b>	<b>19</b>
<b>3 Présentation du projet</b>	<b>20</b>
3.1 Réglementation proposée	20
3.2 Corrélation entre les tâches et les ressources financières	29
3.3 Mise en œuvre	29
<b>4 Commentaires</b>	<b>29</b>
4.1 Considérations générales	29
4.2 Structure de la LBI	29
4.3 Commentaires sur les dispositions	30
<i>Titre</i>	30
<b>5 Conséquences</b>	<b>63</b>
5.1 Conséquences générales	63
5.2 Conséquences pour la Confédération	65
5.2.1 Conséquences financières	65
<i>Conséquences pour les tribunaux</i>	67
5.2.2 Conséquences sur l’état du personnel	68
<i>Conséquences pour l’IPI</i>	68
<i>Conséquences pour les tribunaux</i>	68
5.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne	69
5.3.1 Conséquences pour les différents groupes de la société	69
5.3.2 Conséquences pour l’économie dans son ensemble	71
5.4 Autres conséquences	72
<b>6 Aspects juridiques</b>	<b>72</b>
6.1 Constitutionnalité	72
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse	72
6.3 Forme de l’acte à adopter	73
6.4 Frein aux dépenses	73
6.5 Délégation de compétences législatives	73
6.6 Protection des données	74
Liste des abréviations utilisées	75



# 1 Contexte

## 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés

Grâce à ses entreprises innovantes, la Suisse figure depuis plusieurs années au premier rang de l'Indice mondial de l'innovation<sup>1</sup>. Les brevets contribuent de manière significative à ce succès : le droit des brevets revêt donc une importance fondamentale pour l'économie suisse. Afin que notre économie reste compétitive, le droit suisse des brevets doit être soumis à un état de lieux à intervalles réguliers et, si nécessaire, modernisé. Ainsi seulement, il pourra répondre aux standards internationaux, offrir une protection attrayante aux titulaires de brevets et contribuer à maintenir la Suisse parmi les pays les plus innovants au monde.

Les brevets sont délivrés dans le but de protéger les inventions. La LBI<sup>2</sup> ne définit toutefois pas ce qu'est une « invention ». Pour la doctrine et la jurisprudence, une invention est considérée comme un enseignement technique ; en d'autres termes, une invention apporte une solution technique à un problème concret. Il ne suffit pas qu'une invention soit nouvelle pour être brevetable. Elle doit aussi présenter un caractère innovant et se différencier de manière notable des inventions existantes. En d'autres mots : elle doit reposer sur une activité inventive. Partant, ce qui est évident pour une personne du métier ne constitue pas une innovation (digne d'être protégée par un brevet)<sup>3</sup>. L'invention doit par ailleurs être utilisable industriellement et ne doit faire l'objet d'aucun motif d'exclusion de la protection prévu par la loi. Ces conditions matérielles de brevetabilité sont des standards internationaux minimaux contenues dans de nombreuses lois nationales et conventions régionales et internationales en matière de brevets.

Si les inventeurs ou les entreprises souhaitent breveter une invention en Suisse, plusieurs possibilités s'offrent à eux : la voie « nationale », la voie « régionale » ou « européenne » par le biais de la CBE<sup>4</sup> et, enfin, la voie « internationale » par le biais du Traité de coopération en matière de brevets (Traité de coopération en matière de brevets; PCT)<sup>5</sup>.

Une demande nationale de brevet doit remplir les différentes conditions formelles et matérielles requises par la Loi sur les brevets (LBI) et l'ordonnance sur les brevets

<sup>1</sup> L'Indice mondial de l'innovation, qui analyse quelque 130 pays, est publié conjointement par l'OMPI, l'Institut européen d'administration des affaires (école française) INSEAD ainsi que l'Université Cornell. L'enquête, réalisée chaque année, se base sur 80 indicateurs. Sont prises en compte dans l'analyse aussi bien les conditions préalables pour favoriser l'innovation que les nouveautés créées à partir de cette innovation. Le classement de 2019 se présentait comme suit (classement de 2018 entre parenthèses) : Suisse (1), Suède (4), États-Unis (6), Pays-Bas (2), Royaume-Uni (4), Finlande (7), Danemark (8), Singapour (5), Allemagne (9) et Israël (11). Le classement peut être consulté sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse <https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4434>.

<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>3</sup> Cf. art. 1, al. 2, LBI.

<sup>4</sup> RS 0.232.142.2 La CBE est un traité international qui a mené à la création de l'Organisation européenne des brevets et qui régit la délivrance des brevets européens. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 7 octobre 1977; l'UE n'en est pas membre.

<sup>5</sup> RS 0.232.141.1 Le PCT est un traité international administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège social est situé à Genève. Il permet aux demandeurs de solliciter une protection de leur invention dans autant d'États contractants qu'ils le souhaitent et de bénéficier ainsi d'une couverture presque mondiale. Ce sont les offices nationaux ou régionaux (p. ex. l'OEB) qui sont compétents pour la procédure d'examen et qui délivrent le brevet.

(OBI)<sup>6</sup>. L'examen des conditions de brevetabilité est effectué par l'IPI dans le cadre de la procédure de délivrance. L'une des particularités du droit suisse des brevets en vigueur est que dans le cadre dudit examen, l'IPI n'examine pas les deux conditions de brevetabilité déterminantes, à savoir la nouveauté et l'activité inventive de l'invention concernée<sup>7</sup>. Bien que ces deux critères soient une condition préalable à la validité juridique d'un brevet, ils ne sont pas examinés sur la base de la demande de brevet, mais seulement dans le cas d'une éventuelle action civile en nullité. Par le passé, la question de l'examen complet a été débattue à de nombreuses reprises dans le cadre des révisions de la LBI. À l'occasion de la révision de 1954, la loi a introduit, dans un premier temps, l'examen complet (appelé alors « examen préalable ») pour l'industrie textile et les instruments de mesure du temps. Celui-ci devait être étendu, dans un second temps, à l'électrotechnique et à d'autres industries; il n'a toutefois jamais été mis en œuvre. Au lieu de cela, il a été entièrement supprimé en 1995, même pour l'industrie textile et l'horlogerie, au motif que la voie européenne couvrirait largement les besoins de l'économie. À l'époque, on estimait que la demande de brevet européen convenait à l'industrie, de sorte que la Suisse n'avait plus besoin d'examen complet<sup>8</sup>.

En vertu de la CBE, une entreprise peut déposer une demande de brevet auprès de l'OEB, à Munich, ou auprès de sa succursale à La Haye. La CBE permet à l'Organisation européenne des brevets<sup>9</sup> de mettre à la disposition de ses États membres (dont la Suisse fait partie) une procédure de délivrance des brevets centralisée et unifiée au niveau européen. Contrairement à l'IPI, l'OEB procède à un examen complet des conditions de brevetabilité, donc aussi des critères de la nouveauté et de l'activité inventive. Avec une demande unique, les déposants peuvent ainsi obtenir un brevet qui prend effet parallèlement dans un grand nombre de pays européens. Les demandeurs peuvent désigner la Suisse (y compris le Liechtenstein<sup>10</sup>) comme l'un des pays dans lesquels la protection conférée par le brevet doit produire effet. Cette procédure débouche ainsi sur la délivrance d'un brevet suisse, tout comme le ferait le dépôt d'une demande nationale auprès de l'IPI, la différence principale déjà évoquée étant que le brevet européen produisant effet en Suisse (et au Liechtenstein) a été examiné du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive également.

Enfin, les entreprises ont la possibilité de déposer une demande internationale au sens du PCT. Ce système permet de demander la protection par brevet simultanément dans un grand nombre de pays au moyen d'une unique demande déposée auprès de l'OMPI, à Genève. La demande internationale a dans tous les États contractants du PCT les mêmes effets qu'une demande nationale ou régionale. À la différence de la procédure via la CBE, la voie du PCT ne prévoit pas de procédure centralisée de délivrance. En d'autres termes, l'OMPI harmonise uniquement la procédure de dépôt;

<sup>6</sup> RS 232.141

<sup>7</sup> Cf. art. 59, al. 4, LBI.

<sup>8</sup> Message du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention et un arrêt fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens; FF 1993 III 666.

<sup>9</sup> L'Organisation européenne des brevets a été instituée en 1977 sur la base de la CBE. Elle compte actuellement 38 États membres, parmi lesquels les pays membres de l'UE, les États membres de l'AELE (dont la Suisse) et la Turquie. Elle est compétente pour la gestion et le développement de la CBE.

<sup>10</sup> Selon le Traité du 22.10.1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets; RS 0.232.149.514), la Suisse et le Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets.



elle ne procède toutefois à aucun examen matériel. Après avoir suivi les principales étapes de la procédure de dépôt (phase dite « internationale »)<sup>11</sup>, le demandeur doit poursuivre la procédure devant les autorités nationales ou régionales, par exemple l'OEB (phase dite « nationale » ou « régionale »)<sup>12</sup> s'il souhaite obtenir un droit de protection national. Toute demande internationale déposée au sens du PCT en vue d'obtenir un brevet suisse fait l'objet d'un examen matériel par l'IPI sur la base de la LBI. À l'instar de la demande nationale débouchant sur la délivrance d'un brevet suisse, elle n'est pas examinée du point de vue de la nouveauté ni de l'activité inventive.

Selon le droit suisse des brevets en vigueur, l'IPI n'examine pas, comme mentionné plus haut, si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 59, al. 4, LBI) : l'examen quant au fond effectué par l'IPI est donc incomplet. En conséquence, ni les tiers désireux de s'opposer à un brevet suisse, ni les titulaires de brevets ne disposent d'une évaluation fiable quant à la validité juridique du titre délivré. Cela contrairement aux EP ou aux brevets nationaux soumis à un examen complet, comme les brevets délivrés en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Autriche, à Singapour, en Espagne ou aux États-Unis.

En raison de changements institutionnels, des progrès ou développements technologiques des autres pays, ce qui semble acquis doit être régulièrement réévalué. De cette manière seulement, il est possible de déterminer si un système qui a fait ses preuves jusqu'alors suffit toujours face à la rapide évolution des conditions-cadres, ou s'il existe des possibilités d'optimisation. En 2014, l'IPI a mandaté deux entreprises de conseil pour réaliser une étude visant à déterminer si le système du brevet suisse pourrait continuer à s'imposer dans le paysage des brevets à l'avenir. L'étude avait pour objectif d'identifier le potentiel d'amélioration du droit suisse des brevets et de formuler des recommandations de mise en œuvre de ces améliorations afin qu'elles profitent au grand public. L'étude<sup>13</sup> a été publiée le 15 mai 2015 sur le site Internet de l'IPI. Elle a présenté différentes possibilités d'optimisation du système national des brevets et formulé plusieurs recommandations à cet égard<sup>14</sup>. Les utilisateurs du système des brevets interrogés souhaitaient l'introduction d'un examen complet, sans toutefois abandonner la possibilité de protéger rapidement et à moindres coûts les petites innovations au moyen d'un modèle d'utilité sans examen.

<sup>11</sup> La phase internationale comprend l'examen formel, l'élaboration du rapport de recherche internationale et la publication de la demande.

<sup>12</sup> Avant l'expiration du délai, c.-à-d. en règle générale 30 mois à compter de la date de priorité, le demandeur doit poursuivre la procédure devant les autorités nationales (dans le pays où le brevet doit bénéficier d'une protection), payer les taxes nationales correspondantes, présenter une traduction du texte initial de la demande de brevet et respecter toute autre disposition en vigueur. Dès l'entrée dans la phase nationale, les autorités nationales compétentes procèdent à un examen indépendant quant au fond.

<sup>13</sup> Polynomics AG/Frontier economics Ltd., Potentiels d'optimisation du système du brevet suisse, publication IPI n°8 (2015-05), Berne 2015. Le résumé de l'étude est disponible à l'adresse [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/dienstleistungen/publikationen\\_institut/Polynomics\\_Frontier\\_IGE\\_OptimierungPatentsystem\\_Management\\_summary\\_F\\_final.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/publikationen_institut/Polynomics_https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/publikationen_institut/Polynomics_Frontier_IGE_OptimierungPatentsystem_Management_summary_F_final.pdf). Dans le cadre de cette étude, les enquêteurs ont interrogé plus de 5000 titulaires de brevets, tous membres des différentes associations de conseils en brevets et de propriété intellectuelle actives en Suisse.

<sup>14</sup> La principale recommandation était l'introduction d'un examen complet, associée à l'introduction d'un modèle d'utilité et à l'intensification de la collaboration internationale (4<sup>e</sup> recommandation, p. 11).

Lors d'un colloque qui s'est tenu en juin 2015, l'étude a été présentée aux milieux intéressés (associations de conseils en brevets et tribunaux). Les possibilités d'optimisation identifiées ont suscité l'intérêt des milieux spécialisés, qui ont créé un groupe de travail dans le but de se pencher sur d'autres possibilités d'amélioration et d'examiner si et dans quelle mesure les résultats de l'étude pouvaient être mis en pratique<sup>15</sup>.

Le 12 décembre 2019, le Parlement a adopté la motion 19.3228 Hefti Thomas « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque » (ci-après la motion Hefti). La motion charge le Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi relatif à une révision du droit suisse des brevets. Comme l'auteur de la motion, le Parlement voit aussi une nécessité d'agir et salue une modernisation du droit des brevets. Le projet doit notamment inclure les points abordés lors du colloque de juin 2015<sup>o</sup>: (1) l'examen complet des demandes nationales de brevet, (2) une adaptation des procédures d'opposition et de recours et (3) l'introduction d'un modèle d'utilité.

L'examen complet proposé permettrait d'offrir une protection des inventions moderne et attrayante et d'harmoniser la procédure suisse de délivrance des brevets aux standards internationaux qui sont déjà en vigueur au sein de l'OEB et dans de nombreux pays industrialisés.

Réglementer des procédures d'opposition et de recours qui soient efficaces et peu coûteuses aurait pour conséquence que les critères de la nouveauté et de l'activité inventive puissent être aussi vérifiés dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il convient également d'assurer les connaissances techniques nécessaires pour évaluer ces conditions de brevetabilité au sein du Tribunal administratif fédéral en tant qu'instance de recours.

Il est enfin proposé d'introduire un modèle d'utilité sans examen sur le fond en guise de complément et d'alternative au brevet. Il s'agit d'un titre de protection supplémentaire pour les développements techniques. Son avantage majeur réside dans la rapidité, la simplicité et le faible coût de la procédure d'examen et de délivrance. Le modèle d'utilité représente donc souvent une solution adaptée lorsqu'un brevet entièrement examiné n'entre pas ligne de compte pour des raisons de temps ou de coûts.

## **1.2 Solutions étudiées et solution retenue**

Dans le cadre des travaux préparatoires, diverses options ont été examinées pour atteindre les objectifs. Le présent rapport explicatif présente ci-après donc trois autres solutions en sus du statu quo et analyse leurs avantages et inconvénients. Ces approches alternatives ont en particulier été proposées dans le cadre du sondage réalisé auprès des diverses parties prenantes en vue de l'analyse d'impact de la réglementation (AIR)<sup>16</sup>. Le chapitre 5 aborde dans le détail les résultats de l'AIR. Il s'agit, concrètement, primo de supprimer le brevet suisse, secundo de le remplacer, dans sa forme

<sup>15</sup> En conclusion, le groupe de travail a, entre autres, recommandé l'introduction d'un examen complet des brevets et celle d'un modèle d'utilité ainsi qu'une adaptation correspondante des procédures d'opposition et de recours.

<sup>16</sup> Cf. Polynomics (forthcoming): Analyse d'impact de la réglementation relative à la réforme du droit des brevets menée suite à la motion Hefti 19.3228 intitulée « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque », Berne : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

actuelle, par le modèle d'utilité et tertio d'introduire l'examen complet en le combinant avec une externalisation à l'international de l'examen de certains secteurs et/ou domaines spécialisés.

### **1.2.1 Statu quo**

L'actuel système du brevet suisse a fait ses preuves. La majorité des brevets valables en Suisse sont inscrits au registre suisse alors qu'ils sont issus de demandes EP soumises à un examen complet. L'IPI propose une alternative meilleur marché, celle du brevet suisse non soumis à un tel examen.

- Avantages : Pas de coûts liés au changement du système pour les parties prenantes.
- Inconvénients : Le législateur rate l'occasion d'optimiser le système existant et d'en améliorer ainsi le rapport coûts-avantages. Le mandat du Parlement n'est pas concrétisé (prévoir un examen des brevets qui soit attrayant pour les utilisateurs et qui réponde aux standards internationaux, garantir des procédures d'opposition et de recours efficaces et abordables et instaurer un modèle d'utilité sans examen du contenu).

### **1.2.2 Suppression du brevet suisse**

Cette option priverait les utilisateurs de la possibilité de déposer et d'enregistrer des brevets nationaux en Suisse. Tous les brevets protégés dans le pays et inscrits au registre suisse seraient issus de demandes EP examinées par l'OEB. Une variante à cette voie serait celle des demandes internationales (PCT), appelées demandes euro-PCT, pour lesquelles l'OEB est l'office désigné. Cette voie présenterait un intérêt avant tout pour les entreprises désireuses de déposer aussi, de façon efficace, des brevets hors d'Europe.

- Avantages : Cette solution serait juridiquement plus sûre que le statu quo. Elle permettrait de soumettre tous les nouveaux brevets à un examen complet et d'unifier la procédure d'opposition (devant l'OEB). Environ 95 % des brevets produisant des effets en Suisse sont déjà délivrés par l'OEB.
- Inconvénients : Cette solution n'offrirait plus, comme le font l'actuel brevet national suisse et le futur modèle d'utilité, d'alternatives bon marché et rapides aux EP. Elle ne mettrait donc pas en œuvre le souhait exprimé par les secteurs économiques dans la motion Hefti. En outre, elle rendrait dépendante la Suisse des évolutions à venir de l'OEB.

### **1.2.3 Introduction d'un modèle d'utilité pour remplacer l'actuel brevet suisse**

L'actuel brevet suisse est comparable, au plan international, au modèle d'utilité, car la nouveauté et l'activité inventive ne sont pas examinées. Pour ne pas conférer à ce titre de protection partiellement examiné le même statut juridique que celui du brevet européen avec examen complet, on pourrait le remplacer par un modèle d'utilité. Cette option, selon la façon dont ce dernier serait conçu, se rapprocherait fortement du statu quo.

- Avantages : Les déposants de brevets nationaux qui se satisferaient de la protection offerte par ce titre bénéficieraient ainsi de frais moindres et de procédures simplifiées. Le modèle d'utilité permettrait aussi d'atteindre un objectif important exprimé dans la motion Hefti en donnant aux PME qui n'ont pas besoin d'une vaste protection géographique la possibilité de protéger leurs inventions de façon simple en Suisse.

- Inconvénients : En se concentrant sur le modèle d'utilité, le législateur n'améliorerait que de façon marginale la sécurité juridique en Suisse. Il raterait l'occasion d'aligner le système suisse des brevets sur ceux de nombreux autres États qui disposent de brevets nationaux avec examen complet. Enfin, comme avec la précédente alternative, la Suisse resterait dépendante de l'OEB (pour l'examen et la délivrance de brevets).

#### **1.2.4 Introduction de l'examen complet avec externalisation de l'examen pour certains secteurs et/ou domaines spécialisés**

La recherche qui fait partie intégrante de toute demande de brevet soumise à un examen complet serait effectuée, pour certains secteurs et/ou domaines spécialisés, par des institutions partenaires étrangères. Si cette option était retenue, la nouveauté et l'activité inventive des inventions ne seraient pas intégralement examinées en Suisse.

- Avantages : Cette approche permettrait de décharger la Division des brevets de l'IPI et de se concentrer sur les domaines techniques dans lesquels il dispose, en comparaison internationale, d'une excellente expertise. Elle lui offrirait en outre la possibilité d'externaliser, si nécessaire, la recherche et l'examen de l'intégralité de certains domaines techniques à d'autres offices et de bénéficier ainsi d'avantages en termes d'efficacité.
- Inconvénients : L'externalisation des travaux d'examen et la reprise de résultats soulèveraient à chaque fois la problématique de la qualité du travail externalisé et accroîtraient le besoin de coordination internationale ainsi que la dépendance de l'IPI à l'égard de ses institutions partenaires.

#### **1.2.5 Solution retenue**

- *Revaloriser le brevet suisse* : Sous le droit en vigueur, les brevets suisses ne sont, une fois la demande déposée, que partiellement examinés quant aux exigences matérielles, c'est-à-dire qu'il est déterminé s'il existe un motif d'exclusion de la brevetabilité (p. ex. si l'invention porte atteinte à l'intégrité des organismes vivants, cf. art. 2 LBI). La procédure ne vérifie toutefois pas si l'invention est nouvelle et repose sur une activité inventive. Cet examen restreint, qui présente des avantages en termes de temps et de coûts, a fait ses preuves par le passé, mais en pratique, il comporte des désavantages considérables : les titulaires de brevets peu expérimentés, par exemple, croient souvent à tort qu'une fois enregistré, leur brevet a automatiquement force juridique, car il est examiné et délivré par l'IPI. Dans les faits, les brevets n'ayant pas été examinés quant à la nouveauté et à l'activité inventive sont souvent contestés en justice par des tiers par la voie d'une action en nullité (art. 26 LBI), qui prend la forme soit d'une action indépendante, soit d'une action reconventionnelle en nullité dans le cadre d'une action en contrefaçon du brevet. En conséquence, l'examen de la validité juridique du brevet suisse s'effectue souvent dans le cadre d'une procédure civile. Une procédure judiciaire engendre des incertitudes et des coûts importants pour les parties prenantes, et la question non clarifiée de la validité juridique pose souvent problème en matière de preuves, par exemple lorsque des mesures superprovisionnelles sont requises à l'égard d'un contrefacteur de brevet (art. 265 du code de procédure civile; CPC<sup>17</sup>) : pour que lesdites mesures soient prononcées, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont elle

<sup>17</sup> RS 272

est titulaire (dans ce cas-là, le brevet) est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (art. 261, al. 1, CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des brevets (TFB), un brevet suisse (partiellement examiné) ne suffit pas. En effet, en cas de mesures superprovisionnelles, la partie adverse n'est pas entendue (et ne peut donc pas s'exprimer au sujet de la validité juridique). La nouveauté et l'activité inventive n'étant pas examinées lors de l'enregistrement, le tribunal ne peut par conséquent pas supposer automatiquement la validité du brevet<sup>18</sup>. C'est pourquoi la partie requérante doit fournir d'autres preuves (p. ex. sous la forme de rapports de recherches officiels ou de décisions étrangères concernant les brevets protégeant la même invention<sup>19</sup>) afin de rendre vraisemblable la validité juridique du brevet auquel il est prétendument porté atteinte.

Ces incertitudes ont notamment pour conséquence que de nombreux demandeurs préfèrent choisir un brevet européen avec examen complet plutôt que de déposer une demande de brevet nationale. Depuis l'adhésion de la Suisse à la CBE, le brevet suisse a perdu de son importance. Ces dernières années, seuls quelque 750 brevets nationaux ont ainsi été délivrés chaque année en Suisse. Au 31 décembre 2019, un total de 131 719 brevets étaient en vigueur dans le pays : les brevets suisses ne représentent que 5 % de ce total environ (7066 brevets), la grande majorité des brevets valables étant des brevets européens produisant effet en Suisse (124 635 brevets)<sup>20</sup>. À l'inverse, le nombre de demandes de brevet en provenance de Suisse déposées auprès de l'OEB a augmenté. En 2019, 8249 demandes<sup>21</sup> en provenance de la Suisse ont été déposées.

Pour les PME n'ayant pas besoin d'une protection par brevet à vaste portée géographique, la voie du brevet européen est souvent longue et coûteuse. La révision proposée a donc notamment pour but d'augmenter l'attractivité du brevet suisse pour les inventeurs individuels et les entreprises. Cet objectif sera atteint grâce à deux mesures complémentaires, qui réduiront par la même occasion la dépendance de la Suisse et de ses inventeurs à l'égard de l'OEB.

D'une part, la révision propose d'introduire l'examen complet des brevets suisses (suppression de l'art. 59, al. 4, LBI). Le nouveau brevet suisse, soumis à un examen complet, remplit ainsi les critères<sup>22</sup> imposés par l'OCDE en matière de titres de protection éligibles à la *patent box* et, ce faisant, une des exigences de la motion Hefti. De plus, les titulaires de brevets obtiennent un brevet dont le contenu a été intégralement examiné, qui leur permet, ainsi qu'à des tiers, de mieux évaluer la validité juridique du titre de protection. Cette

<sup>18</sup> TFB, décision S2015\_001 du 9.2.2015, consid. 6.1.

<sup>19</sup> Voir Tribunal fédéral des brevets, décision S2016\_007 du 10.8.2016.

<sup>20</sup> Source : statistiques de l'IPI disponibles en ligne à l'adresse <https://www.ige.ch/fr/prestations/publications/statistiques/brevets.html>.

<sup>21</sup> Données issues du Patent Index 2019 de l'OEB. Cet index est disponible à l'adresse [https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications\\_fr.html](https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications_fr.html).

<sup>22</sup> OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéficiaires, p. 28-29. Le rapport est disponible à l'adresse [https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutter-plus-efficacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-action-5-rapport-final-2015\\_9789264255203-fr](https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutter-plus-efficacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-action-5-rapport-final-2015_9789264255203-fr).

nouveauté implique un investissement plus important de la part des demandeurs lors du dépôt; en contrepartie, cependant, la valeur du droit de protection accordé augmente. La défense du brevet vis-à-vis de tiers s'en trouve également facilitée, car en cas de procédure civile, l'examen complet effectué au préalable constitue un indice fort pour la validité du brevet.

D'autre part, la procédure d'examen du brevet doit être rapide et souple. La simplification de la procédure souhaitée par l'auteur de la motion est atteinte grâce à différentes mesures. Seuls certains points de la LBI nécessitent à cet égard une adaptation. Les aspects les plus importants de la procédure (dont les délais, les taxes et les modalités de paiement) sont aujourd'hui déjà réglementés au niveau de l'ordonnance par l'OBI. La possibilité de demander un examen accéléré quant au fond est également déjà réglementée par l'OBI (art. 63). Les demandeurs pourront toujours recourir à cette possibilité dans le cadre de l'examen complet, mais le Conseil fédéral devra prévoir dans le droit d'exécution la possibilité pour eux de requérir une recherche accélérée. Cette mesure vise à garantir que les demandeurs puissent, si nécessaire, se faire rapidement une idée de la validité juridique du brevet enregistré et, le cas échéant, réagir en procédant aux modifications nécessaires.

En réponse à la motion Hefti, le présent projet propose par conséquent l'instauration de l'examen complet pour tous les domaines de la technique.

Enfin, le système suisse des brevets gagnera en intérêt dès lors que l'anglais, qui joue un rôle important dans la science et la recherche, pourra être utilisé le plus largement possible dans les procédures de dépôt, d'opposition et de recours sans contrevenir au droit supérieur.

- *Harmoniser le système suisse avec celui des autres États* : À l'échelle mondiale, un brevet sans examen complet tel que le brevet suisse actuel est peu commun. En comparaison internationale, de nombreux pays enregistrent des brevets au terme d'un examen complet (p. ex. l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et les États-Unis). La majorité des États européens membres de la CBE proposent eux aussi un brevet entièrement examiné<sup>23</sup>, à l'instar de nos voisins l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la France (qui a récemment aussi introduit l'examen complet).
- *Augmenter la transparence et la sécurité juridique* : Aujourd'hui, l'examen quant au fond des brevets suisses est incomplet en raison de l'absence de la vérification de la nouveauté et de l'activité inventive. Les demandeurs non informés ou mal informés sont toutefois souvent amenés à croire qu'en déposant une demande de brevet suisse, ils obtiendront un titre ayant été soumis à un examen du contenu. Cela a pour conséquence qu'il manque aussi bien aux tiers confrontés au brevet qu'au titulaire du brevet une évaluation fiable quant à sa validité juridique. Un examen complet favorise la transparence et renforce la sécurité juridique tant pour les titulaires que pour les tiers.

Les agents économiques concernés par les brevets ne sont plus entravés par des brevets de mauvaise qualité (*junk patents*), qui ne remplissent pas les conditions matérielles de brevetabilité. Ce changement est surtout avantageux pour les inventeurs individuels et les PME : en effet, ceux-ci ne disposent

<sup>23</sup> Dans certains cas, comme en Allemagne et en France, le brevet est complété par un modèle d'utilité.

souvent pas de l'infrastructure professionnelle des conseils en brevets d'une grande entreprise, de telle sorte qu'ils peuvent difficilement apprécier si un brevet contesté est un *junk patent* ou non. Une étude interne de l'IPI a montré qu'au moins 50 % des brevets suisses valables ne contiennent pas d'idée considérée comme nouvelle, et que plus de 80 % devraient au moins être précisés (limités). Seuls quelques rares brevets résisteraient donc à un examen judiciaire. Malgré cette lacune au niveau du contenu, les brevets suisses produisent dans un premier temps les mêmes effets sur le marché qu'un brevet européen entièrement examiné, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés (indûment) afin d'entraver les concurrents.

Une harmonisation de l'examen des brevets avec le système de la CBE et les systèmes de nos pays voisins permet en outre d'augmenter la sécurité juridique dans l'espace européen.

- *Instaurer un nouveau titre de protection comme alternative au brevet avec examen complet* : Un brevet soumis à un examen complet n'est pas attrayant dans tous les contextes. La révision introduit donc en parallèle un modèle d'utilité sans examen. Le modèle d'utilité, souvent appelé « petit brevet » à l'étranger, vise à couvrir les cas dans lesquels les parties intéressées ne peuvent pas ou ne souhaitent pas, pour des raisons de temps ou de coûts, protéger leur invention au moyen d'un brevet soumis à un examen complet.

Un modèle d'utilité sans examen d'une durée de protection réduite devrait être disponible au prix du brevet suisse actuel partiellement examiné. L'avantage de ce complément au nouveau brevet avec examen complet réside dans le fait que les personnes intéressées continuent d'avoir accès à un titre de protection similaire au brevet actuel. Les PME et les inventeurs pour lesquels un examen complet s'avérerait trop lourd, long et coûteux bénéficient ainsi toujours d'une protection rapide et abordable.

Une comparaison internationale montre que plusieurs pays disposent déjà d'un système double brevet/modèle d'utilité (p. ex. l'Allemagne, la France et la Corée du Sud). La réglementation proposée ne reprend toutefois pas sans réflexion les modèles étrangers : elle a pour but d'offrir aux entreprises et aux inventeurs locaux une alternative rapide et peu coûteuse au brevet avec examen complet, qui tient compte des spécificités et des besoins des demandeurs suisses. Par ailleurs, la compatibilité avec les systèmes étrangers doit également être garantie, ce qui implique une extension de la protection aux États qui connaissent également le modèle d'utilité via les accords internationaux pertinents.

Les conditions de protection d'une invention par un modèle d'utilité sont en principe les mêmes que pour le brevet : l'invention doit être nouvelle, doit reposer sur une activité inventive et être utilisable industriellement (art. 87, al. 1, AP-LBI ou, pour les brevets, art. 1, al. 1, LBI). La différence réside dans le fait que les modèles d'utilité ne seront pas examinés par l'IPI quant à la nouveauté et l'activité inventive (à l'instar du brevet suisse sous le droit en vigueur). En outre, de l'étendue de la protection conférée par le modèle d'utilité est également limitée par rapport à celui du brevet. Ne peuvent être protégés par un modèle d'utilité :

- les substances et compositions chimiques ainsi que leurs utilisations;

- les inventions biotechnologiques;
- les procédés, l'application d'un procédé et l'utilisation du produit.

Ce type d'inventions pose régulièrement des questions techniques complexes. Le modèle d'utilité et sa procédure rapide ne sont donc pas adaptés dans ce contexte. Dans le cas des modèles d'utilité, l'IPI, en sa qualité d'autorité d'examen, procédera en conséquence à un examen formel et limité aux motifs d'exclusion matériels susmentionnés (art. 91 AP-LBI). Cet examen limité s'inspire de celui effectué pour les designs et doit permettre une procédure d'enregistrement la plus rapide et la plus simple possible.

Par ailleurs, l'IPI doit être habilitée à rejeter toute demande manifestement abusive (art. 91, al. 3, AP-LBI). Cette nouveauté par rapport à la procédure d'enregistrement actuelle des brevets garantit une qualité minimale du futur modèle d'utilité. Elle repose sur l'art. 24, al. 3, de la loi sur les designs (LDes)<sup>24</sup>; l'IPI s'inspirera donc de cette pratique. Afin que l'enregistrement puisse être effectué le plus rapidement possible, il n'est pas prévu que des tiers puissent faire opposition. Toute personne estimant que le modèle d'utilité enregistré ne remplit pas les prescriptions légales peut, par contre, à compter de la publication de l'enregistrement du modèle d'utilité, introduire une demande en radiation (art. 93 à 96 AP-LBI). Cette procédure aussi sera simple, peu coûteuse et rapide.

La durée de protection du modèle d'utilité est fixée à dix ans, ce qui équivaut à la moitié de la durée de protection d'un brevet. En Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne, en Chine, en Corée du Sud et au Japon, la durée de la protection est également de dix ans.

Une procédure à l'encontre d'un tiers qui utiliserait illicitement l'invention brevetée ne peut en principe être engagée qu'après la délivrance du brevet. Selon les circonstances, plusieurs années peuvent s'écouler entre l'examen du brevet et sa délivrance, ce qui limite considérablement les possibilités de défense des demandeurs. La nouvelle possibilité d'obtenir rapidement un modèle d'utilité présente donc un avantage déterminant pour la défense des droits des demandeurs. Ils ont désormais la possibilité, sur la base d'une demande de brevet pendante, d'obtenir en quelques semaines un autre titre de protection pour la même invention : un modèle d'utilité. En détenant ce titre, ils peuvent ensuite saisir les tribunaux (art. 66 ss LBI) ou procéder à une demande d'intervention auprès de l'Administration fédérale des douanes contre l'introduction de marchandises portant atteinte à leur droit (art. 86a ss LBI).

Le modèle d'utilité dont l'instauration est proposée se distingue du brevet actuel aussi par rapport à la procédure en cas de divulgations de l'invention avant le dépôt de la demande. Comme mentionné précédemment, la nouveauté est une condition préalable à la délivrance d'un brevet et d'un modèle d'utilité. Si l'invention est rendue publique avant le dépôt de la demande (p. ex. via des conférences ou des articles scientifiques), cela contrevient au principe de la nouveauté, et la demande est en conséquence rejetée. En ce qui concerne le brevet, il n'existe que peu d'exceptions à ce principe (les divulgations dites « non opposables », art. 7b LBI). S'agissant du modèle d'utilité, ces exceptions sont étendues : la divulgation de l'invention au cours des six

<sup>24</sup> RS 232.12



mois qui précèdent la demande déposée ou la date de priorité par le demandeur ou son prédécesseur en droit ne contrevient pas au principe de la nouveauté et ne s'oppose donc en rien à un enregistrement (art. 88, al. 1, AP-LBI). Cette mesure est également avantageuse pour les demandeurs qui ont déjà déposé une demande de brevet et qui ont d'une manière ou d'une autre rendu leur invention publique au cours des six mois qui précèdent la demande. Comme précisé plus haut, une demande de brevet n'est en principe plus possible dans cette situation. La demande de brevet pourra cependant être « transformée » en une demande de modèle d'utilité, qui offre tout de même une protection pour dix ans.

En ce qui concerne les inventions réalisées par un employé, aucune modification des bases légales n'est nécessaire. L'art. 332 du Code des obligations (CO<sup>25</sup>) régit la propriété d'inventions faites par un employé dans le cadre d'un contrat de travail. Ledit article et les dispositions correspondantes pour le personnel des écoles polytechniques fédérales (art. 36 de la loi sur les EPF<sup>26</sup>) ne nécessitent pas de modifications. Les mêmes règles s'appliquent à toutes les inventions, qu'elles soient protégées par un brevet ou un modèle d'utilité.

- *Offrir un plus grand choix à l'industrie suisse de l'innovation* : Le nouveau système double de protection brevet/modèle d'utilité accroît les choix stratégiques pour les inventeurs individuels et les entreprises en ce qui concerne la protection de leurs innovations. Ils peuvent, selon leurs besoins, opter pour un modèle d'utilité sans examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive ou choisir le nouveau brevet avec examen complet.
- *Revaloriser la procédure d'opposition* : La procédure d'opposition existe depuis 2008. Elle a été introduite en même temps que les dispositions relatives à la brevetabilité des inventions biotechnologiques et garantit un contrôle peu coûteux de la pratique de délivrance de l'IPI. Son objectif principal est de protéger le public contre les brevets délivrés à tort. L'opposition est une *actio popularis* : toute personne peut engager une telle procédure. Elle permet ainsi à un tiers d'éviter une fastidieuse action civile en nullité en lui offrant la possibilité de demander à l'IPI une nouvelle évaluation de sa décision d'examen.

Jusqu'à présent, l'opposition permettait uniquement de contrôler si l'IPI avait appliqué correctement les motifs d'exclusion de la brevetabilité, notamment dans le contexte des inventions biotechnologiques. Avec l'introduction de l'examen complet, l'IPI vérifiera des conditions supplémentaires (nouveauté, activité inventive). Afin de pouvoir pleinement maintenir l'objectif principal de la procédure d'opposition, les motifs d'opposition doivent être élargis en conséquence, et les nouvelles conditions de brevetabilité soumises à examen doivent être intégrées dans la procédure d'opposition.

- *Procédure de recours*<sup>o</sup> : Le projet proposé prévoit que les décisions de l'IPI dans le domaine du droit des brevets soient passibles de recours auprès du TAF, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. La prise en charge par le tribunal

<sup>25</sup> RS 220

<sup>26</sup> RS 414.110

administratif ordinaire de la Confédération (art. 1, al. 1, loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF<sup>27</sup>) assure une certaine constance de la jurisprudence et une routine dans la gestion des affaires. Elles sont toutes deux essentielles pour garantir une procédure de recours efficace et peu coûteuse et pourraient difficilement être garanties par la création d'une (nouvelle) juridiction spécifique au sens de l'art. 191a, al. 3, Cst.

- L'introduction de l'examen complet des brevets a cependant pour corollaire la nécessité pour le TAF des disposer de connaissances techniques. Le projet proposé tient compte de cette exigence en proposant certaines modifications ponctuelles. Afin de garantir la liberté d'organisation du TAF, aucune prescription rigide n'est toutefois ajoutée dans la loi en termes de disponibilité des connaissances techniques au sein du tribunal. Dans ce domaine, le TAF et la Commission judiciaire, en ce qui concerne ses recommandations pour l'élection des juges au tribunal, doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre, afin que la mise en œuvre soit adéquate et souple. Le TAF doit par exemple pouvoir déterminer au cas par cas si les circonstances requièrent que la cour appelée à statuer comprenne notamment un juge qui dispose, en plus de connaissances juridiques, aussi de connaissances techniques. La nouvelle réglementation s'inscrit donc dans le cadre la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale<sup>28</sup>, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2007.
- *Modifications de nature rédactionnelle* : La présente révision offre l'occasion de procéder à quelques modifications de nature rédactionnelle, qui visent à moderniser ou à préciser certains termes contenus dans la loi, et d'aménager la structure de la LBI en introduisant des titres, des chapitres et des sections conformément aux directives de technique législative.

Grâce aux mesures proposées, le droit suisse des brevets est modernisé, et l'offre pour les inventeurs individuels et les entreprises est élargie. Outre le brevet européen avec examen complet, ils disposent d'un brevet suisse avec examen complet, tout comme un modèle d'utilité sans examen, similaire au brevet suisse actuel. Ce choix élargi offre une plus grande marge de manœuvre et davantage d'options en termes de stratégie de protection pour l'économie suisse. La révision accroît l'intérêt pour le brevet suisse et adapte le système suisse à ceux de la majorité des États européens et de nombreux partenaires commerciaux internationaux. Enfin, elle renforce la sécurité juridique, car pour les brevets qui seront enregistrés à l'avenir, toutes les conditions de délivrance seront examinées.

### **1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral**

Le présent projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020<sup>29</sup> sur le programme de la législature ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2019 à 2023<sup>30</sup>. Il ne figure pas non plus dans les objectifs du Conseil fédéral 2020. Cela s'explique par le fait qu'il s'appuie sur la motion Hefti, texte

<sup>27</sup> **RS 173.32**

<sup>28</sup> Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF **2001** 4000, ici 4246 et 4247.

<sup>29</sup> FF **2020** 1709

<sup>30</sup> FF **2020** XXXX

adopté seulement le 12 décembre 2019 par le Conseil national, en tant que second Conseil, alors que le Conseil fédéral avait fixé ses objectifs concernant le programme de la législature dès le 22 mai 2019. Même si les travaux relatifs au présent projet ont été entrepris après l'établissement dudit programme, ledit projet répond à l'objectif n°3<sup>31</sup> de la première ligne directrice. Il importe que le droit des brevets s'oriente, à l'avenir, sur les besoins de l'économie dans son ensemble et maintienne ainsi la compétitivité de la Suisse qui se fonde, notamment, sur les innovations. Le présent projet modernise le droit des brevets de telle façon à offrir aux acteurs de l'innovation suisses une procédure d'examen des brevets conforme aux standards internationaux et crée des conditions-cadres économiques favorables à l'innovation.

## **1.4 Classement d'interventions parlementaires**

La motion Hefti charge le Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi relatif à une révision du droit suisse des brevets. Ce projet doit notamment inclure un examen des brevets qui soit attrayant pour les utilisateurs, qui réponde aux standards internationaux et qui prévienne des procédures d'opposition et de recours efficaces et peu coûteuses. Un modèle d'utilité sans examen quant au fond devra aussi être mis en place. La motion a été déposée le 21 mars 2019 au Conseil des États. Dans sa prise de position du 29 mai 2019, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion. Il a motivé sa position en soulignant que le système suisse des brevets avait fait ses preuves dans la pratique, mais que la mise en œuvre des mesures proposées dans la motion permettrait à la Suisse d'harmoniser son système avec ceux des autres États. Aux yeux du Conseil fédéral, les coûts et les obstacles à la brevetabilité et sont certes plus élevés, mais il en résulte aussi un accroissement de la valeur du titre de protection. Pour ceux qui ne souhaitent pas profiter de ces avantages, il y aurait comme alternative au brevet actuel (partiellement examiné) le modèle d'utilité. Le Conseil des États a adopté la motion le 4 juin 2019; le Conseil national l'a approuvée le 12 décembre 2019.

Le présent projet met en œuvre la motion 19.3228 « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque », raison pour laquelle le Conseil fédéral propose un classement de la motion. À son sens, la révision proposée de la loi répond aux objectifs poursuivis.

## **2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen**

En comparaison internationale, le brevet soumis à un examen complet (qui inclut l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive) est largement répandu et constitue la norme dans de nombreux pays. Un examen complet est effectué par l'OEB, ainsi que pour l'obtention de brevets nationaux en Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Japon, Corée du Sud, Singapour et États-Unis.<sup>32</sup> Le brevet unitaire de l'UE, en cours de planification, fera lui aussi l'objet d'un examen complet effectué par l'OEB sur la base des dispositions de la CBE.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> « La Suisse crée l'environnement économique le plus stable possible et le plus propice à l'innovation à l'ère numérique et encourage le potentiel qu'offre la main-d'œuvre en Suisse ».

<sup>32</sup> Cf. note de bas de page 2.

<sup>33</sup> Règlement (UE) n°1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, OJ. L 361 du 21.12.2012, p. 1.

Il n'existe pas de convention internationale concernant spécifiquement le modèle d'utilité. Si certaines conventions, telles que la Convention de Paris (CUP)<sup>34</sup>, mentionnent ce titre de protection, le corpus du droit international ne contient aucune disposition matérielle à ce sujet. En Europe, il n'existe pas non plus de concept unique de protection par le modèle d'utilité : les critères de protection, l'étendue de la protection et la durée de protection diffèrent selon les pays. En conséquence, l'UE n'est pas parvenue jusqu'ici à créer un modèle d'utilité unique au niveau européen, bien que des discussions soient menées à ce sujet depuis le début des années 1990. En Europe, 24 pays proposent un modèle d'utilité au niveau national : l'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Moldavie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, et l'Ukraine.<sup>35</sup> L'OEB, dont le siège se situe à Munich, traite uniquement des demandes de brevet; il n'est donc pas possible d'y déposer une demande de modèle d'utilité.

Ailleurs dans le monde, 73 pays<sup>36</sup> prévoient une protection au moyen du modèle d'utilité, parmi lesquels les États suivants : l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, le Ghana, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, la Corée du Sud, la Malaisie, le Mexique, les Philippines, la Russie, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Les grands marchés tels que les États-Unis, le Canada ou l'Inde ne proposent en revanche pas de modèle d'utilité. Comme mentionné précédemment, il n'existe aucun accord international visant spécifiquement à protéger les modèles d'utilité. Cependant, la protection de modèles d'utilité déposés au niveau national peut être étendue, par la voie du PCT, à un ou plusieurs autres pays qui prévoient également ce titre de protection.

### **3 Présentation du projet**

#### **3.1 Réglementation proposée**

##### *Examen complet des brevets suisses*

La présente révision a pour objectif d'offrir aux demandeurs un système suisse des brevets en phase avec notre époque. L'introduction d'un examen complet, c'est-à-dire un examen qui inclut la nouveauté et l'activité inventive, en est un élément central.

Les conditions matérielles essentielles à la brevetabilité d'une invention sont la nouveauté et l'activité inventive. Ces deux critères d'examen, étroitement liés, garantissent que seules les innovations soient récompensées par un droit d'exclusivité (un brevet). Est réputée nouvelle l'invention qui diffère des connaissances établies, c'est-à-dire l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. 7, al. 1, LBI). Les brevets doivent en outre contribuer au progrès scientifique dans le domaine technologique concerné. Par conséquent, de minimes modifications de l'état de la tech-

<sup>34</sup> RS 0.232.04

<sup>35</sup> La Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède n'offrent que la protection par brevet, et pas de protection par le modèle d'utilité.

<sup>36</sup> [https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility\\_models.html](https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html)

nique ne justifient pas la délivrance d'un brevet. En vue de garantir les vraies innovations, la LBI exige ainsi qu'une invention soit non seulement nouvelle, mais aussi « inventive ». Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable (art. 1, al. 2, LBI). Cette condition de brevetabilité, aussi appelée « activité inventive » (art. 52, al. 1, CBE, autrefois souvent nommée « degré d'inventivité ») veille à ce que seules les inventions qui contribuent de manière suffisante au progrès technique soient protégées par un brevet.

Le passage à un régime d'examen complet nécessite une adaptation de la LBI en divers points. D'une part, les critères d'examen doivent être adaptés : si la nouveauté et l'activité inventive constituent déjà des conditions pour la délivrance d'un brevet sous le droit en vigueur (art. 7, al. 1, et 1, al. 2, LBI), l'IPI ne peut pas examiner explicitement ces critères dans le cadre d'une demande de brevet, conformément à l'art. 59, al. 4, LBI. Les nouveaux critères d'examen impliquent également de savoir si et comment l'IPI détermine l'état de la technique : en effet, ces critères ne peuvent être évalués s'il ne dispose pas d'une idée claire de l'état de la technique. Par conséquent, il convient également d'adapter les dispositions légales au nouveau système. Au-delà de l'examen à proprement parler, les interfaces avec le PCT doivent aussi être ajustées, par exemple en ce qui concerne l'entrée des demandes PCT dans la procédure nationale (qui correspond désormais en Suisse à un examen complet). La souplesse et la rapidité de l'examen demandées par la motion Hefti doivent quant à elles être en grande partie mises en œuvre par le biais des dispositions d'exécution (OBI). La LBI est à cet effet dotée des références correspondantes.

Concrètement, cela signifie que°:

- L'art. 59, al. 4, LBI n'autorise pas l'IPI à examiner si une invention enregistrée sous la forme d'un brevet est nouvelle et si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique – en d'autres termes, si elle se base sur une activité inventive. Le présent projet supprime donc cet alinéa. En sa qualité d'autorité d'examen et de délivrance, l'IPI peut et doit examiner intégralement les nouvelles demandes de brevet du point de vue de leur contenu.
- L'examen de la nouveauté et de l'activité inventive est uniquement possible si l'état de la technique est connu (cf. art. 1, al. 2, et 7, al. 1, LBI). À cet effet, l'art. 57a AP-LBI prévoit une recherche obligatoire (rapport sur l'état de la technique). Le droit actuel ne prévoit pas une telle obligation; les demandeurs et, dans certaines circonstances, les tiers, peuvent cependant exiger, contre le paiement d'une taxe, que l'IPI réalise une recherche (facultative). Avec la révision proposée, les art. 59, al. 5, let. a, et 6 de la loi deviennent caducs et sont donc supprimés.
- Les recherches pour les brevets suisses seront menées exclusivement par l'IPI. En raison des activités de recherche qu'il a menées jusqu'à présent, il est en mesure d'assumer cette tâche. Il conserve ainsi sa souveraineté en matière de procédure, ce qui a aussi des conséquences positives sur l'efficacité de la procédure d'examen. L'art. 59, al. 5, let b, LBI, qui permet à l'IPI de réaliser une recherche internationale auprès de l'OEB, est donc supprimé. Il est toutefois prévu d'octroyer à l'IPI la possibilité de décider à son bon vouloir, dans le cadre de la coopération internationale, de recourir à des offices

de brevets étrangers pour la réalisation de recherches (cf. art. 2, al. 3 et 3bis AP LIPI)<sup>37</sup>).

- Les art. 135a et 139 AP-LBI précisent l’interface entre la LBI et le PCT, à savoir l’entrée d’une demande PCT dans une procédure nationale (publication de la demande de brevet et rapport complémentaire sur l’état de la technique).
- L’art. 2, al. 3 et 3<sup>bis</sup> AP LIPI réglementent la coopération internationale avec les organisations et les offices de brevets étrangers. La présente révision offre ainsi à l’IPI, en tant qu’autorité d’examen nationale, la marge de manœuvre nécessaire pour conclure, en cas de besoin, des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux ou régionaux, mais également avec des organisations internationales, telles que l’OMPI, afin d’accomplir ses tâches légales (art. 2, al. 1, let. d et f, de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle; LIPI<sup>38</sup>). Il pourra par exemple utiliser des résultats de travaux (étrangers), contribuant ainsi l’efficacité des procédures.
- Divers détails concernant la mise en œuvre de la révision ne sont pas réglementés dans la LBI révisée, tels que les questions relatives au moment de l’examen, à la taxe d’examen ou à la possibilité de demander un examen accéléré quant au fond ou une recherche accélérée pour les brevets avec examen complet; ils doivent être régis par voie d’ordonnance, comme c’est déjà le cas. Les bases légales nécessaires à cet égard sont fournies par le législateur dans le cadre de la présente révision.

### ***Procédure d’opposition***

La délivrance d’un brevet peut être suivie d’une procédure d’opposition (art. 59c LBI). Toute personne peut exercer ce droit dans un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet et charger ainsi l’IPI de vérifier une nouvelle fois si les motifs d’exclusion de la brevetabilité ont bien été examinés (art. 59c, al. 1 et 2, LBI).<sup>39</sup> L’introduction de l’examen complet implique que l’IPI doit désormais examiner deux nouvelles conditions de brevetabilité, à savoir la nouveauté et l’activité inventive. Il convient donc d’élargir en conséquence le champ de la vérification dans le cadre d’une opposition : lors de la procédure, les tiers pourront ainsi demander un examen de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet nouvellement délivré.

À l’heure actuelle, la LBI ne réglemente la procédure d’opposition que dans les grandes lignes (art. 59c LBI et quelques (rares) dispositions d’exécution énoncées dans l’OBI). En raison de l’introduction de motifs d’opposition supplémentaires, qui représentent également les principales conditions de brevetabilité, on s’attend à une augmentation du nombre d’oppositions. L’aménagement plus détaillé de la procédure dans la LBI vise à garantir une plus grande sécurité d’application. Il s’inspire de la réglementation prévue par la CBE, qui a fait ses preuves.

<sup>37</sup> RS 172.010.31

<sup>38</sup> RS 172.010.31

<sup>39</sup> Message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 I, ici 83.

Nouveau est le fait que les opposants peuvent faire opposition au brevet dans son ensemble, ou seulement à certaines revendications du brevet (art. 59c, al. 2, AP-LBI). Ils déterminent ainsi l'objet de la procédure, c'est-à-dire le « cadre de la procédure » pour l'IPI. La procédure d'opposition ne porte pas sur les revendications qui ne sont pas contestées. Même s'il existe des motifs d'opposition contre ces revendications, celles-ci ne seront pas prises en considération.

L'IPI se voit en outre octroyer la possibilité de contrôler, si le brevet est modifié dans le cadre de la procédure d'opposition, le respect de l'ensemble des dispositions de la LBI et de l'OBI (art. 59c, al. 4, 2<sup>e</sup> phrase, AP-LBI). Comme la vaste jurisprudence de l'OEB le montre, de telles modifications sont fréquentes, et il est important que les brevets ainsi modifiés (après enregistrement) respectent, dans la mesure du possible, les prescriptions légales. En est toutefois exclu le principe d'unité du brevet dérivant des art. 52 et 55 LBI. Conformément à la CBE et à la jurisprudence de l'OEB, l'IPI n'examinera plus le principe d'unité du brevet proposée pour les procédures en aval de la délivrance du brevet. Cela concerne également la renonciation partielle (abrogation de l'art. 25 LBI), la nullité partielle (abrogation de l'art. 27, al. 3, LBI) et la cession partielle selon l'art. 30 AP-LBI).

L'art. 59c, al. 5, AP-LBI énonce une nouvelle règle importante, qui autorise l'IPI à poursuivre d'office la procédure d'opposition et à vérifier la validité d'un brevet délivré à tort est ainsi garantie même si les opposants et les titulaires de brevets s'accordent sur le retrait d'une opposition. Au regard de l'art. 2, al. 2, du Code civil (CC)<sup>40</sup>, en vertu duquel l'abus manifeste ne doit pas être protégé par la loi, l'IPI fera preuve de retenue dans l'usage de ce droit.

### ***Instance de recours***

Le TAF constitue aujourd'hui déjà l'instance de recours statuant sur les décisions rendues par l'IPI dans le domaine du droit des brevets (art. 31 en relation avec art. 33, let. e, LTAF). La révision de la LBI ne modifie pas cette compétence.

L'IPI n'examinant aujourd'hui pas, conformément à la législation, les « critères principaux » d'une demande de brevet (à savoir la nouveauté et l'activité inventive) dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet, les (rares) recours contre des rejets ont jusqu'à présent toujours été limités à des aspects formels; peu de recours contre des décisions d'examen quant au fond rendues par l'IPI ont été interjetés. Si l'IPI examine les critères de la nouveauté et de l'activité inventive également, on peut s'attendre à une augmentation des recours contre des décisions d'examen négatives. Il est par ailleurs possible d'engager un recours devant le TAF contre des décisions sur opposition; dans ce domaine également, les recours sont susceptibles d'augmenter en raison des nouveaux motifs d'opposition, soit la nouveauté et l'activité inventive. Enfin, l'introduction du modèle d'utilité aura également un impact sur le nombre des procédures administratives.

Les nouveaux critères soumis à examen ont un impact sur les compétences exigées de la part du TAF. Contrairement à d'autres domaines juridiques relevant de la compétence du TAF<sup>41</sup>, le droit des brevets et l'ensemble des domaines de la technologie et des sciences naturelles sont fortement imbriqués. Le contrôle des décisions d'examen et des décisions sur opposition nécessitent donc, outre des connaissances juridiques, de vastes connaissances techniques. Garantir, au sein de l'instance de recours, l'expertise tant technique que juridique est l'un des piliers principaux de la motion à l'origine du projet de révision.

Dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2007, le législateur a, à des fins de professionnalisation et d'indépendance de la justice, volontairement renoncé à doter le TAF de juges spécialisés. Comme le veut la loi, il reste cependant possible de demander des rapports officiels ou de consulter des experts lorsqu'une expertise particulière est nécessaire.<sup>42</sup> La volonté du législateur est toutefois mise à mal par les exigences découlant de l'introduction de l'examen complet des brevets; c'est pourquoi la proposition de révision prévoit d'y remédier par des mesures ponctuelles. La garantie de l'accès au juge, en particulier le droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst.<sup>43</sup>) et le principe de délai raisonnable (art. 29, al. 1, Cst.) exigent que le tribunal dispose non seulement de connaissances dans le domaine du droit des brevets, mais aussi de connaissances techniques suffisantes. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera à même d'évaluer des cas techniques complexes et des éventuelles expertises. Les mesures prévues garantissent également que le tribunal puisse clore ces cas – selon leur complexité – sans recourir à des experts (art. 12, let. e, loi sur la procédure administrative; PA<sup>44</sup>) et sans efforts disproportionnés.

Le projet prévoit par conséquent une concrétisation des exigences techniques pour l'élection des juges, dans le sens d'une obligation que le législateur s'impose à lui-même (art. 40a, al. 3<sup>bis</sup>, AP de la loi sur le Parlement; LParl<sup>45</sup>). En cas de besoin, des juges disposant, outre leurs connaissances juridiques, des connaissances techniques doivent donc pouvoir être élus au sein du TAF.<sup>46</sup> Si la situation de fait le requiert, la cour du TAF appelée à statuer devrait comporter un juge (ordinaire) ayant non seulement des connaissances juridiques, mais aussi les connaissances techniques requises (art. 24, 2<sup>e</sup> phrase, AP de la LTAF).

41 P. ex. en cas de recours dans le domaine des produits thérapeutiques ou pour des autorisations de mise sur le marché de médicaments; cf. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, dans : VwVG-Kommentar, 2<sup>e</sup> édition, Auer/Müller/Schindler, art. 12 PA, n. marg. 60.

42 Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF **2001** 4000, ici 4178.

43 **RS 101**

44 **RS 172.021**

45 **RS 171.10**

46 Cf. réponse du Tribunal fédéral à la consultation relative à la révision de la loi sur les cartels (LCart) : « Il préconise l'engagement au TAF de juges rompus aux questions d'économie afin de garantir le savoir nécessaire au tribunal » (p. 13/35 du rapport du 30.6.2010 sur les résultats de la procédure de consultation concernant la révision partielle de la LCart).



## *Modèle d'utilité*

En complément à l'examen complet, la révision introduit également un modèle d'utilité sans examen avec une durée de protection réduite; ce modèle est comparable au brevet suisse actuel, qui ne fait pas l'objet d'un examen complet.

Aujourd'hui, le brevet est l'unique droit de protection des inventions qu'offre la Suisse. À l'inverse de autres nombreux pays<sup>47</sup>, notre pays ne connaît à l'heure actuelle pas le modèle d'utilité. Depuis les années 1960, l'introduction d'un tel droit de protection a régulièrement donné lieu à des discussions controversées; le modèle d'utilité n'a jusqu'à présent toutefois jamais été introduit. Cependant, la protection de modèles d'utilité délivrés à l'étranger peut être étendue à la Suisse par la voie du PCT. Ces demandes internationales sont soumises au même examen que les demandes internationales de brevet. Si toutes les conditions préalables sont réunies, l'IPI délivre, pour une demande internationale fondée sur un modèle d'utilité, un brevet suisse et non un modèle d'utilité.

Ce nouveau titre de protection est conçu pour les inventeurs individuels, les PME ou les grandes entreprises pour qui la procédure de délivrance d'un brevet suisse avec examen complet est trop longue et trop coûteuse. Le modèle d'utilité est aussi inscrit dans la LBI au Titre 2, art. 87 à 102 AP-LBI.<sup>48</sup> Ce n'est pas inhabituel, car la LBI régit déjà un autre droit de protection indépendant : le certificat complémentaire de protection (CCP; art. 140a à 140z LBI). Cette solution présente l'avantage de rassembler tous les régimes de protection des inventions dans le même acte, même s'il existe différents titres de protection. Elle permet aussi de définir une « procédure modèle » (pour le brevet) sur laquelle les procédures (pour le modèle d'utilité et le CCP) pourront s'appuyer. Il n'est donc pas nécessaire de spécifier les modalités de la procédure d'examen du modèle d'utilité, dans la mesure où il est recouru à la procédure d'examen des brevets, un renvoi à celle-ci suffit (art. 102 AP-LBI).

Le modèle d'utilité est souvent surnommé « petit brevet ». Comme pour le brevet, l'objet protégé est une invention, c'est-à-dire un enseignement technique. Tant pour le brevet que pour le modèle d'utilité, l'objet protégé est défini par les revendications qui décrivent l'invention. Les deux titres confèrent à leur titulaire un droit d'exclusivité : lui seul détermine qui peut utiliser l'invention protégée à des fins industrielles. Les conditions matérielles pour la délivrance du titre de protection sont en principe aussi les mêmes. Dans la majorité des pays, qui connaissent les deux droits de protection, l'invention de base doit, pour la délivrance d'un modèle d'utilité également, être nouvelle, utilisable industriellement et reposer sur une activité inventive. Dans certains pays, les exigences quant à la nouveauté et à l'activité inventive sont cependant moins strictes pour les modèles d'utilité que pour les brevets.

Ces deux droits de protection présentent néanmoins aussi des différences significatives : ainsi, l'étendue de la protection conférée par un modèle d'utilité est généralement plus restreinte que celui du brevet. Dans de nombreux pays, la protection par le modèle d'utilité s'applique uniquement à des produits et non à des procédés. De plus, le modèle d'utilité ne permet en règle générale pas de protéger des inventions issues

<sup>47</sup> P. ex. l'Allemagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, la Slovaquie, l'Espagne, la République tchèque, la Hongrie, l'Australie, le Brésil, la Chine, le Ghana, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, la Thaïlande ou la Turquie.

<sup>48</sup> À la différence de l'Allemagne, p. ex., qui connaît sa propre loi sur le modèle d'utilité (Gebrauchsmustergesetz, GebrMG).

de certains domaines (p. ex. la chimie, les sciences pharmaceutiques ou la biotechnologie).

La *durée de protection* du modèle d'utilité est par ailleurs souvent plus courte que celle du brevet : si elle diffère selon les pays, elle est généralement comprise entre six et douze ans. En Allemagne, par exemple, la durée de protection du modèle d'utilité est de dix ans. Afin de rendre le modèle d'utilité plus attirant, la France a récemment augmenté sa durée de protection de six à dix ans.

Un avantage majeur du modèle d'utilité réside dans la rapidité et la simplicité de la procédure d'examen et de délivrance; il est ainsi parfois aussi qualifié de « titre de protection rapide ». Souvent, le modèle d'utilité peut être inscrit au registre quelques semaines déjà après le dépôt de la demande, alors que les procédures d'examen et de délivrance d'un brevet durent souvent plusieurs années. La rapidité de l'enregistrement s'explique par l'examen généralement restreint : dans la majorité des pays, le titre de protection est délivré par l'office des brevets compétent sans examen du contenu de la demande, c'est-à-dire sans examen de la nouveauté et de l'activité inventive. En revanche, il est bien évidemment impératif que les documents soumis soient conformes aux prescriptions légales, et que la taxe de dépôt doit être payée dans les délais. Même si la demande donne parfois lieu à un échange d'écritures entre le demandeur et l'office des brevets en vue de remédier à certains défauts, la *durée de la procédure* d'enregistrement d'un modèle d'utilité est, en comparaison avec celle d'un brevet, sensiblement plus courte.

Grâce à cette procédure simplifiée et accélérée, les *coûts* liés à l'enregistrement d'un modèle d'utilité sont eux aussi inférieurs à ce que coûte un brevet. En règle générale, les coûts de maintien en vigueur sont également plus abordables : en effet, la taxe annuelle à payer pour un modèle d'utilité est moins élevée et, partant, les frais totaux calculés sur la durée de vie du titre aussi. Le modèle d'utilité représente donc souvent une solution adaptée pour les inventions, lorsqu'un brevet entièrement examiné n'entre pas en ligne de compte pour des raisons de temps ou de coûts.

La présente révision propose l'introduction d'un modèle d'utilité qui se substituera au brevet actuel (pas d'examen des critères de la nouveauté et de l'activité inventive), à la différence que les inventions issues du domaine de la biotechnologie et des sciences pharmaceutiques, les substances chimiques et les procédés ne pourront pas être protégés par ledit modèle d'utilité. Elle prévoit une durée de protection de dix ans (contre vingt ans pour les brevets). Le modèle d'utilité présente par ailleurs plusieurs des avantages de l'actuel brevet suisse (non soumis à un examen complet) : il offre ainsi à ses titulaires les mêmes droits de défense que le brevet et les qualifie également pour la *patent box* (qui leur permet de déclarer séparément les revenus provenant de droits de propriété intellectuelle et de les imposer à un taux inférieur à celui des autres revenus) ; art. 24a, al. 2, let. a<sup>bis</sup>, AP de la loi sur l'harmonisation des impôts directs, LHID<sup>49</sup>.

Le modèle d'utilité proposé à la faveur de la présente révision remplit les exigences de la motion : le titre de protection peut être enregistré rapidement et son coût n'excède pas le prix actuel d'une demande de brevet. La rapidité de l'enregistrement est rendue possible par le fait que la demande n'est pas soumise à un examen complet; de plus, aucune procédure d'opposition n'est prévue. Le modèle d'utilité proposé s'inspire de solutions similaires existant à l'étranger, mais il a été conçu de manière

<sup>49</sup> RS 642.14

à correspondre aux particularités de la Suisse et aux besoins des demandeurs locaux. Le nouveau titre de protection offre par ailleurs aux demandeurs la possibilité de défendre leur invention devant les tribunaux avant même que leur brevet ne soit délivré, ceci sur la base du modèle d'utilité qui peut s'obtenir plus rapidement. Afin de tenir compte de l'intérêt des concurrents et des tiers à faire radier un modèle d'utilité possiblement délivré à tort, la loi révisée instaure une procédure de radiation simple et rapide (art. 93 à 96 AP-LBI). L'IPI agit en qualité de première instance dans le cadre de cette procédure. Pour tout recours contre ses décisions, le TAF peut être saisi. Par ailleurs, le modèle d'utilité permet également aux titulaires d'étendre leur titre de protection aux pays qui connaissent aussi ce droit. ).

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

#### *Principe de l'unité dans les procédures en aval de la délivrance du brevet*

S'agissant de l'unité de l'invention, le projet de révision propose une adaptation à la CBE et à la jurisprudence de l'OEB. Chaque revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention, et les formes spéciales d'exécution de l'invention peuvent faire l'objet de revendications dépendantes (art. 52 et 55 LBI). Selon le droit en vigueur, le principe d'unité s'applique aussi bien à la demande (art. 52 et 55 LBI) qu'aux modifications ultérieures apportées au brevet, par exemple lors d'une renonciation partielle (art. 25 LBI), d'une nullité partielle (art. 27. al. 3, LBI) ou d'une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI). Si le principe de l'unité est incontesté dans le cadre de la délivrance du brevet, son application est très rare dans les procédures en aval. La finalité originale de cette prescription d'ordre, à savoir faire en sorte que l'IPI, en tant qu'autorité d'examen, perçoive suffisamment de taxes, n'est dès lors pas atteinte. La constitution de nouveaux brevets génère pour le moment des coûts supplémentaires aux demandeurs.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer la condition d'unité du brevet dans les cas de renonciation partielle, de nullité partielle et de cession partielle. Si, par exemple, l'absence d'unité est constatée à la suite d'une renonciation partielle, le titulaire n'est plus tenu de constituer de nouveaux brevets pour les revendications non unitaires, ce qui peut lui permettre de réaliser de grosses économies. L'attrait du système des brevets est ainsi augmenté pour ce dernier, comme le requiert la motion Hefti et est adapté, par la même occasion, à la CBE et à la jurisprudence de l'OEB.

Pour les cessions partielles (art. 30, al. 2, LBI), constituer de nouveaux brevets demeure nécessaire. Une réglementation similaire au mécanisme inscrit dans l'actuel art. 25 LBI est prévu à cet effet (art. 30, al. 2 et 3, AP-LBI) garantissant au titulaire original du brevet devant céder une partie de ses droits au terme d'une action en cession, la possibilité de constituer de nouveaux brevets pour les revendications restantes de sorte qu'il ne perde pas de revendications.

#### *Introduction d'une nouvelle cause de nullité, modifications concernant la renonciation partielle*

Limiter le brevet n'est pas seulement possible dans le cadre d'une opposition, mais aussi par la voie d'une action en nullité ou d'une déclaration de renonciation partielle. La sécurité juridique requiert que de telles limitations soient jugées de manière uniforme dans toutes les procédures. Dans cette optique, la liste des causes de nullité est complétée par celle de l'extension du champ d'application matériel du de l'étendue

de la protection conférée par un brevet (art. 26, al. 1, let. c<sup>bis</sup>, AP-LBI). Une modification du brevet ne peut aller s'étendre au-delà du contenu divulgué dans la demande de brevet initiale. Une prescription légale prévoyant un examen juridique dans ce cas fait défaut dans la LBI actuelle. Par ailleurs, l'art. 24 LBI, relatif à la renonciation partielle, est révisé. Les conditions préalables à une renonciation partielle sont notamment harmonisées avec celles de la CBE.

#### *Utilisation de l'anglais dans la procédure de dépôt*

Partout dans le monde, l'anglais est la langue de référence des domaines de la recherche et de la technique – et donc aussi de la documentation en matière de brevets. Dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet, le demandeur a ainsi tout intérêt à soumettre des documents rédigés et mis en circulation dans un contexte international. En effet, faire traduire ces documents n'engendre pas seulement des coûts, mais comporte également le risque que des erreurs et des imprécisions se glissent dans la traduction, compromettant ainsi la transparence et la sécurité juridique. La présente révision tient compte de l'intérêt à une utilisation aussi généralisée que possible de l'anglais dans le cadre de la procédure de dépôt.

#### *Intensification de la coopération internationale sur le plan administratif et technique*

Les offices de brevets intensifient leur coopération au niveau international en ce qui concerne les procédures de délivrance de brevets. Une coopération internationale offre l'avantage d'un partage des résultats de recherche et d'examen entre les différents offices de brevets impliqués; ces résultats peuvent ensuite être utilisés dans le cadre de procédures nationales. L'IPI doit donc se voir octroyer la possibilité de conclure des accords internationaux avec des offices de brevets régionaux et nationaux. Ces accords peuvent par exemple porter sur l'échange et l'utilisation mutuelle de résultats de travaux et de rapports sur l'état de la technique.

#### *Adaptations de nature rédactionnelle*

La présente révision inclut également des modifications formelles de la LBI qui n'étaient pas exigées par la motion Hefti; il s'agit surtout de l'adaptation de certaines définitions ou de précisions de nature rédactionnelle dans les versions allemande, française et italienne de la loi. Dans le texte allemand, par exemple, « Patentbewerber » se voit remplacé par le terme plus moderne de « Anmelder ». Dans la version française de la loi par exemple, le futur est remplacé par le présent conformément au Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC)<sup>50</sup>. Les termes « zurückweisen » ou « Zurückweisung » (rejet) sont précisés par « nichteintreten » (non-entrée en matière) en cas de défaut formel ou par « abweisen » (rejet) en cas de défaut matériel d'une demande de brevet. Ces modifications permettent de tenir compte des adaptations terminologiques apportées à l'OBI à l'occasion de sa dernière révision. Enfin, certaines dispositions concernant la procédure de délivrance ou la publication doivent être transférées de la LBI à l'OBI, selon le modèle de la loi sur la protection des marques (LPM)<sup>51</sup> et de la LDes.

#### *Modification de la structure de la LBI*

<sup>50</sup> Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC), <https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/aides-redaction-et-translation/guide-linguistique-des-lois-et-ordonnances-de-la-confederation--.html#-1658183743>.

<sup>51</sup> RS 232.11

La structure de la LBI est modifiée pour la rendre plus claire. Chaque titre traite d'un droit de protection, et les prescriptions régissant spécifiquement ce droit sont regroupées dans des chapitres et des sections.

### **3.2 Corrélation entre les tâches et les ressources financières**

La révision ne prévoit aucune modification dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. L'exécution des modifications proposées incombe principalement à l'IPI, l'autorité compétente en matière de propriété intellectuelle au niveau de la Confédération. Il examine tant les brevets quant à la nouveauté et à l'activité inventive que le nouveau modèle d'utilité et administre ce dernier dans le nouveau registre pour les modèles d'utilité. Les coûts qui en résultent sont entièrement à la charge de l'IPI, institut indépendant en termes de ressources humaines et de ressources financières. Pour la Confédération et les cantons, la révision n'implique donc pas de dépenses supplémentaires.

L'instauration de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive ainsi que du modèle d'utilité se traduit par une augmentation des motifs de recours. Les recours contre les décisions de l'IPI devraient donc se multiplier, ce qui entraînera une augmentation des coûts pour le TAF, organe compétent en la matière. Ceux-ci pourront en partie être couverts par les taxes liées à la procédure de recours; les coûts non couverts seront intégralement imputés au budget fédéral.

### **3.3 Mise en œuvre**

L'exécution des modifications proposées incombe principalement à l'IPI, l'autorité fédérale compétente en matière de propriété intellectuelle. Les dispositions relatives au modèle d'utilité nécessitent l'inscription de dispositions d'exécution dans l'OBI; les autres modifications n'impliquent que des ajustements mineurs de l'ordonnance et n'ont aucune incidence significative sur l'application actuelle de la LBI par l'IPI. Les amendements législatifs concernent non seulement l'IPI, mais aussi le TAF en sa qualité d'instance de recours pour les décisions rendues par l'IPI.

## **4 Commentaires**

### **4.1 Considérations générales**

Le projet contient diverses adaptations terminologiques et modifications de nature rédactionnelle. Certains termes doivent être remplacés ou précisés, majoritairement dans la version allemande. Ces modifications terminologiques sont abordées dans le commentaire des dispositions du présent projet.

### **4.2 Structure de la LBI**

La structure de la LBI est adaptée : l'actuel Titre premier traitant des dispositions générales est maintenant consacré aux brevets. En procédant ainsi, il ressort de la structure de la loi que les dispositions s'appliquent dans un premier temps aux brevets.

Les normes générales de renvoi contenues dans les art. 102 et 140<sup>m</sup> permettent ensuite d'indiquer que les dispositions applicables aux brevets le sont par analogie aux modèles d'utilité et aux CCP. Les désignations des subdivisions des titres (en particulier les titres 5 à 7) sont adaptées à la terminologie selon les directives sur la technique législative en vigueur : le premier niveau devient des « chapitres » (avant « section »).

### 4.3 Commentaires sur les dispositions

#### *Titre*

Le titre actuel de la loi mentionne uniquement les brevets (loi fédérale sur les brevets d'invention, loi sur les brevets). Par souci de précision, il est complété avec les autres droits de protection réglementés dans la LBI, à savoir les certificats complémentaires de protection (CCP) - qui en faisaient déjà partie - et les modèles d'utilité qui sont intégrés à la faveur du présent projet. Le titre est ainsi adapté à celui de la loi sur la protection des marques, qui spécifie tous les droits de protection qu'elle régit (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance). Par la même occasion, le terme désuet de « brevet d'invention » est remplacé par « brevet ». Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

#### *Art. 1, al. 1*

Désuète, la terminologie employée dans la LBI est mise à jour. À l'art. 1, al. 1, « brevet d'invention » est remplacé par « brevet ». Cette modification rédactionnelle se répercute également sur les art. 49, al. 1 et 119, LBI. Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d'une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.

#### *Art. 4*

Le terme obsolète de « requérant » est remplacé par « demandeur ». Cette modification rédactionnelle concerne en outre les dispositions suivantes de la LBI : art. 5, al. 1 à 3; art. 6, al. 1; art. 7<sup>b</sup>, let. a et b; art. 16; art. 29, al. 1; art. 34, al. 1; art. 46<sup>a</sup>, al. 1; art. 47, al. 1; art. 49<sup>a</sup>, al. 1, let. a et b, et 2; art. 56, al. 1, let. b; art. 58, al. 1; art. 59, al. 1 et 2; art. 59<sup>a</sup>, al. 1, et art. 123.

Dans la version française de la loi, le nom complet de l'IPI présente des variantes orthographiques. Il est remplacé par « Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle » (remplacement d'expression). Cette modification rédactionnelle touche en outre les notes de bas de page des dispositions suivantes : art. 41; art. 42 à 44; art. 48, al. 1, let. a; art. 55<sup>a</sup>; art. 59<sup>a</sup>, al. 2, et art. 119.

#### *Art. 5, al. 1 à 3*

Al. 2<sup>o</sup>: Dans la version allemande, « Patentgesuch » est remplacé par « Patentanmeldung » dans les dispositions qui ne se rapportent pas à la procédure de délivrance. Cette modification rédactionnelle concerne également les dispositions suivantes : art. 7<sup>b</sup>, let. b; art. 12, al. 1; art. 13, al. 1, let. a; art. 17, al. 1; art. 24, al. 1, let. c; art. 26, al. 1, let. c; art. 29, al. 1; art. 30, al. 1; art. 33, al. 2<sup>bis</sup>; art. 34, al. 2; art. 46<sup>a</sup>, al. 2 et 4,

let. d; art. 48, al. 1, let. b; art. 65, al. 1 et 2; art. 73, al. 3; art. 74, ch. 6; art. 110; art. 121, al. 1; art. 122, al. 1; art. 124, al. 1 et 2; art. 135.

Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d'une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.

#### *Art. 6, al. 1 et 2*

La modification à l'al. 1 est de nature rédactionnelle (cf. commentaire de l'art. 4).

*Al. 2°:* Dans la version française, la forme verbale du futur est remplacée par le présent. Cette modification se répercute également sur les dispositions suivantes°: art. 19, al. 1; art. 25; art. 26, al. 2; art. 27, al. 1 et 2; art. 29, al. 3; art. 35, al. 2; art. 48, al. 3; art. 51, al. 1; art. 52, al. 2, phrase introductive; art. 56, al. 2; art. 67, al. 1; art. 68; art. 69, al. 2; art. 71; art. 82, al. 2, et art. 86, al. 2, c'est-à-dire lorsque le passage au présent n'impacte pas le sens de l'article en question.

Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d'une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.

#### *Art. 7, al. 3, phrase introductive*

L'ajout à l'al. 3 de la notion de modèle d'utilité permet d'écarter toute ambiguïté concernant le fait que les demandes de modèles d'utilité déposées, mais pas encore publiées font également partie de l'état de la technique, à l'instar de ce qui s'applique aux demandes de brevet. Cet élément pouvant s'avérer décisif dans la stratégie de protection ou de défense de certains acteurs, Une clarification est donc opportune à l'art. 7, al. 3, bien que ce fait découle en soi du renvoi général au titre 1 du projet de loi, inscrit à l'art. 102.

#### *Art. 17, al. 1, 1<sup>re</sup> phrase et 2<sup>e</sup> phrase, 1<sup>bis</sup> et 1<sup>ter</sup>*

Il est procédé à des adaptations de nature rédactionnelle. S'agissant de la version allemande, se référer au commentaire relatif à l'art. 5, al. 1 à 3. Dans la version française, « Convention d'union de Paris » est remplacé par « Convention de Paris ». Dans la version italienne, la partie de phrase «°per la protezione della proprietà industriale » est supprimée.

#### *Art. 20a, al. 2*

Le droit suisse des brevets connaît le principe de l'interdiction de cumuler la protection : la même invention ne peut pas être protégée par deux brevets suisses ayant la même date de dépôt ou de priorité (cas visé à l'art. 20a LBI). Il est rare que la même invention fasse l'objet de deux demandes de brevet nationales déposées le même jour ou ayant la même date de priorité. Il est plus fréquent en revanche qu'une invention fasse cumulativement l'objet d'une demande internationale de brevet, d'une demande EP et d'une demande nationale (art. 125, 126 et 140 LBI). Dans ce cas de figure, la LBI prévoit des règles afin que la protection conférée à la même invention découle d'un seul brevet. L'introduction d'un modèle d'utilité pose question en relation avec ce principe. Si deux demandes de modèle d'utilité avec la même date de dépôt ou de

priorité sont déposées pour la même invention, l'interdiction de cumuler la protection s'applique grâce au renvoi inscrit à l'art. 102 AP-LBI. Mais qu'en est-il si un brevet et un modèle d'utilité sont déposés en parallèle pour une même invention<sup>52</sup>?

L'un des principaux avantages du modèle d'utilité est de permettre au demandeur de défendre son invention avant la clôture de la procédure d'examen du brevet. En effet, un modèle d'utilité sera vraisemblablement délivré en quelques semaines, alors que l'examen d'une demande de brevet s'étend généralement sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que la demande de brevet déposée et le modèle d'utilité enregistré puissent coexister. En soi, cette phase ne pose pas problème sous l'angle de l'interdiction du cumul de la protection : le brevet n'étant pas encore délivré, seul existe la protection conférée par le modèle d'utilité.

En revanche, lorsque le brevet originel est finalement enregistré, la situation est plus délicate. Une interprétation littérale de la LBI laisserait supposer que seule la protection de la même invention par plusieurs brevets est exclue et non pas celle conférée par d'autres titres de protection. La faiblesse de cette interprétation étroite réside dans le fait que le brevet et le modèle d'utilité protègent le même objet, à savoir des inventions<sup>52</sup>, même si les conditions et les effets sont différents. Cet argument plaiderait en faveur de l'interdiction de la double protection.

Si le modèle d'utilité devenait automatiquement nul au moment de la délivrance du brevet, cela créerait une insécurité en ce qui concerne le sort des procédures administratives et judiciaires engagées durant la procédure d'examen du brevet sur la base du modèle d'utilité. Afin d'éviter ce genre d'écueil, il semble plus opportun de prévoir expressément la possibilité d'un cumul de la protection (art. 20a, al. 2, AP-LBI). Il semble justifié de lever l'interdiction de la double protection découlant d'un brevet et d'un modèle d'utilité pour deux raisons. D'une part, la durée maximale de protection d'un modèle d'utilité est deux fois moins longue que celle conférée par un brevet parallèle identique. La double protection est donc limitée dans le temps, notamment parce que les deux titres de protection ne commenceront quasiment jamais à courir en même temps compte tenu de la longueur de la procédure d'examen du brevet. Dans la pratique, ils ne coexisteraient tout au plus que quelques années. D'autre part, il est peu probable que le titulaire continue de payer les annuités du modèle d'utilité - devenu inutile - (notamment au-delà des procédures judiciaires engagées durant la procédure d'examen) une fois qu'il a obtenu le brevet. La coexistence de deux titres de protection portant sur la même invention serait par conséquent souvent de courte durée.

*Art. 24, al. 1, let. a à c*

À l'art. 24, al. 1, let. a et b, de la version française, il est procédé à des corrections de la ponctuation. Il en va de même dans les dispositions suivantes de la LBI ;, et art. 59, al. 3, let. b.

<sup>52</sup> La situation considérée diffère ainsi de celle pour laquelle un même objet physique réunit divers objets de protection, autrement dit divers aspects de celui-ci peuvent être protégés par plusieurs titres de protection. Il suffit de songer p. ex. à la chaise Pantone dont la forme tridimensionnelle a été considérée par le Tribunal fédéral comme étant pourvue de caractère distinctif et par conséquent admise à la protection sous l'angle du droit des marques (ATF 134 III 547, consid. 2.3.5, p. 553). Parallèlement, sa forme esthétique est susceptible d'être protégée par un design et, en tant qu'œuvre artistique, la chaise peut aussi bénéficier de la protection par le droit d'auteur.



*Let. c* : En vertu de l'art. 24, al. 1, let. c, LBI, il est nécessaire qu'une forme d'exécution de l'invention, définie par la revendication limitée, soit contenue aussi bien dans la demande initiale que dans le fascicule du brevet publié. Cette règle date d'une époque où les demandes de brevet n'étaient pas publiées. Le but était de garantir la sécurité juridique<sup>53</sup>: les formes d'exécution prévues plus tard dans le fascicule ne devaient pas s'écarter de celles qui étaient exposées initialement dans la demande qui n'avait pas été publiée. Il fallait éviter que des tiers ne soient surpris, à la suite d'une renonciation partielle, par une forme d'exécution qui était contenue uniquement dans la demande de brevet initiale (qu'ils ne pouvaient pas consulter). Depuis 2008, toutes les demandes de brevet sont publiées. Souvent, le fascicule du brevet publié contient la même description et les mêmes dessins que la demande déposée initialement.

Les règles de la CBE relatives à la limitation (art. 105*bis* et 123 CBE) vont moins loin que l'art. 24, al. 1, let. c, LBI, puisqu'elles ne requièrent pas que la forme d'exécution soit prévue dans la demande initiale, mais seulement dans le fascicule du brevet publié. Dans une volonté d'harmonisation avec la CBE, cette particularité suisse est désormais supprimée. Les conditions régissant la limitation d'un brevet suisse en raison d'une renonciation partielle ne doivent plus différer de celles régissant la limitation d'un EP. Plus de 90 % des brevets valables en Suisse sont des EP délivrés selon les règles de la CBE, et la sécurité juridique des titulaires de brevets n'en est pas compromise. Elle s'en trouvera même renforcée grâce à l'harmonisation entre la LBI et la CBE. Il n'existe par conséquent aucune raison valable de soumettre une renonciation partielle selon le droit suisse à des conditions différentes de celles appliquées à la limitation selon la CBE.

À l'art. 24, al. 1, let. c, AP-LBI, les critères d'admissibilité d'une modification du brevet dans le cadre des procédures d'examen, d'opposition et en nullité sont adaptés. La formulation est reprise de l'art. 81 OBI, qui régit les modifications du brevet dans la procédure d'opposition; la teneur de cette disposition est inscrite à l'art. 59*d* AP-LBI. La formulation correspond à celle de l'art. 26, al. 1, let. d, AP-LBI, qui prévoit une nouvelle cause de nullité. Dans le cadre d'une renonciation partielle, l'objet du brevet modifié ne peut donc pas s'étendre au-delà du contenu de la demande du brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt et l'étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas être élargie.

### *Art. 25 Abrogé*

Chaque revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention, et les formes spéciales d'exécution de l'invention peuvent faire l'objet de revendications dépendantes (art. 52 et 55 LBI). Un brevet peut contenir seulement une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (art. 52, al. 2, LBI). Important, ce principe d'unité du brevet était déjà inscrit dans la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention. Il se trouve aussi dans la législation de nombreux pays et dans la CBE<sup>53</sup>. Lors des révisions législatives successives, il a été étendu aux procédures en aval de la délivrance : aujourd'hui, l'unité des revendications doit être garantie aussi après une renonciation partielle (art. 25 LBI) ou une action en nullité partielle (art. 27, al. 2, LBI) faute de quoi elles doivent être biffées, et le titulaire du brevet peut constituer de nouveaux

<sup>53</sup> P. ex. en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

brevets pour ces revendications. Il est également possible de constituer de nouveaux brevets après une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI).

L'exigence d'unité du brevet découle principalement d'une prescription d'ordre<sup>54</sup>. En imposant que chaque demande ne puisse contenir qu'une seule invention ou qu'un seul concept inventif, on cherchait à faire en sorte que l'IPI puisse encaisser suffisamment de taxes pour examiner les demandes. Cette exigence simplifie en outre la classification des brevets et les recherches subséquentes. Elle accroît la sécurité juridique pour toutes les parties désireuses d'établir, au prix d'un effort raisonnable, le contenu d'un brevet et les droits d'interdiction de son titulaire.

Alors que le principe d'unité est loin de faire l'unanimité pour les demandes, il a perdu en importance pour les procédures en aval de la délivrance. Ces dernières années, les cas dans lesquels de nouveaux brevets ont été constitués a posteriori suite à une renonciation, à une nullité ou à une cession partielle se comptent sur les doigts d'une main. L'importance de l'art. 25 LBI, qui permet la constitution de nouveaux brevets en l'absence d'unité, est dès lors minime dans la pratique. Pour les EP, qui représentent environ 95 % des brevets produisant effet en Suisse, l'unité des revendications subsistantes n'est pas une nécessité, ce qui diminue encore l'effet de l'art. 25 LBI.

Cette disposition ne remplit plus sa finalité primaire, à savoir garantir suffisamment de recettes à l'autorité d'examen. En effet, le traitement de ces cas isolés et la constitution de nouveaux brevets en aval génère généralement des coûts supérieurs aux recettes supplémentaires encaissées. Pour le demandeur aussi, cet article est essentiellement synonyme d'un surcroît de frais. C'est pourquoi il est proposé d'abroger l'art. 25 LBI et donc l'exigence d'unité dans le cas d'une renonciation partielle. À l'avenir, si une renonciation partielle conduit à un défaut d'unité des revendications (p. ex. parce que la revendication principale tombe à la suite d'une renonciation partielle de telle sorte qu'il ne subsiste, dans le brevet, plus que les formes alternatives d'exécution non compatibles), ces dernières peuvent subsister, ce qui rend inutile la constitution de nouveaux brevets. Cette nouveauté est susceptible de faire faire d'importantes économies aux demandeurs, ce qui accroît l'attrait du système des brevets pour eux, comme le demande la motion. Quant à l'IPI, en tant qu'autorité d'examen, il n'a plus besoin de prévoir, pour un nombre très limité de cas, des processus particuliers pour la constitution ultérieure de nouveaux brevets, ce qui simplifie la délivrance et l'administration des titres.

Pour les tiers aussi, l'abrogation de cette disposition n'apporte pas d'inconvénients notables. Les brevets dont on parle ici remplissaient la condition d'unité parce qu'ils satisfaisaient aux art. 52 et 55 LBI. Même lorsqu'il y a absence d'unité, les revendications restantes présentent en général un lien thématique étroit. Une classification suffisamment précise demeure donc possible. Les outils de recherche utilisés habituellement permettent aujourd'hui déjà d'identifier facilement des documents brevets européens ne répondant plus à l'exigence d'unité. Sur le plan de la sécurité juridique aussi, il semble donc admissible que de rares brevets suisses ne répondent plus à l'exigence d'unité après une renonciation partielle. Les avantages apportés par l'abrogation de l'art. 25 l'emportent largement sur les inconvénients.

<sup>54</sup> Cf. Blum/Pedrazzini, PatG Komm., tome III, 2<sup>e</sup> édition, Art. 52 N 2, 215 avec d'autres références; SHK PatG, Art. 52 N 3 ss; für Deutschland Busse/Keukenschrijver, § 34 N 116 avec d'autres références; OEB G1/91, consid. 4.

*Art. 26, al. 1, let. c et c<sup>bis</sup> et 2*

En vertu de l'art. 51 LBI, l'étendue de la protection conférée par un brevet est définie par les revendications, dont font partie la description et les dessins. Son élargissement est exclu dans le cadre de la procédure d'examen (art. 64 OBI) et d'opposition (art. 81 OBI; art. 59c, al. 2, let. c, AP-LBI). À l'art. 24, al. 1, let. c, AP-LBI, il est proposé qu'il en soit de même pour tous les élargissements ultérieurs effectués dans le cadre d'une renonciation partielle.

*Let. c<sup>bis</sup>* : Aujourd'hui, l'art. 26 LBI ne permet pas d'intenter une action en nullité afin de faire vérifier cette question par un tribunal civil également. L'instauration de l'examen complet et la révision de la procédure d'opposition laissent supposer une augmentation du nombre de modifications et de renonciations partielles. D'où l'importance croissante de la question de l'inadmissibilité de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée. C'est pour cette raison que le projet de loi prévoit la possibilité d'examiner ce point dans le cadre d'une action en nullité. La liste des causes de nullité prévu à l'art. 26, al. 1, LBI est complétée par la mention de l'élargissement de l'étendue de la protection du brevet (art. 26, al. 1, let. c<sup>bis</sup>, AP-LBI).

Les modifications apportées à l'al. 2 de la version française sont de nature rédactionnelle (cf. commentaire relatif à l'art. 6, al. 2).

*Art. 27, al. 3 Abrogé*

Comme une renonciation partielle, une action en nullité partielle aussi peut conduire à une absence d'unité des revendications restantes du brevet après sa délivrance. Pour couvrir ces cas, l'art. 27, al. 2, LBI déclare applicable l'art. 25. Selon cette disposition, les revendications ne pouvant pas coexister doivent être éliminées et le titulaire du brevet peut constituer un ou plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial (art. 25, al. 2, LBI).

Il est proposé d'abroger l'art. 25 LBI et donc l'exigence d'unité dans le cas d'une renonciation partielle. Pour la justification de l'abrogation de l'art. 27, al. 3, LBI, nous renvoyons au commentaire de l'art. 25. Abroger cette disposition permet de continuer à faire coexister des revendications dans le brevet initial même en cas d'absence d'unité à la suite d'une action en nullité partielle. La nécessité de constituer de nouveaux brevets tombe, ce qui permet potentiellement aux demandeurs d'économiser des frais considérables. Le système des brevets en devient plus attrayant, comme le demande la motion Hefti.

*Art. 30, al. 2 et 3*

Si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n'a pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet (art. 29 LBI). Lorsque le demandeur au civil ne peut justifier de son droit à l'égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le droit n'a pas été établi (art. 30, al. 1, LBI).

Lors d'une cession partielle, les revendications demeurent auprès du titulaire initial. Comme une demande de brevet ne peut pas être divisée, il doit être possible de constituer de nouveaux brevets pour les revendications subsistantes sinon elles cessent d'exister. Le droit en vigueur renvoie à l'art. 25 régissant la constitution de nouveaux

brevets pour des revendications ne pouvant plus coexister à la suite d'une renonciation partielle. Le but poursuivi par les dispositions est cependant différent : alors que les art. 25 et 27, al. 2 (constitution de nouveaux brevets à la suite d'une nullité partielle) visent à maintenir l'unité du brevet, l'art. 30, al. 2, a pour but de garantir au défendeur de ne pas se voir priver de revendications à la suite d'une cession partielle.

Comme les art. 25 et 27, al. 2, LBI sont abrogés à la faveur de la présente révision et que le mécanisme de constitution de nouveaux brevets en aval de la délivrance du brevet initial avec sa date de dépôt tombe, il est nécessaire de créer une réglementation pour les cessions partielles. Les al. 2 et 3 de l'art. 30 AP-LBI reprennent le mécanisme inscrit à l'art. 25, mais sans l'exigence d'unité. Le défendeur peut ainsi demander la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial (al. 2). Comme aujourd'hui, l'IPI impartira un délai après l'inscription de la cession partielle (al. 3), ce qui permet de garantir en temps utile une sécurité juridique quant au sort des revendications subsistantes.

*(Art. 35, al. 1 et 2).*

Les modifications effectuées aux al. 1 et 2 du texte français sont de nature rédactionnelle. À l'al. 1, « du » est remplacé par « de ». Concernant l'al. 2, voir le commentaire de l'art. 6, al. 2.

*Art. 47, al. 1*

Le terme dépassé d'« ordonnance d'exécution » est remplacé par « ordonnance ». Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

*Art. 49, al. 1 et 2, phrase introductive*

Dans la version allemande, le terme désuet de « Patentgesuch » est remplacé par « Anmeldung » dans les dispositions concernant la procédure de délivrance. Cette modification rédactionnelle se répercute en outre sur les dispositions suivantes de la LBI : art. 49a, al. 1; art. 50, al. 1; art. 50a, al. 3; art. 56, al. 3; art. 57 titre, al. 1, phrase introductive et let. b et c; art. 58, al. 2; art. 58a titre, al. 1 et 2; art. 59, al. 1 et 2; art. 59a, al. 3, phrase introductive et let. a; art. 61, titre marginal et al. 1, let. a.

*Art. 56, al. 1, let. a et b, 2 et 3*

Les textes allemand et français subissent une modification rédactionnelle (voir commentaire des art. 4 et 6). De plus, à l'art. 56, al. 1, let. a, le terme « Antrag » est désormais traduit par « requête » (avant demande).

*Art. 57*

Dans l'allemand, le terme « Teilgesuch » est remplacé par « Teilanmeldung ». De plus, «<sup>o</sup> dans sa version initiale » est remplacé, au plan terminologique, par «<sup>o</sup> dans la version qui a déterminé sa date de dépôt ». Il s'agit de modifications rédactionnelles.

Dans la version française, le terme «<sup>o</sup> scission » est remplacé par «<sup>o</sup> division » et «<sup>o</sup> scindée » par «<sup>o</sup> divisionnaire ».

#### Art. 57a

*Al. 1 et 2°:* En vertu de l'art. 59, al. 4, LBI, l'IPI ne vérifie ni la nouveauté, ni l'activité inventive d'une demande de brevet déposée. Il n'est dès lors pas nécessaire de réaliser d'office une recherche sur l'état de la technique pour chaque demande et d'établir un rapport sur cette base. Il est vrai que le demandeur d'un brevet et, dans certaines circonstances, aussi des tiers peuvent demander de leur propre initiative à l'IPI de réaliser une recherche sur l'état actuel de la technique (art. 59, al. 5 et 6, LBI). Les demandeurs ne profitent cependant pas tous de cette possibilité, loin s'en faut.

Le passage à l'examen complet implique désormais une recherche obligatoire pour chaque demande de brevet; celle-ci permet d'établir l'état actuel de la technique dans le domaine technique dont relève l'invention, puis de le consigner dans un rapport. C'est uniquement sur la base de ce rapport que l'IPI est en mesure, en tant qu'autorité d'examen, d'évaluer la nouveauté et l'activité inventive de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet. Le nouvel art. 57a, al. 1, AP-LBI crée la base légale pour cette recherche et ce rapport.

La nouvelle recherche obligatoire requiert une adaptation de la réglementation actuelle relative aux taxes de recherche. Il n'est cependant pas nécessaire de procéder à des modifications à l'échelon de la loi. Le renvoi actuel inscrit à l'art. 41 LBI est suffisant : « L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance. » Les modifications requises concernant les taxes et les conditions de paiement doivent être mises en œuvre dans l'OBI et dans l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI)<sup>55</sup>.

*Al. 3 et 4°:* Si la documentation sur l'état de la technique disponible est suffisante, l'IPI peut renoncer, pour des raisons de gain d'efficacité, à réaliser une recherche (art. 57a, al. 3, AP-LBI) et reprendre les résultats existants. C'est le cas, par exemple, de rapports de recherche déjà réalisés par l'IPI ou par l'OEB concernant une demande prioritaire portant sur des revendications identiques ou similaires. L'IPI décide au cas par cas de reprendre ou non des résultats de recherche disponibles. Il a également la possibilité, dans les cas mentionnés, d'examiner les documents et de procéder, si nécessaire, à des clarifications complémentaires ou de réaliser une nouvelle recherche. Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance dans l'OBI (art. 57a, al. 4, AP-LBI).

La révision proposée permet également à l'IPI, lorsque cela paraît approprié, de conclure des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux ou régionaux et avec des organisations multinationales telles que l'OMPI sur la base desquelles des résultats de recherche pourraient, par exemple, être échangés pour un domaine technique déterminé (cf. art. 2, al. 3 et 3<sup>bis</sup>, AP de loi sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)).

#### Art. 58

À son art. 58, la LBI offre la possibilité au demandeur de modifier les pièces techniques. La nouvelle recherche obligatoire implique toutefois l'impossibilité pour lui de modifier de sa propre initiative les pièces techniques avant la réception du rapport de recherche. Il est ainsi garanti que soit établi l'état de la technique à la date du dépôt

<sup>55</sup> RS 232.148

ou à celle de priorité et d'alléger la procédure. Cette restriction correspond à la règle 137, par. 1, du règlement d'exécution de la CBE (RE-CBE)<sup>56</sup>. Il n'est pas nécessaire à cet effet d'intervenir dans la LBI; il suffit d'adapter l'actuel art. 51 de l'OBI. Mis à part des adaptations de nature linguistique et de la numérotation marginale, l'art. 58 LBI ne subit dès lors aucune modification au niveau du contenu.

*Al. 2°:* «<sup>o</sup>De leur contenu<sup>o</sup>» est remplacé par «<sup>o</sup>du contenu de la demande dans la version qui a déterminé sa date de dépôt<sup>o</sup>». Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

#### *Art. 58a*

*Al. 1°:* La publication de la demande de brevet est un élément central du système des brevets. Après le dépôt d'une demande de brevet, il est important que les tiers aient rapidement connaissance des brevets qui pourraient leur être opposés à l'avenir. Il existe en outre un intérêt à ce que la demande et le rapport sur l'état de la technique<sup>57</sup> soient publiés de manière rapprochée, car cela permet aux personnes impliquées de mieux évaluer la validité du brevet et l'étendue de sa protection.

L'instauration de l'examen complet a pour corollaire l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique, désormais obligatoire. Pour que ce dernier puisse être publié dans les meilleurs délais, il est nécessaire d'adapter la réglementation actuelle relative à la publication des demandes. En vertu de l'art. 58a, al. 1, let. c, AP-LBI, le rapport est publié en même temps que le fascicule du brevet, dans la mesure où il est disponible à la publication avant l'achèvement des préparatifs. La révision proposée aligne la LBI sur la réglementation, qui a déjà fait ses preuves, prévue par la CBE à son art. 93.

Au demeurant, l'al. 1 dans la version allemande subit des modifications d'ordre linguistique relevant des adaptations terminologiques générales. La numérotation marginale est aussi changée en raison de l'introduction de l'art. 57a.

*Al. 2°:* Cet alinéa régit le contenu de la publication de la demande de brevet. La partie de phrase concernant l'abrégié – «<sup>o</sup>pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication<sup>o</sup>» – est biffée. Cette suppression reflète la pratique actuelle de l'IPI et élimine une incohérence entre la LBI et l'OBI. L'abrégié de la demande de brevet est toujours publié. Il doit être déposé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces, sinon l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable (art. 48c, al. 3, OBI). En d'autres mots, l'abrégié doit être disponible déjà bien avant la publication, après 18 mois, de la demande (ou la fin des préparatifs techniques en vue de la publication).

Le rapport sur l'état de la technique, qui est désormais obligatoire, est toujours publié en même temps. Cependant, s'il n'est pas disponible avant la publication de la demande de brevet, il doit être publié, par après, dans les meilleurs délais. La référence à la recherche de type international est supprimée puisque les dispositions faisant mention de cette recherche sont supprimées à la faveur de la présente révision.

*Al. 3°:* Les demandeurs de brevets suisses déposent souvent auprès de l'IPI des pièces rédigées en anglais. L'échange même des informations entre le demandeur et l'examineur a fréquemment lieu en anglais. C'est pourquoi l'OBI privilégie l'anglais par rapport aux autres langues étrangères. Aussi les données requises pour la demande de

<sup>56</sup> RS 0.232.142.21

<sup>57</sup> Dans la mesure où un rapport a été établi sur la base du droit en vigueur.

brevet peuvent-elles être déposées en anglais (art. 46, al. 2, OBI). Les pièces techniques déposées en anglais doivent être traduites dans une langue officielle au plus tard seize mois à compter de la date de leur dépôt (art. 50, al. 4, OBI). Si elles ont été rédigées dans une autre langue officielle, ce délai est de trois mois (art. 50, al. 2, OBI).

Le législateur a déjà reconnu la place prépondérante qu'occupe l'anglais dans le domaine des brevets à l'occasion de l'adoption de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)<sup>58</sup>. En cas de litiges devant le TFB, l'anglais peut être utilisé avec l'accord des parties et celui du tribunal (art. 36, al. 3, LTFB).

Enfin, les demandeurs ou les titulaires d'EP en anglais ne sont plus tenus, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord du 17 octobre 2000 sur les langues<sup>59</sup>, de produire une traduction de l'EP dans une langue officielle suisse. La procédure d'examen des brevets produisant effet en Suisse peut être entièrement conduite en anglais à l'OEB. Il suffit que les revendications et le titre soient traduits dans les autres langues officielles de la CBE, à savoir l'allemand et le français.

Donner la possibilité au demandeur de publier en anglais le brevet suisse dont les pièces techniques ont été déposées dans cette langue lui permet d'économiser les coûts de traduction des pièces techniques. Les revendications ne doivent pas être traduites non plus. Seuls le titre et l'abrégé doivent être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, AP-LBI). Le brevet suisse diffère en cela de l'EP délivré par l'OEB, puisque les revendications de ce dernier doivent être traduites dans les trois langues officielles de la CBE. Cette nouveauté augmente l'attrait du brevet suisse pour les demandeurs étrangers.

L'anglais n'est toutefois pas considéré pour autant comme une langue de procédure. Les décisions et ordonnances de procédure pouvant faire l'objet d'un recours auprès du TAF sont toujours rédigés dans une langue officielle. La procédure de recours devant le TAF a également lieu dans une langue officielle (art. 33a PA), le tribunal étant toutefois libre de demander une traduction des pièces (qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle) déposées auprès de l'IPI (art. 33a, al. 4, PA).

Concernant les demandes de CCP, de prolongation de ces certificats, de certificats complémentaires de protection pédiatriques et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires, l'anglais est autorisé comme langue de dépôt auprès de l'IPI et comme langue de correspondance. Modifier les art. 140l, 140s, 140y et 140z n'est cependant pas nécessaire étant donné que ces dispositions constituent, dans leur version actuelle, une base juridique suffisante pour permettre au Conseil fédéral d'adapter l'ordonnance en conséquence.

Contrairement à la publication d'un brevet et d'un modèle d'utilité, celle d'un CCP porte uniquement sur des éléments formels. L'IPI accepte aujourd'hui déjà les pièces requises pour la demande de délivrance d'un certificat en anglais même si l'autorisation de mise sur le marché du médicament établie par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic et l'information sur le médicament approuvée par Swissmedic sont rédigées dans une langue officielle suisse. Le dépôt des pièces nécessaires à une demande de délivrance de CCP n'occasionne donc pas de frais de traduction.

Art. 59

<sup>58</sup> RS 173.41

<sup>59</sup> RS 0.232.142.202

*Al. 1 et 2* : L'art. 59 LBI définissant l'objet de l'examen, il réglemente le point central du nouvel examen complet. Les al. 1 et 2 demeurent inchangés sur le plan du contenu; ils subissent uniquement une adaptation linguistique. Ils régissent le rejet de la demande de brevet présentant des irrégularités ainsi que la possibilité pour le demandeur de corriger les défauts dans les délais.

*Al. 4°*: Cet alinéa est biffé. En effet, il interdit à l'IPI, en tant qu'autorité d'examen et de délivrance, d'examiner la nouveauté et l'activité inventive dans le cadre de la procédure de délivrance. Selon le droit en vigueur, ces deux exigences sont certes une condition à la validité du brevet (art. 7, al. 1, et 1, al. 2, LBI), mais elles ne font pas l'objet d'un examen au moment du dépôt de la demande de brevet. Elles ne sont vérifiées que plus tard à l'occasion d'une procédure civile si une action en nullité est intentée. Par la suppression de cette disposition, le passage au régime de l'examen complet est accompli : l'IPI pourra examiner ces deux critères sur la base de la demande de brevet.

*Al. 5°*: L'alinéa est biffé. Selon le droit en vigueur, l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les demandeurs (mais aussi, dans certaines circonstances, les tiers) ont la possibilité de commander une recherche facultative contre le paiement d'une taxe. Deux options s'offrent à eux :

Tout d'abord, ils peuvent demander à l'IPI de réaliser rapidement et à moindre coût une recherche et d'établir le rapport correspondant sur l'état de la technique. Les résultats de cette recherche leur permettent d'évaluer si une invention remplit tous les critères de brevetabilité et si la validité serait reconnue dans le cadre d'un litige (art. 59, al. 5, let. a, LBI). Avec le passage à l'examen complet, un rapport sur l'état de la technique doit être établi pour chaque demande de brevet. Celui-ci permet de définir l'état de la technique et d'examiner la nouveauté et l'activité inventive (art. 57a AP-LBI). La demande facultative de recherche devient donc superflue : l'art. 59, al. 5, let. a, peut dès lors être supprimé.

Les demandeurs ont aussi la possibilité de requérir une « recherche de type international » (art. 59, al. 5, let. b, LBI), qui remplit la même fonction que la recherche effectuée par l'IPI, mais qui est réalisée par l'OEB. Il fait par exemple sens de procéder ainsi lorsqu'une invention identique est déposée auprès de l'OEB après avoir été déposée en Suisse. Dans ce cas, l'OEB reconnaît dans la procédure européenne le rapport établi sur la base de la recherche de type international (qu'il a lui-même réalisé dans la procédure suisse) et rembourse en partie la taxe de recherche européenne.

L'objectif de la révision est de proposer un brevet suisse en phase avec notre époque pouvant être examiné rapidement et de manière flexible. L'IPI disposant aujourd'hui déjà de l'expertise nécessaire pour examiner les critères de la nouveauté et de l'activité inventive, la réalisation des recherches relatives aux demandes de brevet suisse doit lui revenir. L'expérience nécessaire et la qualité élevée des recherches sont ainsi assurées, et il garde la souveraineté procédurale (il n'est pas dépendant de l'OEB), ce qui a une incidence positive sur la vitesse et l'efficacité de la procédure d'examen. Ces avantages augmentent l'attrait du brevet suisse et l'emportent sur l'éventuel avantage actuel en termes de coûts pour les demandeurs résultant de la recherche de type international. C'est pourquoi l'art. 59, al. 5, let. b, LBI est aussi supprimé. Il est en outre prévu d'inscrire dans la législation d'exécution, l'option d'une recherche accélérée.

Pour remplir son mandat légal (art. 2, al. 1, let. b à f, LIPI), l'IPI pourrait néanmoins tirer avantage, à l'avenir, d'une collaboration avec des offices de brevets étrangers,



pour des questions de ressources ou d'expertise (p. ex. spécialisation d'offices des brevets dans certains domaines technique). À l'art. 2, al. 3 et 3<sup>bis</sup>, AP-LBI, l'avant-projet de révision offre à l'IPI la marge de manœuvre nécessaire à cet effet puisqu'il peut conclure des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux et régionaux et des organisations multinationales comme l'OMPI dans le domaine des recherches. L'idée est que la nouvelle procédure d'examen des brevets puisse prendre en compte les développements internationaux afin de demeurer efficace.

*Al. 6°:* L'alinéa est supprimé. Il définit dans quelles circonstances des tiers peuvent demander l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique dans la mesure où ce dernier n'est pas encore disponible. En raison du passage à l'examen complet, cet alinéa devient superflu étant donné qu'un rapport est toujours établi d'office sous ce régime.

#### *Art. 59a, al. 3 et 4*

*Al. 3:* Le terme « zurückweisen » (rejeter) est précisé et remplacé par celui de « nicht eintreten » (déclarer irrecevable) pour exprimer la conséquence juridique d'un défaut formel (art. 59, al. 2, en rel. avec par ex. art. 50, 51, al. 1, 49a ou 52 et les prescriptions relatives aux conditions formelles contenues dans l'OBI). La conséquence juridique d'un défaut matériel est le rejet (*abweisen*), réglé à l'al. 4. Selon le défaut, la demande est soit déclarée irrecevable (al. 3) ou elle est rejetée (al. 4). Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

*Al. 4 :* Le terme « zurückweisen » est précisé et remplacé par celui de « abweisen » pour exprimer la conséquence juridique d'un défaut matériel (art. 59, al. 1, en rel. avec art. 1, 1a ou 2).

D'autres modifications rédactionnelles sont en outre apportées à l'art. 59a, al. 3, let. b (cf. à ce propos le commentaire de l'art. 24).

#### *Art. 59c*

*Al. 1°:* Sur opposition, l'IPI examine si un brevet n'a pas été délivré à tort. Par rapport à un procès civil, cette procédure multipartite est plus rapide et elle vise à protéger le public contre la délivrance de titres de protection indus.<sup>60</sup> Le délai pour faire opposition demeure de neuf mois, en conformité avec l'art. 99 CBE, une durée qui semble appropriée puisque tirer au clair les perspectives de succès économique (de même que les nouveaux critères à examiner) requiert du temps. La seconde phrase de la disposition est supprimée. Les prescriptions procédurales concernant la forme et le contenu de l'opposition appartiennent, de par leur nature, à la législation d'exécution et y seront transférées. Il conviendra de mettre en œuvre la demande implicitement formulée dans la motion Hefti d'alléger la procédure.

*Al. 2°:* Jusqu'à présent, l'opposition se limitait à l'examen des motifs d'exclusion de la brevetabilité (atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment pour les inventions biotechnologiques; art. 1a, 1b et 2 LBI). Afin de continuer à garantir le but de la procédure d'opposition après l'introduction de l'examen complet, les motifs

<sup>60</sup> Message du 23 novembre 2005 concernant la modification de la loi sur les brevets et l'arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution, FF 2006 I, ici 83.

d'opposition doivent être étendus aux nouveaux objets d'examen que sont la nouveauté et l'activité inventive. Une référence à l'art. 1 LBI est par conséquent ajoutée à l'al. 2, let. a.

Une autre condition fondamentale pour la délivrance du brevet n'est pas prise en compte dans le cadre de la procédure d'opposition actuelle : l'exposé suffisamment clair et complet de l'invention. Cette dernière doit en effet être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle que l'homme du métier puisse l'exécuter (art. 50 LBI). Seul un exposé suffisant garantit que l'invention pourra être utilisée librement par la collectivité après l'extinction de la protection du brevet. Il constitue dès lors une «*prestation préalable*» déterminante de la part du demandeur qui obtient, en contrepartie, un droit exclusif pendant une période limitée. L'al. 2, let. b, remédie à cette lacune : l'opposition pourra aussi se fonder sur le fait que l'invention n'est pas décrite de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse la concrétiser et la mettre en œuvre dans la pratique (possibilité d'utiliser l'invention).

Enfin, les motifs d'opposition doivent correspondre au plus près aux causes de nullité afin que l'opposition remplisse sa fonction d'alternative rapide et moins onéreuse à la procédure civile. Il convient dès lors d'examiner, dans le cadre de la procédure d'opposition, si la demande a été élargie de manière non admissible. C'est pourquoi une let. c, avec la même teneur que l'art. 26, al. 1, let. c, AP-LBI, vient compléter l'al. 2.

*Al. 3°*: La maxime de disposition s'applique dans la procédure d'opposition. L'opposant peut former opposition à l'encontre du brevet dans son entier ou uniquement de certaines revendications. C'est donc lui qui fixe le cadre de la procédure devant l'IPI. Si l'opposition concerne uniquement une partie du brevet, l'IPI doit limiter son examen à la partie attaquée, bien qu'une opposition formée contre une revendication indépendante s'étende aux revendications dépendantes. S'il existe des motifs d'opposition aussi pour des revendications qui ne sont pas attaquées, ils ne doivent pas être pris en compte. Le nouvel al. 3 autorise toutefois l'IPI, dans le cadre de l'objet du litige (défini par l'opposant), à examiner également les motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués par l'opposant. L'objectif de cette réglementation, qui correspond à l'art. 101, par. 2, CBE et à la règle 81, par. 1, RE-CBE, est de garantir que seuls les brevets remplissant les critères de brevetabilité soient maintenus à l'issue de la procédure d'opposition. Elle doit en particulier permettre d'examiner les modifications effectuées pendant la procédure d'opposition (p. ex. aussi le fait que l'objet du brevet puisse aller au-delà du contenu de la demande initiale, ce qui n'est pas admis).

*Al. 4°*: Si l'opposition est recevable et motivée, l'IPI révoque le brevet (1<sup>re</sup> phrase). Il peut en outre maintenir le brevet sans modification ou tel qu'il a été modifié. Un brevet modifié dans le cadre d'une procédure d'opposition doit en principe remplir toutes les conditions légales. Pour ce cas de figure, la deuxième phrase habilite l'IPI, dans le cas d'une modification du brevet, à examiner dans le cadre de la procédure d'opposition si les dispositions applicables de la LBI et de l'OBI sont observées. Il peut ainsi assurer, au-delà de l'examen des motifs d'opposition (voir plus haut le commentaire de l'al. 3), le respect de toutes les dispositions légales. Le titulaire peut par exemple réagir à l'opposition en modifiant son brevet pour tenter de le sauver. De telles modifications ne sont admises que pour autant que les conditions légales soient remplies. La disposition s'inspire de l'art 101, par. 3, CBE.

L'IPI n'examinera cependant pas l'unité du brevet modifié à la suite d'une opposition. Selon le droit en vigueur, ce critère doit être rempli tant lors de la délivrance du brevet

(art. 52 et 55 LBI) que dans les procédures en aval comme la renonciation partielle (art. 25 LBI) et la nullité partielle (art. 27, al. 2 LBI), mais elle ne constitue pas un motif d'opposition. L'exigence d'unité est une prescription d'ordre qui n'atteint plus vraiment sa finalité (cf. commentaire sur la suppression de l'art. 25). Le présent projet de révision supprime l'exigence d'unité pour les procédures en aval de la délivrance. La condition d'unité du brevet (des revendications) ne s'applique dès lors plus que jusqu'au moment de la délivrance du titre. La procédure d'opposition étant subséquente à la délivrance, l'unité du brevet au sens des art. 52 et 55 LBI ne constitue plus une condition légale que l'IPI doit examiner selon l'art.59c, al. 4, AP-LBI. Cette approche s'inscrit dans la même lignée que la jurisprudence de l'OEB<sup>61</sup>. Si l'IPI examinait (une nouvelle fois) l'unité des revendications dans le cadre de l'opposition, l'unité limitée à la procédure de délivrance serait compromise. Le titulaire devrait en outre se voir donner la possibilité de constituer de nouveaux brevets dans le cadre de l'opposition pour des revendications ne pouvant plus coexister (cf. supra commentaire de l'art. 30 AP-LBI).

*Al. 5°:* L'art. 59c, al. 3, LBI empêche la poursuite de la procédure d'opposition une fois que l'opposition a été retirée. Or comme l'objectif de cette procédure est de protéger le public contre la délivrance de brevets indus, l'idée est qu'une fois l'opposition introduite, plus aucun brevet manifestement non valable ne puisse être maintenu. C'est ce qui vise l'al. 5. Pour pouvoir réellement examiner le caractère légal du brevet attaqué par l'opposition, l'IPI a la possibilité de poursuivre d'office la procédure d'opposition même lorsque l'opposition a été retirée. Cette entorse à la maxime de disposition vise à prévenir les abus. Il se peut que, dans certains cas, les titulaires «râchentent» leur brevet dans la procédure d'opposition en dédommageant les opposants pour le retrait de l'opposition alors même qu'il existe des motifs d'opposition légitimes. L'al. 5 permet de révoquer les titres de protection délivrés à tort même dans des constellations de ce type. Il concrétise l'interdiction de l'abus d'un droit inscrite à l'art. 2, al. 2, CC et ne sera dès lors appliqué que dans les cas d'abus manifestes. La CBE prévoit également une telle possibilité (règle 84, par. 2, RE-CBE).

#### *Art. 59d*

L'art. 59d AP-LBI reprend la teneur de l'art. 81 OBI. Répondant à un souci de cohérence, cette modification permet de réunir à l'échelon de la loi toutes les dispositions portant sur l'admissibilité des modifications apportées dans le cadre de la procédure d'enregistrement et d'opposition, d'une part, et de la procédure de renonciation partielle (postérieure), d'autre part. Par rapport à l'art. 81 OBI, l'al. 2, let. a, est reformulé dans le but de garantir l'uniformité de la terminologie employée dans le cadre du projet.

#### *Art. 59e*

*Al. 1°:* La procédure d'opposition ne donne lieu à aucune décision concernant la répartition des frais. Chaque partie supporte les frais qu'elle a engagés. Avec cette solution, on évite que des tiers renoncent à former une opposition par crainte d'encourir des frais élevés (p. ex. verser des dépens à la partie adverse comme c'est le cas dans d'autres procédures). L'accès au droit est facilité et le but de la procédure d'opposition

<sup>61</sup> OEB, décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 du 9.12.1991.

est soutenu. Pour les opposants, les frais se limiteront en général aux coûts de la procédure et aux frais d'avocat.

*Al. 2°:* Cette répartition des frais peut parfois créer des situations délicates. C'est pourquoi l'IPI est libre de décider, pour des raisons d'équité, de répartir différemment les frais. Des dispositions comparables (cf. p. ex. art. 107, al. 1, let. f, CPC existent dans d'autres procédures. Il s'agit de cas dans lesquels les parties à la procédure occasionnent des frais parce qu'elles agissent par témérité ou par malveillance, par exemple lorsqu'elles invoquent volontairement des faits ou des preuves importants tardivement dans le but de retarder la procédure. Cet alinéa aussi concrétise l'art. 2, al. 2, CC, et il ne doit être appliqué qu'avec retenue.

#### *Art. 59f*

*Al. 1°:* Cet alinéa reprend la teneur de l'art. 59c, al. 4, LBI; il reste de la compétence du Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure d'opposition dans le droit d'exécution.

*Al. 2 :* Dans l'ordonnance d'exécution, le Conseil fédéral peut prévoir que, sur demande et avec l'accord des deux parties et de l'IPI, l'anglais peut être utilisé comme langue de correspondance et de procédure dans la procédure d'opposition. La décision sur opposition et le recours doivent cependant toujours être rédigés dans une langue officielle. Cette disposition s'inspire des réglementations en vigueur pour les procédures devant le TFB (art. 36, al. 3, LTFB; il est en outre renvoyé au commentaire de l'art. 58a, al. 3, AP-LBI ci-dessus).

#### *Art. 60, al. 2 à 4*

*Al. 2°:* La liste des indications à inscrire dans le registre pour les brevets délivrés prévue à l'art. 60, al. 1<sup>bis</sup>, LBI est remplacée par une norme de délégation attribuant au Conseil fédéral la compétence de la définir. Cet alinéa devient l'al. 2. Le but de cette modification est également une harmonisation avec les dispositions correspondantes dans les autres lois spéciales régissant les droits de propriété industrielle, à savoir avec l'art. 38 LPM et avec les art. 24 et 25 LDes. Les indications à inscrire dans le registre pour les brevets délivrés seront désormais définies dans l'OBI. L'art. 94 OBI comprend aujourd'hui déjà une disposition de ce genre qu'il faudra remanier dans le cadre de la révision du droit d'exécution.

*Al. 3°:* L'al. 2 actuel devient l'al. 3, sans modification du contenu.

*Al. 4°:* Si le brevet est publié en anglais, il suffit de traduire le titre et l'abrégé dans une langue officielle suisse (voir ci-dessus art. 58a, al. 3, AP-LBI).

#### *Art. 61, titre marginal et al. 1, let. a et b*

*Art. 1, let. b°:* Les indications à publier lors de l'inscription de brevets au registre sont réglementées dans l'OBI (voir art. 60, al. 2, AP-LBI ci-dessus). Le but de cette modification est également une harmonisation avec les dispositions correspondantes dans les autres lois spéciales régissant les droits de propriété industrielle, à savoir avec l'art. 38 LPM et avec les art. 24 et 25 LDes.

#### *Art. 63, al. 2*

Le renvoi initial à l'art. 60, al. 1<sup>bis</sup>, devient incorrect puisque ce dernier est supprimé. Il est remplacé par un renvoi à l'art. 60, al. 2. Les indications que doit contenir le fascicule qui ne sont pas énumérées dans cette disposition seront spécifiées dans l'OBI. En font notamment partie le nom et le domicile du titulaire du brevet, le nom de l'inventeur, le titre de l'invention et le numéro du brevet.

#### *Art. 64 Abrogé*

La disposition régissant l'établissement d'un document relatif au brevet délivré est supprimée de la LBI. Cet aspect sera réglementé en alignement avec l'enregistrement des marques et des designs. Aux termes de l'art. 19, al. 2, de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)<sup>62</sup> et de l'art. 18, al. 2, de l'ordonnance sur les designs (ODEs)<sup>63</sup>, l'IPI établit une confirmation de l'enregistrement du titre de protection en sa qualité d'autorité de délivrance. Cet acte constitue une preuve au sens de l'art. 12 PA. Pour les brevets, une disposition correspondante aux réglementations de l'OPM et de l'ODEs sera introduite dans l'OBI.

#### *Art. 65, al. 2*

La disposition est précisée en ce sens qu'elle est complétée par l'expression «°déclarer irrecevable°» comme conséquence juridique d'un défaut formel; le terme « rejeter » est maintenu pour les défauts matériels (al. 2). Cette précision est d'ordre rédactionnel.

#### *Art. 74, ch. 3, 4 et 6*

Les modifications dans les versions allemande et française sont de type rédactionnel. Pour l'allemand, il est renvoyé aux explications relatives à l'art. 5. La version française, quant à elle, opère une modification terminologique de «°demandeur°» à «°demandeur au civil°» afin d'éviter la confusion avec le «°demandeur°» dans le sens du déposant du brevet.

### **Titre 2 Modèle d'utilité (art. 87 à 102)**

En vue d'offrir une alternative au brevet faisant l'objet d'un examen complet, il est prévu d'instaurer un modèle d'utilité sans examen sur le fond avec une durée de protection réduite comparable au brevet suisse actuel, qui n'est pas examiné sous l'angle de la nouveauté et de l'activité inventive. Selon la nouvelle structure de la LBI, le Titre 2 est désormais consacré au modèle d'utilité.

<sup>62</sup> RS 232.111

<sup>63</sup> RS 232,121

## Art. 87

## A. Définition

*Al. 1 et 2* : À l'instar des brevets, les modèles d'utilité ne sont délivrés que pour des inventions. La définition de l'invention et les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être admise à la protection sont reprises à l'identique, pour le modèle d'utilité, de la partie actuelle sur les brevets (art. 1, al. 1, LBI; voir cependant les divulgations non opposables à l'art. 88 AP-LBI ci-après). L'invention doit remplir les critères de solution technique, de nouveauté, d'application industrielle et d'inventivité.

*Al. 3°*: Toutes les inventions non brevetables sont également exclues de la protection par un modèle d'utilité. Ainsi, les séquences géniques ou les séquences géniques partielles existant à l'état naturel en tant que telles ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un modèle d'utilité (al. 3, let. a). Il n'est pas souhaitable que d'autres critères que ceux fixés pour le brevet s'appliquent au modèle d'utilité. Si les critères divergeaient, cela risquerait de créer une vaste zone grise qui obligerait l'IPI et les autorités judiciaires à tirer au clair de nombreuses questions complexes de délimitation et de mettre devant des problèmes les demandeurs suisses souhaitant étendre leur modèle d'utilité suisse à d'autres pays qui connaissent des critères d'examen plus stricts pour les modèles d'utilité. La solution retenue garantit une compatibilité internationale optimale. Aux motifs d'exclusion communs viennent s'ajouter d'autres critères spécifiques aux modèles d'utilité : la procédure d'examen rapide ne convient pas à des inventions dans les domaines de la biotechnologie, la pharmacie et la chimie. D'une part, ces domaines soulèvent régulièrement des questions techniques et juridiques complexes. D'autre part, il n'existe pas de procédure d'opposition contre la délivrance de modèles d'utilité pour la simple raison que l'on souhaite maintenir simple la procédure de délivrance (une procédure de radiation est prévue pour les modèles d'utilité, art. 93 à 96 AP-LBI). Il en va de même pour les inventions de procédés, car elles soulèvent souvent des questions techniques et juridiques complexes. Il en résulte que les brevets ayant pour objet de telles inventions sont souvent au cœur de longues procédures en nullité. L'instauration de l'examen complet vise notamment à tirer au clair ces questions déjà au moment de l'examen de la demande. Si de telles inventions pouvaient être protégées par un modèle d'utilité non examiné, cela irait à l'encontre des buts de la révision législative. La réglementation allemande du modèle d'utilité citée dans la motion et d'autres ordres juridiques excluent les procédés de la protection par un modèle d'utilité. C'est pourquoi toutes les inventions énumérées à l'al. 3, let. b à d, sont exclues de la protection par un modèle d'utilité. Pour ces inventions, les demandeurs peuvent solliciter un brevet soumis à un examen complet et, par le biais de la procédure d'opposition, le public peut faire vérifier les brevets délivrés dans ces domaines sensibles.

## Art. 88

## B. Divulgations non opposables

*Al. 1°*: Rendre une invention accessible avant son dépôt remet en cause sa nouveauté et donc l'une des conditions requises pour la délivrance d'un brevet ou d'un modèle d'utilité. Ce qu'on appelle les divulgations non opposables constituent une exception à ce principe fondamental strict. Le demandeur peut ainsi obtenir, à certaines conditions, un titre de protection, malgré le fait qu'à la date du dépôt, l'invention n'était plus nouvelle. À son art. 7b, la LBI connaît également une réglementation (très restrictive) des divulgations non opposables pour les brevets. S'inspirant de cet article,

la disposition est aménagée de manière plus flexible pour le modèle d'utilité comme c'est le cas en Allemagne : elle permet ainsi de répondre aux besoins des hautes écoles par exemple qui subissent une pression importante pour publier les résultats de la recherche. Elle dit que si l'invention a été rendue accessible au public par le demandeur ou son prédécesseur en droit au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n'est pas opposable peu importe son contexte, son ampleur et son but (al. 1, let. b). La disposition s'applique également lorsqu'un employé ou un chercheur rend l'invention accessible avant le dépôt de la demande de modèle d'utilité dans l'ignorance de l'existence de dispositions strictes des dispositions applicables aux brevets ou même dans l'intention de nuire (al. 1, let. a). L'incertitude juridique qui résulte de cette divulgation non opposable est acceptable vu le laps de temps prévu (six mois).

*Al. 2°:* Au moment du dépôt de la demande de modèle d'utilité, aucune déclaration et aucun document ne sont exigés sur les divulgations antérieures non opposables. Le demandeur a néanmoins la possibilité de faire verser de telles pièces au dossier. En cas de litige, la charge de la preuve du critère de la nouveauté au moment du dépôt incombe au demandeur ou au titulaire du modèle d'utilité. En d'autres mots, c'est à lui qu'il appartient de démontrer que les divulgations antérieures au dépôt de la demande de modèle d'utilité respectent toutes les conditions prévues dans le présent article.

*Art. 89*

#### *C. Durée maximum*

Les études indiquent que la durée de protection optimale d'un modèle d'utilité se situe entre sept et douze ans.<sup>64</sup> À l'origine, l'Allemagne et la France avaient prévu une durée de protection maximale de six ans mais sont passées à dix ans afin d'accroître l'utilité du modèle d'utilité pour les demandeurs. Aujourd'hui, la majorité des modèles d'utilité dans le monde connaissent une durée de protection de dix ans. C'est également la durée proposée pour le modèle d'utilité suisse. Celle-ci permet de garantir une distinction suffisante entre le modèle d'utilité sans examen sur le fond et le brevet délivré après un examen complet, qui est protégé pendant vingt ans, donc deux fois plus longtemps.

## **Chapitre 2                    Modification des pièces techniques et objet de l'examen (art. 90 à 91)**

*Art. 90*

#### *A. Modification des pièces techniques*

*Al. 1 :* La procédure d'enregistrement d'un modèle d'utilité est moins longue que celle d'un brevet. Cette rapidité constitue un avantage indéniable pour le demandeur. Pour la garantir, la procédure ne prévoit qu'une seule occasion de modifier les pièces techniques d'une demande de modèle d'utilité, à la différence à l'article 58 LBI, qui s'applique aux brevets. Au cours de la courte procédure d'examen, l'IPI ne sera ainsi pas tenu d'envoyer une notification à chaque demandeur afin de lui accorder un délai pour

<sup>64</sup> C'est ce qui ressort p. ex. de l'étude datant de 2015 «Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States<sup>9</sup>»; <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63>.

prendre position, délai qui est susceptible d'être plus long que la durée totale de la procédure d'enregistrement.

*Al. 2* : Par analogie à ce qui est prévu pour le brevet (art. 58, al. 2, LBI), une modification ne doit pas avoir pour conséquence un élargissement du champ de protection au-delà du contenu de la demande dans la version qui a déterminé la date de dépôt.

#### *Art. 91*

#### *B. Objet de l'examen*

*Al. 1* : La procédure d'examen est rapide parce que le modèle d'utilité n'est pas examiné quant au fond. L'IPI se limite en effet à examiner les motifs d'exclusion de la protection, comme il le fait aujourd'hui pour une demande de brevet; dans le cadre de cet examen, les conditions de la nouveauté et de l'activité inventive ne sont pas vérifiées (art. 59, al. 4, LBI). En vertu des garanties générales de procédure (droit d'être entendu), le demandeur est consulté avant le rejet de sa demande.

*Al. 2* : Pour éviter toutefois le dépôt de demandes manifestement abusives, l'IPI est habilité à rejeter les demandes de modèle d'utilité qui ne remplissent manifestement pas les conditions légales.<sup>65</sup> Inspirée de l'art. 24, al. 3, LDes, cette particularité applicable au modèle d'utilité ne constitue donc pas une nouveauté en droit suisse. Soucieux de laisser à l'IPI la latitude nécessaire en la matière, l'AP-LBI (tout comme la LDes) ne définit pas quand une demande est considérée comme manifestement abusive. Cette condition est en tout cas remplie lorsqu'une invention est déjà connue : par exemple, une demande de modèle d'utilité requérant la protection de la roue. En considération de l'art. 2, al. 2, CC, l'IPI fera un usage modéré de cette possibilité, comme il le fait en droit des designs. Vu que la motion Hefti demande que le modèle d'utilité vienne remplacer le brevet suisse délivré aujourd'hui sans examen sur le fond (qui sera abandonné), il faut éviter que l'al. 2 ne serve de prétexte pour introduire par la petite porte un examen complet pour le modèle d'utilité. L'al. 2 ne s'applique dès lors que lorsqu'une invention déposée n'est « manifestement » (autrement dit sans examen substantiel) pas brevetable. En effet, la révision vise notamment à améliorer la qualité et à accroître la sécurité juridique afin de rehausser la valeur du système suisse des brevets. La possibilité conférée à l'IPI de rejeter les demandes abusives y contribue grandement.

*Al. 3* : Comme le prévoit le droit actuel (art. 59, al. 6, LBI) pour le brevet non examiné, le demandeur et toute personne habilitée à consulter le dossier peuvent demander à l'IPI l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique contre le paiement d'une taxe. Cette possibilité permet aux déposants ou aux tiers potentiellement concernés par le modèle d'utilité de se faire, au besoin, une idée de la validité juridique du titre dès la procédure de délivrance.

### **Chapitre 3            Scission (art. 92)**

#### *Art. 92*

#### *Scission*

*Al. 1 et 5* : Aux termes de l'art. 92 AP-LBI, le déposant d'une demande de brevet a la possibilité de revendiquer la date de dépôt d'une demande de brevet (antérieure)

<sup>65</sup> Certaines voix critiques déplorent l'absence d'un examen complet (et donc d'une vérification de la nouveauté de l'invention) dans le système suisse des brevets. De ce fait, la roue pourrait être brevetée (une nouvelle fois).



lorsqu'il dépose (ultérieurement) une demande de modèle d'utilité pour la même invention. Il peut ainsi se voir délivrer dans l'idéal, en l'espace de quelques semaines, un titre de protection par l'IPI, alors que la procédure d'examen de sa demande de brevet est toujours en cours. Le demandeur qui détient un modèle d'utilité est ainsi en mesure de requérir, avant la délivrance du brevet (dont l'examen n'est pas achevé), l'intervention des autorités douanières suisses (en vertu des art. 86a à 86k LBI) ou d'entreprendre des démarches judiciaires (art. 66 à 86 LBI) contre tout tiers qui ferait un usage illicite de son invention. Être en possession d'un titre de protection confère de grands avantages, car les moyens de se défendre uniquement sur la base de la demande de brevet sont très restreints. Selon le droit en vigueur, il faut attendre la délivrance du brevet (au terme d'une procédure d'enregistrement s'étendant sur plusieurs années) ou engager des poursuites en invocation de la loi sur la concurrence déloyale (LCD)<sup>66</sup>, avec toutes les insécurité que cette démarche comporte.

*Al. 2 :* Un modèle d'utilité peut être requis sur la base d'une demande de brevet suisse, mais aussi en se fondant sur une demande de brevet européen ou une demande internationale de brevet produisant effet en Suisse.

*Al. 3 :* La date de dépôt de la demande de brevet antérieure ne peut être revendiquée que tant que celle-ci est pendante. La procédure d'enregistrement du modèle d'utilité et sa délivrance peuvent cependant encore intervenir valablement lorsque la demande de brevet antérieure n'est plus pendante. Le régime instauré par cette disposition ressemble à celui de la scission de la demande de brevet (art. 57 LBI). Pour requérir une scission, il faut qu'un modèle d'utilité puisse être protégé. En d'autres mots, elle peut être demandée au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année suivant la date de dépôt de la demande de brevet.

*Al. 4 :* À l'instar de ce qui vaut pour la scission d'une demande de brevet, l'objet d'un modèle d'utilité requis sur la base d'une demande de brevet antérieure ne doit pas aller au-delà du contenu de cette demande.

## **Chapitre 4            Radiation et modification du modèle d'utilité, frais et procédure (art. 93 à 96)**

### *Art. 93*

#### *A. Radiation*

*Al. 1 :* Il n'est pas prévu d'instaurer une procédure d'opposition pour le modèle d'utilité comme celle qui existe pour le brevet (en raison de la rapidité de la procédure d'enregistrement). Mais les art. 93 à 96 AP-LBI instaurent une procédure administrative de radiation pour venir combler l'absence du moyen de révision, offert par la procédure d'opposition, d'une décision d'enregistrement. Il reste en outre la possibilité d'engager une action civile en nullité conformément aux art. 26 et 101 AP-LBI, en application de la norme de référence générale (art. 102 AP-LBI).

Les critères de la nouveauté et de l'activité inventive n'étant pas examinés par l'IPI avant l'enregistrement, on ne peut pas exclure qu'un modèle d'utilité soit délivré pour une invention qui ne remplit pas ces deux conditions. C'est là que la procédure de radiation prend toute son importance comme mécanisme d'autorégulation du marché. Comme elle donne à un tiers (en particulier à un concurrent) les moyens de faire radier

un modèle d'utilité, elle permet de garantir que seuls des modèles d'utilité juridiquement valides seront maintenus même en l'absence d'un examen pendant la procédure d'enregistrement. Disponible en tout temps, cette procédure administrative est simple, rapide et peu onéreuse. Sa fonction est identique à celle de la procédure de radiation en droit des marques (art. 35a LPM), qui permet de requérir la radiation d'une marque pour non-usage. Il s'agit donc d'un instrument qui a fait ses preuves. L'IPI fonctionne comme autorité de première instance. Ses décisions sont sujettes à recours auprès du TAF.

*Al. 2 :* Les motifs de radiation sont inspirés de ceux pouvant être invoqués dans la procédure d'opposition en matière de brevets.

*Al. 3 à 5 :* Après l'ouverture de la procédure de radiation, l'IPI bénéficie d'un plein pouvoir de cognition, dans le sens qu'il peut également examiner et retenir des motifs de radiation qui n'auraient pas été invoqués. Il est en outre habilité à décider de poursuivre la procédure jusqu'au bout même si le requérant a retiré la demande de radiation. Ce plein pouvoir de cognition dont jouit l'IPI fait peser une forte pression sur le titulaire du modèle d'utilité menacé par une procédure de radiation. Il se justifie notamment par l'absence d'examen quant au fond des demandes de modèle d'utilité. Il vise également à décourager les comportements abusifs qui consistent à profiter de l'absence d'un examen sur le fond dans la procédure d'enregistrement pour enregistrer de nombreux modèles d'utilité à la validité douteuse, dans le but d'intimider d'autres agents économiques avec ces vastes portefeuilles de titres de protection et leur réclamer des dommages et intérêts indus en les menaçant de procédures judiciaires (problème des *patent trolls*).

#### *Art. 94 B. Modification du modèle d'utilité*

*Al. 1 :* Le titulaire d'un modèle d'utilité peut éviter la radiation de son titre s'il le modifie de telle sorte qu'il remplisse les conditions légales. Cette disposition correspond à l'art. 59d, al. 1, AP-LBI, qui règle la modification du brevet dans le cadre de la procédure d'opposition.

*Al. 2 :* Il faut éviter que le demandeur puisse revendiquer quelque chose par le biais de cette possibilité d'apporter des modifications qui ne figureraient pas dans la demande initiale. Par analogie à l'art. 59d, al. 2, AP-LBI, la demande initiale du modèle d'utilité délimite les modifications potentielles. Le modèle d'utilité ne peut pas être modifié au point que son objet aille au-delà du contenu de la demande dans la version qui a déterminé sa date de dépôt ou que l'étendue de la protection soit élargie.

#### *Art. 95 C. Frais*

*Al. 1 :* Les dépens sont réglés selon le principe que chaque partie supporte les frais qu'elle a engagés (cf. le commentaire de l'art. 59e, al. 1, AP-LBI pour les explications). Les frais encourus par le requérant devraient ainsi se limiter en principe aux coûts de la procédure, à ceux liés à une recherche sur l'état de la technique et, le cas échéant, aux frais occasionnés par les services d'un conseiller juridique. Le risque financier pour celui qui requiert la radiation d'un modèle d'utilité reste donc acceptable. Cette réglementation favorise indirectement les procédures justifiées (et donc la radiation de modèles d'utilité non admissibles à la protection).

*Al. 2 :* reprend le libellé de l'art. 59e, al. 2, AP-LBI. En complément des explications fournies sous le commentaire de cette disposition, prenons ici l'exemple d'un modèle

d'utilité ou d'une procédure de radiation dont le but serait détourné. Imaginons un *patent troll* qui pourrait être tenté d'enregistrer un grand nombre de modèles d'utilité de validité douteuse dans le but d'intimider des tiers et de leur réclamer des dommages et intérêts indus en les menaçant de procédures judiciaires. Si les tiers se défendent contre ces menaces en demandant la radiation de ces titres et qu'ils doivent endosser des coûts sans leur faute, l'IPI peut, selon le cas de figure, procéder à une autre répartition des dépens. Il pourrait agir de même dans un cas où des titulaires de modèles d'utilité devraient faire face à une avalanche de procédures de radiation injustifiées et systématiques qui serait le fait de concurrents détenant de gros portefeuilles de modèles d'utilité.

*Art. 96* *D. Procédure*

Selon l'*al. 1*, il incombe au Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure de radiation.

*Al. 2* : La révision de la LBI tient compte du fait que l'anglais est de plus en plus répandu dans le domaine des modèles d'utilité aussi. C'est pourquoi le Conseil fédéral peut prévoir, comme pour la procédure d'opposition (cf. art. 59f AP-LBI), l'utilisation de l'anglais dans la correspondance relative à la procédure de radiation. Cette possibilité n'a pas d'influence sur la langue de la procédure. Autrement dit, les décisions de l'IPI continuent d'être notifiées dans une langue officielle. Les recours devant le TAF sont également conduits dans une langue officielle (art. 33a PA). Comme aujourd'hui, le TAF peut ordonner la traduction dans une langue officielle de documents produits en anglais (art. 33a, al. 4, PA).

**Chapitre 5** **Registre des modèles d'utilité, publication et fascicule (art. 97 à 99)**

*Art. 97* *A. Registre des modèles d'utilité*

*Al. 1* : Le modèle d'utilité est un nouveau titre de protection. À l'instar de ce qui se fait pour les brevets (et les CCP; cf. art. 140g AP-LBI), un registre à part est tenu pour les modèles d'utilité produisant effet en Suisse. En vertu de cette disposition, l'IPI est autorisé à créer ce registre.

*Al. 2* : Comme pour le brevet (art. 60, al. 2, LBI), le Conseil fédéral spécifiera dans l'OBI les indications devant être inscrites au registre des modèles d'utilité.

*Art. 98* *B. Procédure, registre, publications*

*Al. 1* : La procédure de délivrance des modèles d'utilité, leur inscription au registre des modèles d'utilité et leur publication ne sont pas régies par la loi. L'*al. 1* charge le Conseil fédéral de régler ces modalités dans les dispositions d'exécution.

*Al. 2* : Le Conseil fédéral peut prévoir l'anglais comme langue de correspondance et de publication. Par souci d'homogénéité, cette règle s'applique aussi bien au brevet (cf. art. 58a, al. 3, AP-LBI) qu'au modèle d'utilité (art. 98, al. 1, AP-LBI). Si le modèle d'utilité est publié en anglais, le titre de l'invention et l'abrégié doivent être traduits dans une langue officielle.

Al. 1 : Le modèle d'utilité est un droit qui est inscrit dans un registre. Par analogie avec les brevets, l'IPI fait paraître un fascicule pour chaque modèle d'utilité délivré.

Al. 2 : Le fascicule comprend au minimum la description, les revendications, l'abrégé ainsi que, le cas échéant, les dessins et d'autres indications définies par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution (art. 97, al. 2, AP-LBI).

## **Chapitre 6 Taxes (art. 100)**

Le Conseil fédéral fixe les taxes perçues dans le domaine des modèles d'utilité en application de l'art. 13, al. 3, LIPI<sup>67</sup> et en tenant compte des principes généraux de calcul.

## **Chapitre 7 Nullité (art. 101)**

Al. 1 : Les causes de nullité invocables sont les mêmes que celles pour le brevet. C'est pourquoi l'al. 1 précise que les causes de nullité visées à l'art. 26 s'appliquent par analogie.

Al. 2 : Cette disposition élargit l'éventail des causes de nullité pour le modèle d'utilité. En effet, il existe des inventions qui sont certes brevetables, mais qui sont exclues de la protection à titre de modèle d'utilité : les substances et compositions chimiques ainsi que leurs utilisations, les inventions biotechnologiques, les procédés, l'application d'un procédé ou encore l'utilisation d'un produit en tant que tel (cf. art. 87, al. 3, AP-LBI). C'est pourquoi il est précisé à l'al. 2 que, sur demande, le juge peut constater la nullité d'un modèle d'utilité ayant pour objet une de ces inventions.

## **Chapitre 8 Droit applicable (art. 102)**

Comme le modèle d'utilité présente de nombreux parallèles avec le brevet, plusieurs règles sont similaires, voire identiques. Pour éviter d'alourdir la loi, ce qui rendrait son application moins commode et comporterait des risques d'incohérences et d'une jurisprudence hétérogène, les dispositions définies dans la deuxième partie de la LBI qui s'appliquent tant au brevet qu'au modèle d'utilité ne sont pas répétées. Le projet de loi se limite à spécifier des règles applicables au modèle d'utilité seulement si cela est matériellement nécessaire. L'art. 102 AP-LBI comporte dès lors un renvoi au Titre 1 de la loi, ce qui permet une application par analogie des dispositions régissant le brevet au modèle d'utilité. Il est procédé ainsi à chaque fois que cela est possible ou judicieux.

<sup>67</sup> RS 172.010.31

Dans certains domaines, une application directe fait sens. Le titulaire d'un modèle d'utilité peut par exemple interdire l'utilisation de son invention aux fins énumérées à l'art. 8 LBI au même titre que le titulaire d'un brevet (art. 8 LBI en relation avec art. 102 AP-LBI). Modèle d'utilité et brevet sont par ailleurs soumis au même régime d'épuisement régional au sein de l'Espace économique européen (EEE). Selon ce régime, le titulaire d'un modèle d'utilité ne peut pas interdire la revente de marchandises protégées par son titre s'il les a mises en circulation préalablement en Suisse ou au sein de l'EEE ou s'il a consenti à cette mise en circulation (art. 9a, al. 1, LBI en relation avec art. 102 AP-LBI). Enfin, le brevet et le modèle d'utilité permettent d'accéder aux mêmes voies de droit (art. 66 à 86 et art. 86a à 86k LBI en relation avec art. 102 AP-LBI).

Dans d'autres domaines, il est nécessaire d'ajouter des dispositions pour tenir compte des particularités du modèle d'utilité. Par exemple pour les motifs d'exclusion de la protection : comme il y en a davantage pour ce dernier que pour le brevet (art. 87, al. 3, AP-LBI), il a aussi fallu adapter les causes de nullité. Ainsi, l'art. 101 AP-LBI précise à son al. 1 que les causes de nullité pouvant frapper le brevet (énumérées à l'art. 26) sont applicables par analogie au modèle d'utilité, mais élargit à l'al. 2 l'éventail des causes pour tenir compte de la spécificité de ce titre de protection.

Il existe aussi des situations où il a fallu prévoir une *lex specialis* pour le modèle d'utilité : par exemple pour régir les divulgations non dommageables. Les milieux intéressés ont été nombreux à réclamer une solution plus souple pour le modèle d'utilité (art. 88 AP-LBI). Cette disposition règle la question de manière exhaustive pour le modèle d'utilité. Autre exemple : la procédure de radiation, prévue aux art. 93 à 96 AP-LBI, qui remplace la procédure d'opposition en matière de brevets (art. 59c à 59f AP-LBI).

Enfin, diverses dispositions se rapportant au brevet ne peuvent pas s'appliquer au modèle d'utilité tout simplement par manque de recoupements thématiques. Il en va ainsi du régime de l'épuisement, des procédés ou encore des inventions biotechnologiques (p. ex. art. 9a, al. 2 et 3, LBI), qui ne peuvent pas être protégées par un modèle d'utilité (art. 87, al. 3, AP-LBI).

#### *Art. 109, titre et al. 2 et 3*

La modification rédactionnelle ne concerne que le texte français : le terme « convention » est remplacé par celui de «<sup>o</sup>Convention » avec un *c* majuscule. La même substitution est opérée dans les art. 111, al. 1, 121, al. 1, let. b, et 124, titre et al. 1.

#### *Art. 123*

Cette disposition précise que la demande de brevet européen doit être traduite dans une langue officielle suisse. Le projet de révision prévoit comme nouveauté que l'IPI acceptera aussi les demandes rédigées en anglais, ce qui constitue une simplification notable pour les demandeurs suisses et plus particulièrement pour les déposants étrangers. Il est ainsi tenu compte du fait qu'en matière de brevets, la plupart des pièces et documents sont rédigés en anglais. Tout comme les art. 58a, al. 3, et 135a AP-LBI, qui prévoient la possibilité de publier la demande nationale et internationale en anglais, l'art. 123 AP-LBI précise que l'IPI peut renoncer à exiger une traduction si la demande de brevet européen est rédigée en anglais. Grâce à cette nouveauté, le demandeur économise des frais de traduction, qui peuvent parfois être considérables, ce

qui rend le dépôt d'un brevet économiquement plus intéressant. L'art. 123 reprend également la nouvelle terminologie introduite à la faveur de la révision partielle de la LBI.

#### *Art. 125, al. 3*

Cet article règle l'interdiction de cumuler la protection, donc la coexistence d'un brevet européen produisant effet en Suisse, d'une part, et d'un brevet suisse protégeant la même invention, d'autre part. La question du cumul de la protection demeure inchangée pour ce qui est du brevet. S'agissant du modèle d'utilité, dont l'objet de protection peut être identique à celui d'un brevet, cette question se pose différemment en raison du rapport qui peut exister entre ces deux titres de protection. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'art. 20a AP-LBI.

L'al. 3 précise que le modèle d'utilité suisse et le brevet européen produisant effet en Suisse peuvent coexister, autrement dit protéger la même invention.

#### *Art. 126, al. 3*

Cette disposition a pour objet l'interdiction du cumul de protection pour la même invention par un brevet issu d'une demande de brevet suisse ou d'une demande internationale, d'une part, et par un brevet issu d'une demande de brevet européen transformée, d'autre part. Il est renvoyé à ce propos au commentaire de l'art. 125, al. 3, et en particulier à l'art. 20a AP-LBI. Le nouvel al. 3 de l'art. 126 précise que la même invention peut être protégée à la fois par un brevet et un modèle d'utilité, alors que l'interdiction du cumul de la protection continue de s'appliquer en matière de brevets.

#### *Art. 131, titre marginal et al. 1 à 3*

La modification rédactionnelle ne concerne que le texte français : le terme « traité » est remplacé par « Traité » avec un *t* majuscule. La même substitution est opérée dans les art. 132, 133, al. 1 et 2, et 134.

#### *Art. 135a*

*Al. 1* : Avec l'introduction de l'examen complet du brevet suisse, il convient aussi d'adapter le rapport avec les demandes internationales déposées selon le PCT. Les art. 134 à 140 régissent la procédure pour les demandes internationales (demandes PCT) lorsque l'IPI est l'office désigné. Selon l'art. 135 du droit en vigueur, une demande internationale présentée correctement produit en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme. La révision ne change rien à cet état de fait, mais l'introduction de l'examen complet et de ses répercussions sur la recherche et le rapport sur l'état de la technique, appellent quelques adaptations. Le nouvel art. 135a précise ainsi que la publication d'une demande internationale effectuée conformément à l'art. 21 PCT remplace la publication de la demande de brevet suisse. On évite ainsi des actes inutiles. La nouvelle procédure d'examen s'en trouve grandement accélérée.

Le projet de révision autorise en outre la présentation de documents et d'écrits en anglais (p. ex. art. 58a, al. 3, AP-LBI aux termes duquel la demande de brevet suisse peut être publiée en anglais). Il est tenu compte ainsi du fait qu'en matière de brevets bon nombre de documents sont rédigés dans cette langue. L'al. 1 précise dès lors que

la demande internationale publiée à la place de la demande de brevet suisse peut être rédigée soit dans une langue officielle suisse soit en anglais. En application de l'art. 138, let. d, AP-LBI, le demandeur n'est donc plus tenu de présenter une traduction si la demande internationale est rédigée en anglais.

*Al. 2 :* En l'absence d'une demande rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais, le demandeur doit produire une traduction. En vertu de l'al. 1, l'IPI accepte aussi une traduction en anglais. Il procède à sa publication.

*Al. 3 :* Le rapport de recherche établi pour une demande internationale ou la déclaration qui le remplace au sens de l'art. 17, al. 2, let. a, PCT remplace le rapport sur l'état de la technique que l'IPI devra désormais faire pour chaque demande de brevet. Cette disposition évite des actes superflus à l'IPI et le prolongement inutile de la procédure d'examen.

#### *Art. 136, titre marginal*

En raison du nouvel art. 135a, la numérotation des titres marginaux se décale.

#### *Art. 137*

En raison du nouvel art. 135a, la numérotation des titres marginaux se décale. En outre, le renvoi actuel à l'art. 112 de la loi est incorrect et a donc été biffé. L'art. 112 a en effet été abrogé par l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2008<sup>68</sup>.

#### *Art. 138, let. d*

Cette disposition spécifie les conditions formelles que doivent remplir les demandes PCT et les informations que les demandeurs doivent livrer à l'IPI le cas échéant. Le contenu de l'article est presque inchangé, à l'exception de ce qu'il dit sur les traductions : les demandes PCT doivent être traduites dans une langue officielle suisse. Le projet de révision précise cependant que celles qui sont rédigées en anglais sont également acceptées. Il est tenu compte ainsi du fait qu'en matière de brevets, la plupart des pièces et documents sont produits dans cette langue. Tout comme les art. 58a, al. 3, et 135a AP-LBI, qui prévoient la possibilité de publier la demande nationale et internationale en anglais, l'art. 138, let. d, AP-LBI précise que l'IPI peut renoncer à exiger une traduction si la demande PCT est rédigée en anglais. Grâce à cette nouveauté, le demandeur économise des frais de traduction, qui peuvent parfois être considérables, ce qui rend le dépôt d'un brevet économiquement plus intéressant.

La réglementation concernant la langue de la procédure reste inchangée. Les notifications et les décisions de l'IPI et d'autres autorités concernées (p. ex. le TAF) sont émises dans une langue nationale (art. 33a PA). Si nécessaire, les autorités impliquées ont la possibilité d'ordonner une traduction en vertu de l'art. 33a, al. 4, PA.

<sup>68</sup> AS 2008 1739; FF 2005 3569

#### Art. 139

Al. 1 : Avec l'introduction de l'examen complet, faire une recherche sur l'état de la technique en Suisse devient obligatoire pour toutes les demandes de brevet (art. 57a AP-LBI). Afin de garantir que les demandes PCT sont équivalentes aux demandes nationales, l'al. 1 introduit en principe une obligation de recherche supplémentaire : L'IPI peut ainsi assurer, en tant qu'autorité d'examen, que les normes de qualité concernant les recherches soient les mêmes pour toutes les demandes (PCT ou nationales).

Al. 2 : Selon la provenance et le contenu de la recherche internationale, l'établissement d'un rapport complémentaire sur l'état de la technique pour garantir la qualité de l'examen n'est pas nécessaire. L'IPI se voit conférer la compétence de renoncer à ce rapport. D'autres modifications dans le cadre de cette révision ne s'imposent pas. Les conditions qui devront être réunies pour renoncer à l'établissement d'un rapport complémentaire seront précisées dans les directives d'examen de l'IPI, qui seront révisées, et, le cas échéant, ponctuellement dans le droit d'exécution en considération des expériences tirées de la pratique actuelle.

#### Art. 140, al. 3

Cet article règle l'interdiction de cumuler la protection, donc la coexistence d'un brevet issu d'une demande internationale et d'un brevet suisse protégeant la même invention. La question du cumul de la protection demeure inchangée pour ce qui est du brevet. S'agissant du modèle d'utilité, dont l'objet de protection peut être identique à celui d'un brevet, cette question se pose différemment en raison du rapport entre ces deux titres de protection. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'art. 20a AP-LBI.

L'al. 3 précise dès lors que le modèle d'utilité et le brevet issus d'une demande internationale et protégeant la même invention peuvent coexister.

#### Art. 140f, al. 2

Dans le texte allemand, le terme « zurückweisen » (rejeter) est remplacé par celui de « nichteintreten » (ne pas entrer en matière) comme conséquence juridique d'une constatation de défauts formels. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

#### Art. 140g

L'IPI tient un registre séparé pour les CCP, qui sont des titres de protection *sui generis* (registre des CCP). Il convient de le préciser dans la LBI. Cette modification d'ordre rédactionnel concerne en outre les dispositions suivantes : art. 140l, al. 1, et art. 140s, al. 1; art. 140p. Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d'une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.

#### Art. 140h

Comme pour les autres titres de protection (brevets, art. 41 LBI; modèles d'utilité, art. 92 AP-LBI), le prélèvement de taxes en matière de CCP sera réglé au niveau de l'ordonnance (OBI), dans laquelle sera reprise la teneur de l'actuel art. 140h LBI. Régler la question des taxes dans le droit d'exécution offrira plus de souplesse à l'avenir,



par exemple pour proposer dans le sillage des progrès techniques des modes de paiement plus simples et conviviaux pour les demandeurs, pour les titulaires et pour l'IPI.

*Art. 140m*

En raison de la nouvelle structure de la LBI, il est nécessaire de corriger le renvoi initial aux titres premier, deuxième, troisième et cinquième et de le remplacer les titres premier et troisième.

*Art. 140o, al. 2*

Dans le texte allemand, le terme « zurückweisen » (rejeter) est remplacé par celui de « nichteintreten » (ne pas entrer en matière) comme conséquence juridique d'une constatation de défauts formels. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

*Art. 140v, al. 2*

Dans le texte allemand, le terme « zurückweisen » (rejeter) est remplacé par celui de « nichteintreten » (ne pas entrer en matière) comme conséquence juridique d'une constatation de défauts formels. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

*Art. 150*

*F. Dispositions transitoires relatives à la modification du (...) de la loi sur les brevets / I. Demandes de brevet*

*Al. 1* : Le nouveau droit s'applique à toutes les demandes de brevet pendantes le jour de son entrée en vigueur. Cette disposition permet de garantir une application rapide du nouveau régime de l'examen complet. En droit procédural, l'application du nouveau droit aux procédures en cours n'est pas rétroactive (ATF 113 Ia 412, consid. 6).

*Al. 2* : Pour les demandes dont le traitement est déjà bien avancé, il ne fait pas sens, pour les parties prenantes, qu'elles soient soumises à l'examen complet. Leur examen se fait selon l'ancien droit pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : d'une part, la taxe d'examen perçue par l'IPI (art. 17a, al. 1, let. c, OBI) doit avoir été payée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. D'autre part, le demandeur ne doit pas avoir requis la suspension de l'examen de sa demande. La nécessité de cette restriction s'explique notamment par le fait qu'il n'est pas rare qu'un demandeur requière la suspension de l'examen (l'art. 62 OBI) pour attendre par exemple l'issue de la procédure devant l'OEB. Comme cette procédure peut durer très longtemps, l'IPI se verrait contraint d'examiner des demandes selon l'ancien droit durant bien des années après l'entrée en vigueur du nouveau régime. C'est pourquoi, si l'examen d'une demande est suspendu le jour de l'entrée en vigueur des modifications de la LBI, la demande est examinée selon le nouveau droit.

Si les deux conditions susmentionnées sont remplies, la demande pendante est examinée selon l'ancien droit, autrement dit, les critères de la nouveauté et de l'activité inventive ne sont pas vérifiés (art. 59, al. 4, LBI). L'art. 57a AP-LBI, qui prévoit l'établissement d'office d'un rapport sur l'état de la technique, ne s'applique pas dans ces cas. En lieu et place, le demandeur peut requérir, à son initiative, l'établissement d'un rapport (art. 59, al. 5, LBI), comme c'est le cas aujourd'hui. Dans ces cas aussi, les motifs d'opposition sont régis par l'ancien droit (art. 152 AP-LBI).

*Al. 3* : Le demandeur peut déclarer souhaiter qu'une demande pendante répondant aux deux conditions susmentionnées soit examinée selon le nouveau droit.

*Al. 4* : Le projet de révision prévoit la possibilité d'une scission (art. 92 AP-LBI) : dans ce cas, le demandeur peut se prévaloir d'une demande de brevet pendante pour requérir la délivrance d'un modèle d'utilité avec la même date de dépôt. La scission lui permet d'obtenir en quelques semaines un titre pour protéger son invention (le modèle d'utilité), ce qui lui donne les moyens de défendre ses droits à l'égard de tiers pendant l'examen (complet) de sa demande de brevet. Cette disposition ne peut s'appliquer que si la demande de brevet est soumise à un examen complet. C'est pourquoi l'art. 150, al. 4, AP-LBI précise que les demandes pendantes examinées selon l'ancien droit ne peuvent pas servir de base pour requérir un modèle d'utilité.

*Al. 5* : Pour qu'une demande de brevet soit examinée selon l'ancien droit, son examen ne doit pas être suspendu au moment de l'entrée en vigueur de la révision de loi. Le demandeur doit dès lors décider s'il souhaite lever la suspension pour faire examiner sa demande selon l'ancien droit (examen partiel) ou s'il maintient la suspension pour se voir délivrer un brevet complètement examiné.

Il pourrait être tenté de contourner l'art. 150, al. 2, AP-LBI et de lever la suspension avant de la requérir à nouveau après l'entrée en vigueur du nouveau droit pour tirer avantage tant de l'examen selon l'ancien droit que de la suspension. Pour éviter ce cas de figure, l'al. 5 précise que les demandes qui sont suspendues après l'entrée en vigueur des modifications de la LBI (qu'il s'agisse d'une première suspension ou d'une suspension subséquente) sont toujours examinées selon le nouveau droit. Cette disposition permet de garantir l'application aussi rapide que possible du nouveau régime de l'examen complet.

## *Art. 151*

### *II. Causes de nullité*

L'art. 26, al. 1, let. d, AP-LBI définit une nouvelle cause de nullité. La disposition transitoire énoncée à l'art. 151 AP-LBI garantit l'interdiction générale de rétroactivité. Aux termes de cette disposition, la nouvelle cause de nullité peut être invoquée seulement à l'encontre des brevets pour lesquels une renonciation partielle ayant entraîné une extension du champ de protection est intervenue après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La teneur est reprise de l'art. 142, lequel interdit l'application rétroactive de la révision du 22 juin 2007.

## *Art. 152 III. Motifs d'opposition*

Le nouveau droit s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les demandes de brevet pendantes. En droit procédural, l'application du nouveau droit aux procédures en cours n'est pas rétroactive (ATF 113 Ia 412, consid. 6). Le principe de la non-rétroactivité prévaut également lorsque le nouveau droit régit des rapports qui ont pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui se prolongent au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Il y a par contre application rétroactive du nouveau droit lorsqu'un événement est terminé à l'entrée en vigueur des modifications législatives (ATF 107 Ib 196, consid. 3b). Selon cette jurisprudence, l'examen des motifs invoqués dans le cadre d'une opposition formée contre un brevet examiné par l'IPI sous l'angle de la nouveauté et de l'activité inventive aurait un effet rétroactif.

Sont concernés non seulement les brevets qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente révision et pour lesquels le délai d'opposition arrivé à échéance

après l'entrée en vigueur, mais aussi les demandes de brevet pendantes qui sont examinées selon l'ancien droit en application de l'art. 150, al. 2, AP-LBI. Si un tiers se voyait donner la possibilité de contester auprès de l'IPI la nouveauté et l'activité inventive d'un brevet examiné selon l'ancien droit en formant opposition contre ce brevet (art. 59c, al. 2, let. a – dans la mesure où cela concerne la nouveauté, ainsi que let. b et c, AP-LBI), cela équivaudrait à une application rétroactive du nouveau droit. C'est ce que vise à éviter l'art. 152 AP-LBI.

### *Modification de la loi sur le Parlement*

#### *Art. 40a, al. 3<sup>bis</sup>*

Le TAF statue sur des cas complexes qui se situent à la croisée entre technique ou sciences naturelles et droit. Les juges doivent dès lors posséder de vastes compétences dans tous ces domaines. Il importe par conséquent que le TAF puisse constituer une cour dont les membres disposent de connaissances aussi bien juridiques que techniques. C'est une condition *sine qua non* pour garantir que la justice soit rendue de façon correcte et que les recours soient traités de manière économique et efficace. C'est d'autant plus nécessaire que le TAF statue d'office, en première instance, sur les faits et qu'en cas de recours, les faits constatés ne sont plus examinés par le Tribunal fédéral.

Il s'agit, d'une part, de rendre possible l'élection de juges possédant des connaissances juridiques et des connaissances techniques (générales) sein du TAF afin que celui-ci puisse remplir cette mission. Le tribunal doit donc avoir la possibilité d'élire au besoin des juges ayant les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir constituer une cour conformément à la loi (cf. art. 24, 2<sup>e</sup> phrase, AP-LTAF). Il fait sens de prévoir une disposition allant dans ce sens pour faire en sorte que des candidats ayant les connaissances souhaitées soient proposés à l'Assemblée fédérale pour élection. C'est pourquoi l'al. 3<sup>bis</sup> précise que la Commission judiciaire veille, dans ses propositions pour l'élection, à ce que des juges ayant des connaissances techniques soient représentés parmi les juges du TAF. Il faut, d'autre part, que les juges déjà élus élargissent leurs connaissances techniques et en matière de brevets.

Par souci de laisser suffisamment de marge de manœuvre à la Commission judiciaire, la nature des connaissances techniques requises n'est pas spécifiée. La Commission judiciaire doit pouvoir tenir compte des besoins du TAF et décider si des expériences pratiques suffisent ou si certaines qualifications sont nécessaires (et dans ce dernier cas, de quel niveau et dans quels domaines). Il faut veiller à ne pas limiter inutilement le champ des candidats potentiels.

### *Modification de la loi sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle*

#### *Art. 2, al.1, let. a, 3 et 3<sup>bis</sup>*

Cette disposition subit une modification d'ordre rédactionnel qui consiste en l'ajout des modèles d'utilité et des CCP à l'énumération des titres de protection pour lesquels l'IPI prépare les actes législatifs. Conformément à la LBI, le terme "brevet d'invention" est remplacé par "brevet".

Art. 2, al. 1, let. a°: À des fins de clarification rédactionnelle, le modèle d'utilité et les certificats complémentaires de protection sont inclus dans la liste des titres de protection pour lesquels l'IPI est compétent.

Art. 2, al. 3 et 3<sup>bis</sup>: Dans le domaine de la propriété intellectuelle en général et celui des brevets en particulier, la coopération internationale revêt une importance primordiale. Elle permet aux pays concernés et à leurs offices des brevets de travailler en synergie et d'harmoniser des processus, ce qui simplifie grandement les démarches nationales pour les demandeurs. Cette collaboration contribue donc à accroître l'efficacité, mais elle est aussi garante d'une plus grande sécurité juridique au plan international. L'IPI exécute, conformément à la législation spéciale, les traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, représente la Suisse dans le cadre des organisations et conventions internationales dans ce domaine, participe à la représentation de notre pays dans d'autres organisations et conventions internationales et s'investit dans la coopération technique relative à la propriété intellectuelle (art. 2, al. 1, let. b, d, e et f, LIPI) Le droit de la propriété intellectuelle étant interconnecté au niveau international, l'IPI collabore aussi étroitement avec diverses organisations internationales, par exemple avec l'OEB, l'OMPI ou divers offices de brevets et de marques étrangers (art. 2, al. 3, LIPI).

La coopération internationale peut prendre des formes et présenter des structures variées. Il s'agit en particulier d'une coopération entre deux autorités ou organisations dans des domaines spécifiques pour faire en sorte que le nouveau régime puisse s'adapter aux évolutions futures au niveau international et rester ainsi le plus efficace possible. L'IPI pourra par exemple confier la réalisation de recherches dans certains domaines à des offices de brevets étrangers, nationaux ou régionaux spécialisés. Il aura en outre la possibilité de participer aux *Patent Prosecution Highways*. Il s'agit d'une série d'accords bilatéraux entre plusieurs offices des brevets qui ont pour objectif d'accélérer la phase nationale des demandes internationales grâce à la reprise de certains résultats (comme les recherches) d'offices étrangers. L'IPI pourra aussi collaborer avec des réseaux nationaux comme le Nordic Patent Institute (fondé par l'Islande, le Danemark et la Norvège).

La collaboration internationale tient un rôle essentiel dans le cadre de la présente révision également. L'examen complet du brevet suisse introduit à la faveur des modifications législatives a pour corollaire l'obligation d'établir un rapport sur l'état de la technique.

L'un des objectifs visés par la révision étant la mise en place d'un examen court et flexible, les recherches pour ce rapport seront en principe effectuées uniquement par l'IPI (art. 57a AP-LBI). Celui-ci a en effet démontré qu'il possédait les compétences et les ressources nécessaires pour réaliser rapidement des recherches de très bonne qualité. Il peut toutefois y avoir des situations dans lesquelles la coopération avec les offices des brevets d'autres pays ou des organisations est synonyme d'avantages pour les demandeurs suisses. C'est vrai aussi bien en matière de brevets que de modèles d'utilité, pour lesquels les recherches sont facultatives (art. 91 AP-LBI).

En tant qu'établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre, il est essentiel que l'IPI puisse réglementer de manière autonome la coopération internationale aux niveaux administratif et technique.

L'art. 2, al. 3 et 3<sup>bis</sup>, AP de loi sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) élargit avec mesure, dans le cadre de la délégation de compétence inscrite à l'art. 48a, al. 1, deuxième phrase, LOGA, la possibilité octroyée

à l'IPI, de conclure, à son bon vouloir, des accords de portée limitée tant avec des offices de brevets nationaux et régionaux qu'avec des organisations multilatérales comme l'OMPI. Il s'agit notamment de conventions de nature administrative et technique. Dans ce faire, l'IPI doit les coordonner avec les autres autorités fédérales concernées.

La présente révision permettra à l'IPI de s'associer à de telles initiatives et de renforcer l'attrait du brevet suisse pour les demandeurs étrangers grâce à une simplification et une accélération de la procédure.

### *Modification de la loi sur la procédure administrative*

#### *Art. 21, al. 1<sup>bis</sup>*

Dans les versions française et italienne, la graphie de l'IPI est adaptée. Chaque terme s'écrit désormais avec une majuscule initiale «°Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle°» et «°Istituto Federale della Proprietà Intellettuale°». La version italienne introduit également l'abréviation « IPI ».

#### *Art. 24, al. 2*

L'art. 24 règle la restitution des délais que le demandeur ou son mandataire n'aurait involontairement pas respectés. La LBI règle cette question pour les brevets aux art. 46a (poursuite de la procédure) et art. 47 (réintégration en l'état antérieur). La disposition dérogatoire inscrite à l'al. 2 doit être adaptée pour préciser qu'elle ne s'applique pas au modèle d'utilité.

### *Modification de la loi sur le Tribunal administratif fédéral*

#### *Art. 24, 2<sup>e</sup> phrase*

Pour faire en sorte que les cours appelées à statuer sur un recours en matière de brevets disposent des connaissances techniques nécessaires, il est proposé de compléter l'art. 24. Mais comme les affaires de brevets ne réclament pas toujours des connaissances techniques de la part des juges, la disposition précise qu'une cour doit être composée de juges ayant des connaissances techniques seulement si la situation de fait le requiert. Le TAF continue ainsi de bénéficier de suffisamment de latitude dans la répartition des affaires. Ce principe s'applique peu importe que la cour compte trois ou cinq juges. Le TAF devra concrétiser cette disposition dans son règlement<sup>69</sup>.

#### *Art. 39, al. 2<sup>bis</sup>*

Selon l'art. 39 LTAF, le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt; il peut confier cette tâche à un autre juge. Dans un recours sur une affaire de brevets, les connaissances techniques sont susceptibles de jouer un rôle important à chaque étape de la procédure. C'est pourquoi le juge qui dirige la procédure au titre de juge instructeur doit

<sup>69</sup> RS 173.320.1

pouvoir s'adjointre à tout moment et non pas uniquement dans les cas énumérés à l'al. 2 de l'art. 39 LTAF, un juge possédant des connaissances techniques.

#### *Art. 39a Langue de la procédure*

Le domaine du droit des brevets comporte intrinsèquement une dimension internationale significative. Ce domaine est par ailleurs étroitement lié aux domaines techniques et des sciences naturelles, où l'anglais est prédominant. Cette réalité a des répercussions sur les demandes de brevet. Les rapports de recherche, les pièces techniques et autres annexes sont généralement rédigées dans cette langue, d'autant plus que l'anglais est une des trois langues officielles de l'OEB et que les parties présentent, si elles le doivent, les mêmes documents aux offices des brevets des pays dans lesquels ils sollicitent la protection de leurs inventions. Pour éviter de compliquer le dépôt d'une demande de brevet en Suisse (coûts de traduction du fascicule de brevet, qui est souvent volumineux), il existe aujourd'hui déjà de nombreux aménagements en faveur de l'anglais, aménagements qu'il est proposé d'étendre par le biais de cette nouvelle disposition.

Ayant reconnu en 2009 déjà l'importance de l'anglais dans les procédures civiles en matière de brevets, le législateur avait autorisé son usage dans les procédures devant le TFB.<sup>70</sup> Le nouvel art. 39a propose que l'anglais puisse être utilisé dans la procédure de recours devant la première instance si toutes les parties et le tribunal sont d'accord. Cette harmonisation entre la LTAF et la LTFB fait sens étant donné que le TAF a un plein pouvoir de cognition pour ces affaires. L'art. 39a AP-LBI prévoit en outre de simplifier le recours à des juges du TAF possédant des connaissances techniques. Ceux-ci auront acquis leur savoir en partie ou principalement en anglais.

#### *Modification de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets*

##### *Art. 1 Principe*

La teneur de l'art. 1 est modifiée en ce sens que les modèles d'utilité et les CCP sont mentionnés expressément, le TFB étant le tribunal (civil) de première instance de la Confédération pour ces titres de protection également.

##### *Art. 26*

Cette disposition est elle aussi adaptée sur le plan rédactionnel, car le TFB aura la compétence de statuer sur des actions en validité ou en contrefaçon d'un modèle d'utilité et d'un CCP.

##### *Art. 29*

Cette disposition régit la représentation par un conseil en brevets dans les procédures devant le TFB. Les modèles d'utilité et les CCP y sont désormais mentionnés expressément.

<sup>70</sup> Cf. art. 36, al. 3, LTFB; RS 173.41.

## *Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes*

### *Art. 24a, al. 2, let. a<sup>bis</sup>*

Dans le sillage de l'acceptation de la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS), les cantons ont désormais l'obligation d'autoriser les entreprises à créer une *patent box*. Cet instrument permet à ces dernières de solliciter une imposition réduite (90 %) pour les gains nets provenant de brevets et de droits comparables. Le modèle d'utilité est un droit comparable : il est égal au brevet sans examen complet délivré aujourd'hui. Tout comme celui-ci, il remplit les normes de l'OCDE pour la *patent box*<sup>71</sup>. Pour tenir compte de cette réalité, l'art. 24a LHID est complété par l'al. 2, let. a<sup>bis</sup>, AP-LBI. Si le modèle d'utilité n'est pas mentionné dans la version actuelle de la LHID, c'est parce qu'il n'existait tout simplement pas encore lors de la mise en œuvre de la RFFA. la loi sur les conseils en brevets

## *Modification de la loi sur les conseils en brevets*

### *Art. 1, al. 2*

Les modèles d'utilité et les certificats complémentaires de protection sont mentionnés expressément à l'al. 2, qui décrit l'activité des conseils en brevets.

## **5 Conséquences**

### **5.1 Conséquences générales**

Le présent projet offre davantage de possibilités de protéger une invention. Il permet à l'IPI d'enregistrer aussi des brevets entièrement examinés, et les brevets suisses examinés partiellement sont remplacés par des modèles d'utilité. Les conditions de brevetabilité ne changent cependant pas. Les inventions qui donnaient jusqu'à présent droit à un brevet juridiquement valable continueront à être enregistrées.

Les conséquences de la révision législative dépendent en premier lieu des changements que connaîtra la demande de titres de protection valables en Suisse. Jusqu'ici, les utilisateurs du système pouvaient faire breveter leurs inventions soit en s'adressant à l'IPI, pour obtenir un brevet suisse avec examen partiel, soit en demandant à l'OEB, à Munich, un brevet européen soumis à un examen complet. Neuf déposants sur dix optaient pour la deuxième solution.<sup>72</sup> L'introduction du brevet suisse avec examen complet et celle du modèle d'utilité influencera leur comportement, et donc ce ratio.

Les informations utilisées pour évaluer les conséquences de la révision législative envisagée sont tirées de deux études commandées par l'IPI. La première explore les différentes options disponibles pour optimiser le système du brevet suisse<sup>73</sup>, tandis que la deuxième constitue une analyse détaillée d'impact de la réglementation (AIR)

<sup>71</sup> OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

<sup>72</sup> Cf. statistiques de l'IPI, consultables en ligne à l'adresse <https://www.ige.ch/fr/prestations/publications/statistiques/brevets.html>.

<sup>73</sup> Cf. note de bas de page n°2.

envisagée.<sup>74</sup> Cette AIR est encore en cours à la date où le présent rapport explicatif est bouclé. Les valeurs fournies ci-dessous correspondent aux données déjà disponibles. Conformément aux résultats provisoires du sondage mené dans le cadre de l’AIR<sup>75</sup> auprès de déposants de brevets<sup>76</sup>, les réorientations évoquées ci-dessus des demandes se feront dans les proportions indiquées dans la figure 1.



Figure 1 : effets de substitution liés au passage du système actuel au nouveau système  
Source : Polynomics 2020

Près de la moitié des brevets déposés jusqu'à présent à l'IPI (env. 900) le seront donc désormais auprès, non plus de ce dernier, mais de l'OEB. Un bon quart des autres (env. 450) feront à l'avenir l'objet de dépôts en tant que brevets suisses avec examen complet, tandis que le dernier quart de ce qui constitue aujourd'hui les brevets suisses (env. 400) deviendront des modèles d'utilité. Inversement, 6 % des brevets actuellement déposés auprès de l'OEB (env. 500) le seront en tant que brevets suisses avec

<sup>74</sup> Cf. note de bas de page 16.

<sup>75</sup> Les mandataires ont mené, entre le 14 février et le 8 mars 2020, une enquête en ligne auprès des inventeurs, des conseils en brevets et d'autres parties prenantes sur la réforme prévue de la loi sur les brevets. D'une part, l'IPI a invité par écrit environ 1000 inventeurs à y participer et a effectué, dans ce cadre, un relevé exhaustif de toutes les entreprises ayant déposé, au cours des cinq dernières années, au moins cinq brevets européens ou deux brevets suisses. 105 entreprises au total ont répondu, ce qui correspond à un taux de retour de 10 %. D'autre part, l'IPI a écrit aux sept associations concernées par la loi sur les brevets que sont l'ACBSE, l'ASCPI, l'ACBIS, l'INGRES, l'AROPI, la LES, la LIPAV et l'AIPPI. Il a aussi invité environ 650 conseils en brevets à participer à l'enquête, et 93 d'entre eux l'ont fait, ce qui correspond à un taux de retour d'environ 15 %. Il a en outre convié 50 autres acteurs des milieux scientifique et associatif, ainsi que des organisations non gouvernementales, à prendre part au sondage. Au total, 36 de ces entités ont répondu, ce qui correspond à un taux de retour de 70 %. L'enquête couvre environ la moitié de toutes les demandes de brevets déposées en 2019 auprès de l'IPI. C'est ce qui ressort des renseignements fournis par les personnes qui y ont participé. L'effet quantitatif identifié et attendu de la réforme repose ainsi sur des bases solides.

<sup>76</sup> Sur la base du nombre actuel de demandes nationales de brevet, qui est d'environ 1800 par an.



examen complet, tandis que 3% des demandes EP (env. 250) deviendront des modèles suisses d'utilité.<sup>77</sup>

- À côté de ces purs glissements de la demande se pose la question de savoir si le présent projet générera, de façon générale, une hausse de celle de brevets suisses. Il paraît difficile d'y répondre, car la demande réelle dépend d'autres facteurs tels que les coûts effectifs et la qualité de la procédure ou l'environnement économique. Pour tenir compte de ces éléments, l'IPI a travaillé ci-dessous avec des scénarios qui couvrent un certain nombre d'évolutions possibles de cette demande. Enfin, les données obtenues sur les effets de substitution permettent, avec les scénarios définis, d'identifier les conséquences du projet de révision sur les autorités chargées de la mettre en œuvre, sur les milieux concernés et sur l'économie.
- *Scénario 1* : « Stagnation de la demande de titres de protection nationaux »  
Ce scénario suppose une stagnation de la demande par rapport à 2019, soit 1611 demandes (de brevets suisses). Selon l'enquête menée pour l'AIR<sup>78</sup>, 58 % d'entre elles seraient des demandes de brevet avec examen complet (934) tandis que 42 % seraient des dépôts de modèle d'utilité (677).
- *Scénario 2* : « Forte demande de titres de protection nationaux »  
Le brevet avec examen complet peut s'imposer comme un substitut efficace au brevet européen. En outre, les entreprises suisses déposeront peut-être, par principe, davantage de brevets suisses parce que l'examen complet confèrera à ces derniers une sécurité juridique accrue. C'est pourquoi ce scénario prévoit une hausse importante du nombre de demandes de brevet auprès de l'IPI, soit une demande de titres de protection suisses supérieure de 20 %, soit 1933 dépôts, dont les trois quarts en vue d'obtenir un brevet avec examen complet (1450) et un quart pour l'obtention d'un modèle d'utilité (483).
- *Scénario 3* : « Faible demande de titres de protection nationaux »  
Les inventeurs ne considéreront peut-être pas le nouveau brevet suisse avec examen complet comme un substitut efficace au brevet européen. Si tel devait être le cas, ce scénario prévoit une chute de 20 % de la demande de titres de protection suisses : le nombre de dépôts tomberait à 1289. Un quart de ces demandes concerneraient alors des brevets avec examen complet (430) tandis que le reste aurait trait à des modèles d'utilité (859).

## 5.2 Conséquences pour la Confédération

### 5.2.1 Conséquences financières

#### *Conséquences pour l'IPI*

L'IPI est l'autorité fédérale compétente en matière de propriété intellectuelle (art. 2, al. 1, let. b, LIPI). Il examine, délivre et administre les droits de propriété industrielle, et donc aussi le brevet national suisse et le futur modèle d'utilité. Il est aussi

<sup>77</sup> Les chiffres entre parenthèses correspondent à la moyenne des dépôts faits ces dernières années.

<sup>78</sup> Cf. note de bas de page 74.

compétent en matière de procédures d'opposition (aux brevets enregistrés) et de radiation (des modèles d'utilité inscrits). Indépendant des finances fédérales (art. 1 LIPI), il se finance essentiellement via des taxes. La révision pourrait, selon les scénarios ( voir ci-dessus), générer des coûts supplémentaires pour l'IPI, mais, en raison de son indépendance, ceux-ci n'auront aucun impact sur les finances fédérales.

Les coûts d'instauration du régime du brevet suisse avec examen complet et du modèle d'utilité sont principalement liés à une adaptation des processus internes, des directives d'examen et des systèmes informatiques ainsi qu'aux informations (destinées aux déposants et au public) sur le nouveau système. Étant donné que les demandeurs de brevets peuvent aujourd'hui déjà faire faire, sur une base volontaire, une recherche lors du dépôt, l'IPI dispose des compétences nécessaires dans ce domaine pour effectuer les recherches requises dans le cadre de l'examen complet. Ces coûts engendrés par l'introduction du nouveau régime peuvent être couverts par le budget courant. C'est pourquoi l'analyse ci-dessous se focalise sur les frais de fonctionnement.

Les recettes issues des taxes que l'IPI encaissera à l'avenir dépendront, d'une part, du montant de ces dernières, d'autre part, du nombre de demandes (de brevets et de modèles d'utilité suisses) et, enfin, de la durée pendant laquelle le versement d'annuités permettra (en ajoutant celles versées à l'OEB) de conserver les titres de protection. Les taxes dues aux titres de brevet avec examen complet et de modèle d'utilité n'étant pas encore fixées, il est actuellement impossible d'en prévoir les conséquences sur les recettes de l'IPI.

Les États européens qui connaissent déjà le modèle d'utilité perçoivent, pour ce titre de protection, des taxes moins élevées que pour le brevet soumis à un examen complet<sup>79</sup>. Ce n'est pas surprenant. En effet, les modèles d'utilité ne sont soumis à aucun examen substantiel et leur durée de protection est inférieure à celle des brevets. En outre, ils sont inaptes à protéger certaines inventions. Ils coûteront en principe moins cher que les actuels brevets suisses avec examen partiel, alors que les nouveaux brevets suisses avec examen complet seront, eux, un peu plus onéreux.

Il appartient au Conseil de l'Institut et au Conseil fédéral de fixer les taxes (art. 4, al. 1, et 13, al. 3, LIPI). Le Conseil de l'Institut contrôle régulièrement, dans ce cadre, la situation financière de l'IPI. Au début, les annuités de brevets sont faibles en raison de l'incertitude qui pèse sur le succès des inventions. Elles augmentent cependant avec la durée de vie de ces titres de protection. Il convient de fixer les taxes perçues pour les modèles d'utilité selon les mêmes principes.

Enfin, l'IPI aspire à disposer, avec un capital approprié, d'un budget équilibré. Comme il aura besoin de nouveaux collaborateurs, comme cela est décrit ci-après, il aura des frais de personnel supplémentaires. Si l'on considère qu'un équivalent plein temps pour l'examen et l'opposition coûte, au total, environ 200 000 francs suisses par an, alors il devra déboursier, ou il économisera, selon les scénarios ( voir ci-dessus 5.1), les frais récurrents suivants, en francs suisses :

- *Scénario 1* : + 800 000 pour les examens + 120 000 pour les oppositions
- *Scénario 2* : + 260 000 pour les examens + 200 000 pour les oppositions
- *Scénario 3* : - 1 200 000 pour les examens + 60 000 pour les oppositions

<sup>79</sup> Cf., sur ce point, les taxes perçues par l'Office allemand des brevets et des marques et par l'Office autrichien des brevets.

Augmenter les taxes de dépôt et d'examen en vue de compenser les coûts supplémentaires contredirait le principe susmentionné selon lequel, au départ, les taxes doivent être basses. C'est pourquoi il faut, pour couvrir ces frais, adapter non seulement lesdites taxes, mais aussi les annuités. Si l'IPI ne contrebalançait ces dépenses supplémentaires qu'en augmentant ces dernières (sans modifier les autres taxes), alors celles-ci devraient, dans le scénario 1, croître d'un peu plus de 3 % en moyenne. Pour compenser les coûts supplémentaires envisagés dans le scénario 2, il faudrait qu'elles augmentent de près de 10 %. Dans les deux cas, l'IPI a fait là des estimations pour déterminer l'ordre de grandeur de la hausse des taxes. Au 1<sup>er</sup> juillet 2019, il a abaissé, en raison de ses bons résultats d'exploitation, le montant des annuités qu'il perçoit<sup>80</sup>. La révision devrait, selon les prévisions, entraîner une hausse des taxes sur les brevets, qui devraient atteindre le niveau de celles perçues jusqu'en 2019.

Le tableau 1 présente un nouvel aperçu de ces chiffres :

	Scénario 1 : stagnation de la demande de titres de protection nationaux	Scénario 2 : forte demande de titres de protection nationaux	Scénario 3 : faible demande de titres de protection nationaux
Besoin en ressources, en équivalents plein temps supplémentaires	4,6	14	-5,7
Besoin en ressources, en CHF	+ 920 000	+ 2 800 000	- 1 140 000
Financement via les Annuités	+ 3,3 %	+ 9,7 %	--

Tableau 1 : besoin estimé de l'IPI en ressources après l'introduction de la réforme

### *Conséquences pour les tribunaux*

Le TAF est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'IPI. L'introduction du système double de protection brevet avec examen complet/modèle d'utilité entraînera des charges financières et de personnel supplémentaires pour cette instance aussi. Il faudra en particulier s'assurer que le TAF dispose des compétences nécessaires pour vérifier qu'une invention est nouvelle et résulte d'une activité inventive. Il sera notamment nécessaire de choisir, dans ce cadre, de nouveaux juges ayant des connaissances et une expérience, non seulement sur le plan juridique, mais aussi au niveau technique général. Il importera aussi d'assurer, le cas échéant, la formation continue des juges actuels.

En regardant les affaires soumises à l'OEB et à ses chambres de recours, on constate qu'environ 2 % de l'ensemble des demandes de brevet effectuées auprès de cet office déclenchent des procédures de recours<sup>81</sup>. On peut déduire de ce ratio que les trois scénarios décrits ci-dessus (cf. 5.1) généreront chaque année entre 7 et 26 recours contre des décisions rendues concernant des brevets soumis à un examen complet (y

<sup>80</sup> Cf., sur ce point, le communiqué de presse publié par le Conseil fédéral le 17.4.2019 à l'adresse <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2019/2019-04-17.html>.

<sup>81</sup> Cf. OEB. *Rapport annuel 2018 des chambres de recours (en anglais)*, p. 10 et OEB. *Rapport annuel 2018*. Munich.

compris les décisions sur opposition). Il y aura en outre un nombre négligeable de recours relatifs à des modèles d'utilité<sup>82</sup>. Le TAF ne pourra couvrir qu'une part très faible du surcroît de coûts liés à ces actions via des frais de justice<sup>83</sup>. Le reste sera supporté par le budget fédéral.

## 5.2.2 Conséquences sur l'état du personnel

### *Conséquences pour l'IPI*

La délivrance de brevets entièrement examinés génère pour l'IPI un surcroît de travail par rapport à aujourd'hui (en raison de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive). L'enregistrement des modèles d'utilité prendra cependant moins de temps que celui des actuels brevets suisses.

L'IPI se fonde sur ses expériences passées pour calculer ses besoins à venir en examinateurs.<sup>84</sup> Selon les scénarios (cf. *supra* 5.1), il lui faudrait, pour réaliser les examens, les ressources suivantes :

- *Scénario 1* : 4 équivalents plein temps en plus
- *Scénario 2* : 13 équivalents plein temps en plus
- *Scénario 3* : 6 équivalents plein temps en moins

Outre ce besoin en personnel pour l'examen, l'IPI nécessitera aussi des ressources supplémentaires pour traiter les oppositions. Selon les statistiques de l'OEB<sup>85</sup>, en moyenne 4 % des brevets déposés ont fait, au cours des dernières années, l'objet d'une telle procédure<sup>86</sup>. Le scénario 1 amènerait par conséquent l'IPI à traiter 24 oppositions par an. Dans les deux autres, il y en aurait, respectivement, environ 36 et à peu près 12. Si l'on considère que les charges liées au traitement d'une opposition formée contre un brevet sont à peu près identiques à celles pour procéder à la recherche initiale et à l'examen afférents audit brevet, il faut créer les postes supplémentaires suivants (niveau de qualification : examinateur de brevets).

- *Scénario 1* : 0,6 équivalent plein temps supplémentaire
- *Scénario 2* : 1 équivalent plein temps supplémentaire
- *Scénario 3* : 0,3 équivalent plein temps supplémentaire

### *Conséquences pour les tribunaux*

Le TFB, qui est compétent pour connaître civilement des actions en violation ou en nullité de brevets, a liquidé, en 2019, 30 procédures ordinaires au total. Seules

<sup>82</sup> Les statistiques de l'Office allemand des brevets et des marques (en allemand) font état, pour ces dernières années, d'un taux de recours compris entre 0,1 % et 0,5 %.

<sup>83</sup> Les données fournies par le TAF montrent que ses recettes ont couvert à peine 5 % de ses dépenses. Cf. Tribunal administratif fédéral. Rapport de gestion 2019. Saint-Gall.

<sup>84</sup> Voici les estimations de l'IPI en termes de charge de travail pour le traitement des nouveaux titres de protection : recherche pour un brevet avec examen complet : 20 heures; examen d'un tel brevet : 13 heures; traitement d'un modèle d'utilité : 1 heure. L'IPI tient en outre compte du fait qu'environ 20 % des brevets déposés ne font pas l'objet d'une recherche en Suisse (parce qu'ils sont, p. ex., transmis à l'OEB après leur dépôt) et qu'ils sont presque aussi nombreux à être éliminés (parce que, p. ex., les déposants les retirent après la recherche).

<sup>85</sup> La procédure suisse d'opposition n'a pas été utilisée à ce jour, ce qui est sans doute dû, d'une part, à l'absence d'examen complet et, d'autre part, au faible nombre de demandes de brevet suisse par rapport aux demandes EP.

<sup>86</sup> Cf. OEB. Rapport annuel 2018. Munich.

8 d'entre elles concernaient des brevets octroyés par l'IPI<sup>87</sup>. Ce faible nombre d'affaires cadre avec les réponses issues du sondage : les trois quarts des inventeurs et des conseils en brevets interrogés ont déclaré ne pas avoir conduit de litige civil au cours des cinq dernières années. Les personnes interrogées estiment que l'introduction de l'examen complet déplacera une grande partie des litiges juridiques qui se tiennent actuellement au niveau civil vers la voie administrative. La charge de travail devrait donc se déplacer du TFB vers le TAF<sup>88</sup>.

### **5.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne**

Le présent projet pourrait aussi avoir des conséquences indirectes sur la politique fiscale des cantons. À l'avenir, les gains qu'obtiendront les entreprises grâce aux modèles d'utilité pourront être pris en compte, comme pour les brevets, pour réduire leur imposition dans le cadre de ce qu'on appelle la *patent box* (art. 24a, let. a<sup>bis</sup>, AP LHID).

La RFFA a imposé aux cantons d'introduire cet outil. Celui-ci permet aux entreprises de demander que leurs bénéfices nets provenant de brevets et de droits comparables soient imposés à un taux réduit allant jusqu'à 90 %. Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite moins généreuse. Pour bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les bénéfices, les entreprises doivent cependant prouver que leurs titres de protection leur permettent d'augmenter leurs bénéfices de 6 % (par rapport à des produits analogues non utilisés)<sup>89</sup>. Ces exigences restrictives, parmi d'autres, pour bénéficier d'une imposition réduite sur les bénéfices visaient à éviter que les modèles d'utilité entraînent une augmentation substantielle des demandes de *patent boxes*.

#### **5.3.1 Conséquences pour les différents groupes de la société**

##### *Titulaires de brevets et PME*

Les brevets suisses et les modèles d'utilité s'adressent avant tout aux entreprises qui concentrent leurs activités sur le marché intérieur suisse. Il s'agit généralement de PME<sup>90</sup>. Les déposants de brevets qui exercent leur activité, non seulement en Suisse, mais aussi à l'international, leur préfèrent habituellement les demandes EP. Celles-ci permettent de requérir, via une procédure centrale d'examen et d'enregistrement, une protection dans 38 États européens s'ils le souhaitent.

<sup>87</sup> Cf. Tribunal fédéral des brevets. *Rapport de gestion 2019*. Saint-Gall.

<sup>88</sup> Les procédures étant en général moins chères lorsqu'elles sont de nature administrative que quand elles sont menées au plan civil, il faut s'attendre à une augmentation des procédures devant le TAF. Dès lors, si l'on considère les 8 affaires traitées par le TFB en 2019 concernant des brevets suisses, le TAF aurait à traiter 16 recours si leur nombre doublait. Ce chiffre est conforme aux pronostics établis sur la base des statistiques de l'OEB (qui prévoient entre 7 et 16 recours selon les scénarii).

<sup>89</sup> Cf. loi sur l'harmonisation des impôts (LHID), art. 24b, al. 2.

<sup>90</sup> Plus de la moitié des entreprises ayant participé au sondage réalisé dans le cadre de l'AIR comptent moins de 250 collaborateurs et sont donc considérées comme des PME.

La dernière enquête du KOF sur l'innovation<sup>91</sup> indique que 3,7 % des entreprises suisses interrogées actives dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la construction et des services commerciaux ont déposé des brevets entre 2014 et 2016. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la Suisse comptait, en 2016, environ 600 000 entreprises, dont la moitié exerçaient leur activité dans lesdits secteurs<sup>92</sup>. Elles ont donc été un plus de 10 000 à déposer des brevets entre 2014 et 2016. Si l'on multiplie ce chiffre par le nombre de brevets nationaux délivrés par l'IPI à des entreprises suisses<sup>93</sup>, on en déduit qu'environ 1 000 entreprises déposant des demandes de brevet suisse seraient directement concernées par le présent projet.

Le projet bénéficie aux déposants car il leur offre un plus grand choix tout en générant des frais de transaction plus faibles et en garantissant une plus grande sécurité juridique (surtout pour les nouveaux brevets suisses avec examen complet). La sécurité juridique pour les modèles d'utilité sera, dans une moindre mesure, elle aussi accrue : certes, à l'instar des brevets suisses actuels, ces titres de protection ne seront pas examinés de façon complète, mais, contrairement à ces derniers, ils ne pourront pas être enregistrés dans tous les domaines techniques et leur durée de vie sera deux fois plus courte. Ils pourront en outre être radiés sur demande.

Les utilisateurs structureront à l'avenir différemment leurs coûts selon qu'ils opteront pour des modèles d'utilité, des brevets suisses ou des brevets européens. Ce faisant, ils engageront vraisemblablement des dépenses plus importantes qu'auparavant pour être accompagnés par des conseils lorsqu'ils déposeront des brevets suisses avec examen complet. En choisissant les titres de protection les plus appropriés pour eux, ils pourront comparer les avantages et les coûts y afférents. De nombreux facteurs permettent de penser que les premiers seront plus importants que les seconds : selon les résultats du sondage réalisé dans le cadre de l'AIR, la nouvelle offre répond à un besoin des utilisateurs et ceux-ci vont l'utiliser. Environ les trois quarts des personnes interrogées sont prêtes à dépenser un peu plus d'argent qu'auparavant pour pouvoir en bénéficier. Elles ne seraient pas disposées à le faire si elles n'estimaient pas pouvoir en tirer des avantages au moins aussi importants que les coûts supplémentaires encourus. Le nouveau modèle d'utilité, bon marché, répond, lui aussi, à une demande. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car le sondage indique qu'un peu plus de la moitié des entreprises interrogées ont déjà déposé des demandes de modèle d'utilité à l'étranger.

### *Concurrents et tiers*

L'introduction du brevet suisse soumis à un examen complet réduit fortement le danger lié aux *junk patents*, c'est-à-dire aux brevets qui ne remplissent pas les conditions matérielles de brevetabilité. De tels titres handicapent les agents économiques et surtout les inventeurs individuels et les PME, qui ne disposent souvent pas de l'infrastructure professionnelle des conseils en brevets d'une grande entreprise et peuvent

<sup>91</sup> Cf. Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF), Innovations dans le secteur privé en Suisse : « Résultats de l'enquête sur l'innovation 2016 », réalisée sur mandat du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRD), 2016.

<sup>92</sup> Statistique structurelle des entreprises (STATENT), Office fédéral de la statistique OFS.

<sup>93</sup> En analysant les données relatives aux seuls déposants suisses, on obtient les chiffres suivants : en 2016, l'IPI et l'OEB ont délivré au total environ 4 300 brevets à des demandeurs suisses. L'IPI en a accordé env. 10 % et l'OEB 90 %. Source : Centre de données statistiques de propriété intellectuelle de l'OMPI; indicateur : « Nombre total de brevets délivrés », type de rapport : « Nombre par office de dépôt et pays d'origine », consulté pour la dernière fois le 29.7.2019.

donc difficilement juger si les brevets utilisés contre eux appartiennent ou non à cette catégorie.

Les brevets suisses entièrement examinés (avec les possibilités d'opposition, de recours et de radiation subséquentes à leur enregistrement) accroîtront la sécurité juridique et diminueront les frais pour les concurrents et les tiers, auxquels ils sont susceptibles de devoir faire face dans le système actuel.

#### *Conseils en brevets*

Les conseils en brevets et les avocats spécialisés en propriété intellectuelle jouent un rôle important dans le système des brevets. La plupart des dépôts, qu'ils soient nationaux ou européens, sont préparés et souvent gérés par ces intermédiaires pour le compte des inventeurs. En outre, ces personnes sont généralement aussi sollicitées pour fournir des prestations dans le cadre de recours, d'oppositions, d'actions, etc.

Le suivi du dépôt du nouveau brevet avec examen complet est bien plus coûteux que celui de l'actuel brevet suisse avec examen partiel. Dans l'hypothèse que les frais à engager pour obtenir un modèle d'utilité correspondent à peu près à ceux pour un brevet suisse actuel et qu'on assiste aux effets de substitution identifiés dans la figure 1, on peut supposer que les prestations de services des conseils en brevets seront de plus en plus demandées. La portée réelle de cette tendance dépendra cependant du nombre effectif de dépôts de demandes nationales de brevet à l'avenir.

Les conseils en brevets et avocats spécialisés pourront en outre proposer des prestations de services de représentation dans les procédures, respectivement étendue et nouvelle, d'opposition et de radiation. De plus, le TAF devrait les solliciter davantage pour des expertises, car ce sont des spécialistes techniques au bénéfice d'une formation complémentaire en droit.

L'essentiel des coûts qu'ils devront supporter sera lié à l'adaptation de leurs processus de travail aux nouvelles règles.

#### *Consommateurs*

La révision n'affecte pas les conditions matérielles de protection. Le mécanisme d'incitation de l'actuel système des brevets reste globalement inchangé. Il ne devrait donc pas avoir de conséquences sur les consommateurs qui bénéficient en dernier ressort des innovations.

### **5.3.2 Conséquences pour l'économie dans son ensemble**

Sont principalement concernés par l'introduction du système double de protection brevet avec examen complet/modèle d'utilité l'IPI, les utilisateurs du système suisse des brevets ainsi que les conseils en brevets et les avocats spécialisés. La révision législative permet d'élargir l'éventail de choix qui s'offrent aux déposants de brevets. La majeure partie des coûts qu'elle devrait engendrer seront, dès lors, supportés par ces derniers via des taxes. Elle concerne aussi les tiers actuellement confrontés à des actions partiellement non fondées visant à faire valoir des droits conférés par des brevets. Ceux-ci bénéficieront, grâce à l'examen complet des brevets, d'une plus grande sécurité juridique sans encourir de frais supplémentaires. La portée des effets de la révision dépendra de la demande qui se manifesterà à l'avenir pour les divers titres de protection.

La réforme du système ne concerne qu'une petite partie des brevets produisant effet en Suisse (le reste étant principalement constitué de brevets européens). C'est pourquoi la survenance de l'un des deux scénarios qui, suite à la réforme, prévoient, respectivement, une hausse importante et une forte baisse de la demande de titres de protection nationaux suisses ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur l'ensemble du système.

Il faut, de façon générale, s'attendre à ce que les avantages de la réforme pour l'économie l'emportent sur les coûts qu'elle devrait engendrer, mais l'effet positif ne devrait pas être spectaculaire.

## **5.4 Autres conséquences**

En vertu du Traité sur les brevets<sup>94</sup>, la législation suisse applicable en la matière est aussi en vigueur au Liechtenstein. Ledit traité prévoit que la Suisse et le Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection des brevets. Il ne s'applique cependant ni aux CCP, ni aux modèles d'utilité introduits par la présente révision.

En ce qui concerne les CCP, les deux États ont conclu un accord complémentaire au Traité sur les brevets<sup>95</sup> le 2 novembre 1994. Celui-ci prévoit que les CCP délivrés par la Suisse sont aussi valables dans la principauté de Liechtenstein.

Il n'existe actuellement pas de convention comparable pour les modèles d'utilité. Ceux que la Suisse délivrera ne seront en conséquence pas valables dans la principauté. Si cette dernière souhaite les voir produire des effets sur son territoire, elle devra conclure un nouvel accord complémentaire au Traité sur les brevets.

## **6 Aspects juridiques**

### **6.1 Constitutionnalité**

Le présent projet prévoit de modifier l'actuelle LBI, qui s'appuie sur l'art. 122 Cst. (compétence fédérale en droit civil), ainsi que d'autres lois fédérales en vigueur et conformes à la Constitution.

### **6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse**

L'ensemble des modifications et des ajouts proposés sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse et, en particulier, avec celles découlant de la CUP, du PCT, de la CBE et de l'Accord sur les ADPIC<sup>96</sup>. Les règles applicables en droit des brevets, auxquelles la présente révision n'apporte aucun changement, satisfont déjà aux exigences posées par ces accords en matière de protection des inventions. S'agissant du modèle d'utilité qui doit être instauré, les dispositions de la CUP en la matière sont prises en compte; l'Accord sur les ADPIC ne comporte pas d'obligations spécifiques à respecter.

<sup>94</sup> Traité du 22.10.1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention; RS **0.232.149.514**.

<sup>95</sup> RS **0.232.149.514.0**

<sup>96</sup> Annexe 1C à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, RS **0.632.20**.



### **6.3 Forme de l'acte à adopter**

Le présent projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale sujet au référendum facultatif.

### **6.4 Frein aux dépenses**

Le présent projet n'est pas soumis au frein aux dépenses visé par l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne comporte pas de dispositions relatives à des subventions, à un crédit d'engagement ou à un plafond de dépenses.

### **6.5 Délégation de compétences législatives**

Les modifications proposées contiennent, par rapport au droit actuel, des normes de délégation supplémentaires permettant au Conseil fédéral, en sa qualité d'instance compétente, d'édicter par voie d'ordonnance, dans les limites fixées par la loi, des règles d'application. La délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont le degré de concrétisation dépasse fortement le cadre de la loi. Au regard du droit constitutionnel, elles doivent se restreindre à un objet déterminé. Elles ne peuvent donc être illimitées. C'est la raison pour laquelle les délégations législatives prévues par l'avant-projet de loi se restreignent toujours à un objet précis, et leur contenu, leur but et leur ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d'ordonnance est ainsi conforme au principe de la précision et s'avère suffisamment définie au regard du droit constitutionnel.

Voici la liste des nouvelles normes de délégation ou des normes modifiées :

- Art. 59f, al. 1 et 2 : la loi ne régit que les grandes lignes de la procédure d'opposition. Comme aujourd'hui, il appartient au Conseil fédéral de fixer dans l'OBI les modalités de la procédure devant l'IPI. Lorsque ce dernier, en tant qu'autorité d'opposition, et les parties sont d'accord, l'anglais peut être utilisé, notamment comme langue de la procédure. La décision sur opposition et les décisions de procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.
- Art. 60, al. 2 : cette disposition transfère au Conseil fédéral la compétence de définir les indications à inscrire au registre des brevets. L'art. 94 OBI comporte déjà une disposition similaire énumérant les informations à y faire figurer lors de la délivrance d'un brevet.
- Art. 61, al. 1 : cet article comporte un renvoi à l'art. 60, al. 2.
- Art. 63, al. 2 : cette disposition habilite le Conseil fédéral à définir quelles indications (outre celles qui sont explicitement mentionnées) doivent figurer sur les fascicules de brevets.
- Art. 96, al. 1 : cet article délègue au Conseil fédéral le pouvoir de définir les modalités de la procédure de radiation pour le modèle d'utilité. Son alinéa 2 l'autorise à prévoir, dans ce cadre, la possibilité d'utiliser l'anglais avec l'accord des parties. La décision de radiation et les décisions de procédure sont

toujours rédigées dans une langue officielle. L'objectif est ici d'éviter une trop grande densité réglementaire à l'échelon de la loi.

- Art. 98 : la loi régit aussi dans leurs grandes lignes la procédure de délivrance de modèles d'utilité, leur inscription au registre ainsi que les publications. Il appartient au Conseil fédéral de fixer les modalités dans l'OBI. La délégation vise, dans ce cas aussi, à alléger la loi.
- Art. 140h : dans un souci d'harmonisation avec les autres titres de protection (brevet, art. 41 LBI ; modèle d'utilité, art. 100 AP-LBI), l'OBI fixe aussi les taxes applicables au CCP.

## **6.6 Protection des données**

Le présent projet n'a trait à aucune question liée à la protection des données.

## Liste des abréviations utilisées

ACBSE	Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale
ADPIC	Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) ; RS 0.632.2
AELE	Association européenne de libre-échange
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
AIR	Analyse d'impact de la réglementation
AP-LBI	Avant-projet de modification de la loi sur les brevets
AP-LParl	Avant-projet de modification de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (la modification est proposée dans le cadre de l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets)
AP-PA	Avant-projet de modification de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (la modification est proposée dans le cadre de l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets)
AROPI	Association romande de propriété intellectuelle
ASCPI	Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
ATF	Arrêt du Tribunal fédéral
CBE	Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (Convention sur le brevet européen); RS 0.232.142.2
CC	Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210
CCP	Certificat complémentaire de protection
CO	Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations); RS 220
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0
CPC / Code de procédure civile	Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272
CPI	Code français de la propriété intellectuelle
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04
DFAE	Département fédéral des affaires étrangères

EP	Brevet européen; brevet délivré par l'Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen
États de l'AELE	Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
FITAF	Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral; RS 173.320.2
GebrMG	<i>Gebrauchsmustergesetz</i> , autrement dit la loi allemande sur les modèles d'utilité dans la version publiée le 28 août 1986 (BGBl. I p. 1455), qui a été modifiée pour la dernière fois par l'art. 10 de la loi du 17 juillet 2017
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
KOF	Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ
LAgr / Loi sur l'agriculture	Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture; RS 910.1
LBI / Loi sur les brevets	Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention; RS 232.14
LCart / Loi sur les cartels	Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251
LCD	Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241
LDes / Loi sur les designs	Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs; RS 232.12
LES	<i>Licensing Executives Society</i>
LHID / Loi sur l'harmonisation fiscale	Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14
LIPAV	<i>Liechtensteinischer Patentanwaltsverband</i> (association des conseils en brevets du Liechtenstein)
LIPI	Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle; RS 172.010.31
Loi sur les EPF	Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales; RS 414.110
LParl / Loi sur le Parlement	Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale; RS 171.10
LPM / Loi sur la protection des marques	Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.11
LPTh / Loi sur les produits thérapeutiques	Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux; RS 812.21
LTAF / Loi sur le Tribunal administratif fédéral	Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral; RS 173.32

LTFB / Loi sur le Tribunal fédéral des brevets	Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets; RS 173.41
Message 1993	Message 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 du 18 août 1993, FF 1993 III 666
Motion Hefti	Motion 19.3228 Hefti Thomas « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque »
NOGA	Nomenclature générale des activités économiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS)
OBI / Ordonnance sur les brevets	Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention; RS 232.141
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
Odes / Ordonnance sur les designs	Ordonnance du 8 mars 2020 sur la protection des designs; RS 232.121
OEB	Office européen des brevets avec siège à Munich
OFAG	Office fédéral de l'agriculture
OFJ	Office fédéral de la justice
OMC	Organisation mondiale du commerce avec siège à Genève
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec siège à Genève
OPM	Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.111
OTa-IPi	Ordonnance de l'IPi du 14 juin 2016 sur les taxes; RS 232.148
PA / Loi sur la procédure administrative	Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021
PCT / Traité de coopération en matière de brevets	Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets ( <i>Patent Cooperation Treaty</i> ); RS 0.232.141.1
PLT / Traité sur le droit des brevets	Traité du 1 <sup>er</sup> juin 2000 sur le droit des brevets ( <i>Patent Law Treaty</i> ); RS 0.232.141.2
PME	Petites et moyennes entreprises
R&D	Recherche et développement
RE-CBE / Règlement d'exécution CBE	Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance des brevets européens; RS 0.232.142.21
RE-PCT / Règlement d'exécution PCT	Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets; RS 0.232.141.11
RFFA	Réforme fiscale et financement de l'AVS

SECO	Secrétariat d'État à l'économie
TAF	Tribunal administratif fédéral
TFB	Tribunal fédéral des brevets (première instance de la Confédération en matière de brevets)
Traité sur les brevets	Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention; RS 0.232.149.514
UE	Union européenne