



# Exemples interprétatifs illustrant l'application du ch. 13.2.1

## Des Directives pour l'examen quant au fond des demandes de brevet nationales

### 1 Introduction

Le ch. 13.2.1 des directives met en oeuvre le changement de pratique du Tribunal fédéral relatif à la délivrance de certificats complémentaires (arrêt 4A\_576/2017 « Ténofovir » du 11 juin 2018). Cette modification concerne la condition de délivrance figurant à l'art. 140, al. 1, let. a, de la loi sur les brevets et selon laquelle le produit doit être « protégé par le brevet de base ». L'IPI a développé les exemples fictifs ci-après à des fins d'illustration de l'application du nouveau ch. 13.2.1 des directives.

### 2 Exemples interprétatifs

#### 2.1 Aucun CCP ne peut en principe être délivré dans les cas suivants :

- **Principe actif pur** : La demande de CCP porte sur un principe actif pur. Les revendications du brevet de base ont pour objet un procédé susceptible d'une très large application; la mention spécifique de la classe de principes actifs fait dès lors défaut (p. ex. procédé de fabrication de protéines en général). La condition « de la mention spécifique » n'est pas remplie.
- **Combinaison** : La demande de CCP porte sur la combinaison A + B, mais le brevet de base ne mentionne pas la substance B. La composition constituée de la combinaison A + B n'est mentionnée ni explicitement ni implicitement dans les revendications du brevet de base.
- **Combinaison** : La demande de CCP porte sur la combinaison A + B, mais le brevet de base ne comporte que des revendications du type « A + un autre < principe actif > » (sans indication de la structure, etc.). Le terme « principe actif » ne se réfère pas de façon spécifique à B.
- **Utilisation, indication, dosage** : Il peut arriver que l'utilisation exposée dans le brevet diffère de l'utilisation du produit pour le médicament homologué (p. ex. autorisation pour A : 50 mg, invention brevetée : utilisation de A : 100 mg : ou A homologué pour le traitement du cancer du sein, invention telle que revendiquée dans le brevet : A pour l'utilisation dans un médicament destiné au traitement des maux de tête). Le produit homologué n'est mentionné ni explicitement ni implicitement dans les revendications du brevet.

## 2.2 Un CCP peut en principe être délivré dans les cas suivants :

- **Principe actif pur** : La demande de CCP porte sur un anticorps qui se fixe à un épitope spécifique. Le principe actif (l'anticorps) est revendiqué et exposé de manière suffisamment claire et complète, mais le brevet n'indique pas de séquence spécifique. Le produit peut par conséquent être défini sur la base de caractéristiques fonctionnelles pour autant qu'il soit décrit de telle manière que l'homme du métier puisse l'y subsumer.
- **Combinaison** : La demande de CCP porte sur une combinaison A + B, et B fait partie d'un groupe de substances actives entrant dans la combinaison pour laquelle la protection est revendiquée qui se caractérise soit par une structure commune, soit par un élément structural ou fonctionnel essentiel commun (p. ex. « antibiotique appartenant au groupe des bêta-lactamines »). L'homme du métier comprend que les revendications du brevet de base incluent implicitement le principe actif B.

## 2.3 Cas limites:

- **Combinaison** : La demande de CCP porte sur une combinaison A + B, et B fait partie d'une longue liste ou de plusieurs listes de principes actifs purs ou de groupes de substances (« washlist »).

Dans ce cas, l'appréciation de la demande de CCP ne se fait pas selon une règle générale; il est tenu compte de la jurisprudence et de la pratique en matière de divulgation de formes d'exécution spécifiques dans des cas présentant un grand nombre d'alternatives. Moins les listes de principes actifs purs et de groupes de produits sont spécifiques, plus elles sont longues et plus elles sont nombreuses, plus les chances d'obtention d'un CCP sont faibles.

- **Combinaison** : La demande de CCP porte sur la combinaison A + B, et le principe actif B mentionné dans le brevet de base et pour lequel la protection est revendiquée appartient à un groupe de substances actives qui partagent la même fonction, mais n'ont pas de structure commune/similarités.

L'effet recherché doit être vraisemblable pour tous les principes actifs du groupe. De plus, le principe actif B doit être décrit de telle manière qu'il puisse y être subsumé par l'homme du métier.

- **Procédé de fabrication et revendications de type « product-by-process »**  
Les produits obtenus grâce au procédé décrit dans les revendications du brevet doivent présenter des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles communes. L'homme du métier doit comprendre que le produit qui fait l'objet de la demande de CCP possède les mêmes caractéristiques.