IGE | IPI
Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle

Directives en matière de brevets

- Partie générale
- Procédure de délivrance d'un brevet
- Procédure de délivrance d'un CCP
- Tenue du registre
- Recherche, rapport de recherche et avis documentaire
- Examen matériel des brevets
- Examen matériel d'un CCP / CCP pédiatrique

Berne, 1.1.2027

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Berne, Suisse
+41 31 377 77 77, info@ipi.ch, www.ipi.ch

Contenu

Contenu 1
Table des abréviations 12

Partie 1 – Partie générale 15

1. Introduction 15
2. Bases légales 15
3. Parties 15
    3.1 Qualité de partie 15
        3.1.1 Procédure nationale de délivrance d'un brevet 16
        3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre 16
    3.2 Transfert du brevet 17
        3.2.1 Généralités 17
        3.2.2 Particularités 17
            3.2.2.1 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales 17
            3.2.2.2 Faillite d'une partie 17
4. Représentation et domicile de notification 17
    4.1 Mandataire 17
    4.2 Procuration 18
    4.3 Domicile de notification 19
5. Règles générales de procédure 20
    5.1 Procédure écrite et moyens de communication 20
    5.2 Examen de la compétence 22
    5.3 Récusation 22
    5.4 Établissement des faits 23
        5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire 23
        5.4.2 Devoir de collaboration 23
        5.4.3 Preuves 23
            5.4.3.1 Moyens de preuve 23
                5.4.3.1.1 Principe 23
                5.4.3.1.2 Présentation des preuves 23
            5.4.3.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve 24
    5.5 Délais 24
        5.5.1 Généralités 24
        5.5.2 Supputation des délais 24
        5.5.3 Prolongation des délais 25
        5.5.4 Observation des délais 25

5.5.4.1 Généralités 25
5.5.4.2 En cas de transmission électronique 26
5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes 26
5.5.5 Suspension des délais 26
5.5.6 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai 27
5.5.7 Poursuite de la procédure 27
5.5.7.1 Généralités 27
5.5.7.2 Exclusions 27
5.5.7.3 Procédure 28
5.5.8 Réintégration en l'état antérieur 29
5.6 Consultation du registre et des pièces 30
5.6.1 Principe 30
5.6.2 Exceptions 31
5.6.3 Contenu du dossier 31
5.7 Droit d'être entendu 31
5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents 32
5.7.1.1 Échange d'écritures 32
5.7.1.1.1 Requête en délivrance du brevet 32
5.7.1.1.2 Procédures liées à la tenue du registre 32
5.7.1.2 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires 32
5.8 Langue de la procédure 33
5.8.1 En général 33
5.8.2 Langue des pièces techniques 34
6. Suspension 34
7. Décision 35
7.1 Contenu et motifs 35
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle 35
7.3 Frais de procédure et dépens 36
7.4 Notification 36
7.4.1 Notification par écrit 36
7.4.2 Publication officielle 36
8. Voies de droit 36
8.1 Recours de demandeur 36
8.2 Recours des tiers 37
8.3 Délais de recours et contenu du recours 37
8.4 Décisions incidentes 37
9. Force de chose jugée 38
9.1 Force de chose jugée formelle 38
9.2 Force de chose jugée matérielle 38
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision 38
11. Taxes 39

11.1 Généralités 39
11.2 Taxes de nature forfaitaire 40
11.3 Échéance et moyens de paiement 40
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'IPI 40
11.5 Observation du délai de paiement des taxes 40
12. Certificats complémentaires de protection 41
12.1 Poursuite de la procédure 42
12.2 Dossier et consultation du dossier 42
12.3 Révocation de la prolongation de la durée de protection 42
12.4 Suspension de la procédure de délivrance du CCP 42

Partie 2 – Procédure de délivrance d'un brevet 43

1. Introduction 43
2. Examen lors du dépôt 43
2.1 Demande 43
2.1.1 Requête en délivrance d'un brevet 43
2.1.2 Identité du demandeur de brevet 43
2.1.3 Description 43
2.1.4 Pièces incomplètes 44
2.2 Date de dépôt 44
3. Examen quant à la forme 44
3.1 Requête en délivrance d'un brevet 44
3.1.1 Formulaire 44
3.1.2 Demandeur 45
3.2 Mention de l'inventeur 45
3.3 Droit de priorité 46
3.3.1 Priorité au sens de la CUP 46
3.3.2 Priorité interne 47
3.3.3 Priorité découlant d'un droit de réciprocité 47
3.3.4 Immunité dérivée d'une exposition 47
3.4 Pièces techniques 47
3.4.1 Pièces techniques déposées initialement 48
3.4.2 Généralités 48
3.4.3 Titre 48
3.4.4 Description 48
3.4.5 Liste de séquences 49
3.4.6 Revendications 49
3.4.7 Dessins 49
3.4.8 Abrégé 50
3.4.9 Modifications des pièces techniques 51

4. Demandes spéciales 51
4.1 Demande scindée 51
4.2 Phase nationale PCT 52
4.3 Constitution de nouveaux brevets ou de nouvelles demandes de brevet 53
4.4 Transformation d'une demande de brevet européen 53
5. Procédure accélérée de délivrance du brevet 53
6. Début anticipé de l'examen complet quant au fond 53
7. Examen complet quant au fond 54
8. Taxes 54
9. Publication de la demande de brevet 55
9.1 Publication anticipée 55
9.2 Aucune publication 55
10. Fin de l'examen, délivrance et publication du brevet 55
11. Durée de protection maximale du brevet 56

Partie 3 – Procédure de délivrance d'un CCP 57

1. Demande de délivrance d'un certificat 57
2. Demande de délivrance d'un certificat pour un médicament 57
2.1 Requête 57
2.1.1 Formulaire 58
2.1.2 Requérant 58
2.1.3 Brevet de base 58
2.1.4 Date de l'autorisation 58
2.1.5 Désignation du produit 58
2.2 Autorisation 59
2.3 Information sur le médicament 59
2.4 Date de dépôt 59
3. Demande de prolongation de la durée de protection 60
3.1 Requête 60
3.1.1 Requérant 60
3.1.2 Certificat 61
3.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci 61
3.3 Date de la demande d'autorisation dans l'EEE et preuve de celle-ci 61
3.4 Attestation de Swissmedic 62
3.5 Date de dépôt 62
4. Demande de délivrance d'un certificat pédiatrique 62
4.1 Requête 63
4.1.1 Formulaire 63
4.1.2 Requérant 63
4.1.3 Brevet de base 63

4.1.4 Date de l'autorisation 64
4.1.5 Désignation du produit 64
4.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci 64
4.3 Date de la demande d'autorisation dans l'EEE et preuve de celle-ci 64
4.4 Autorisation 65
4.5 Attestation de Swissmedic et information sur le médicament 65
4.6 Date de dépôt 65
5. Demande de délivrance d'un certificat pour un produit phytosanitaire 66
5.1 Requête 66
5.1.1 Formulaire 66
5.1.2 Requérant 66
5.1.3 Brevet de base 67
5.1.4 Date de l'autorisation 67
5.1.5 Désignation du produit 67
5.2 Autorisation (phytosanitaire) 67
5.3 Date de dépôt 68
6. Taxes 68
7. Publication 68
8. Délivrance ou prolongation de la durée de protection 68
9. Durée de protection 68

Partie 4 – Tenue du registre 70

1. Introduction 70
2. Délivrance 71
3. Maintien / Annuités 71
4. Modifications et radiation 71
4.1 Transferts 71
4.2 Renonciation partielle 72
4.3 Nullité partielle 73
4.4 Cession partielle 73
4.5 Licences 73
4.6 Usufruit, droit de gage et exécution forcée 73
4.7 Autres modifications 74
4.8 Rectifications 74
4.9 Radiations 74
4.10 Délai suspensif 75
5. Registre des brevets, renseignements et consultation des pièces 75
5.1 Registre des brevets 75
5.2 Renseignements et consultation des pièces 75
6. Documents de priorité 76

7. Certificats complémentaires de protection 76
7.1 Délivrance 76
7.2 Maintien (annuités) 77
7.3 Autres modifications 77
7.4 Suspension 77
7.5 Radiations 77
7.6 Dossier du CCP et registre 78

Partie 5 – Recherche, rapport de recherche et avis documentaire 80

1. Introduction 80
2. Caractéristiques de la recherche 80
2.1 But de la recherche 80
2.2 Étendue de la recherche 80
2.3 Objet de la recherche 81
2.4 Informations sur l'état de la technique 82
3. Recherche incomplète sur l'état de la technique 82
3.1 Généralités 82
3.2 Motifs justifiant une recherche incomplète sur l'état de la technique 83
3.2.1 Manque de technicité 83
3.2.2 Objets exclus de la brevetabilité 83
3.2.3 Procédure relative aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal 84
3.2.4 Impossibilité d'effectuer une recherche significative 84
4. Unité du jeu de revendications dans la recherche 85
4.1 Rapport de recherche provisoire 85
4.2 Nouvelles taxes de recherche 85
4.3 Rapport de recherche définitif 86
4.4 Absence d'unité en série 86
4.5 Objets exclus de la recherche 86
4.6 Unité et recherche complémentaire (PCT) 86
5. Rapport de recherche 87
5.1 Généralités 87
5.2 Contenu et langue du rapport de recherche 88
5.3 Publication du rapport de recherche 88
5.4 Catégories de documents particulièrement pertinents 88
5.5 Rapport de recherche complémentaire (PCT) 91
6. Avis documentaire 91
6.1 Objectif et contenu 91
6.2 Avis documentaire et examen quant au fond 91

6.3 Avis documentaire et priorité 92

Partie 6 – Examen matériel des brevets 93

1. Introduction 93
2. Brevetabilité 94
2.1 Généralités 94
2.2 Invention 94
2.2.1 Existence d'une invention 94
2.2.2 Exclusion de la brevetabilité 96
2.2.2.1 Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 96
2.2.2.2 Procédés médicaux 97
2.2.2.3 Variétés végétales, races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux, procédés microbiologiques 98
2.3 Application industrielle 99
2.4 État de la technique 99
2.4.1 Étendue de l'état de la technique 100
2.4.1.1 Mise à disposition du public 100
2.4.1.2 Demandes ultérieures publiées après le fascicule de la demande 101
2.4.1.3 Divulgations non opposables 102
2.4.2 Personne du métier de référence 102
2.4.2.1 Connaissances de la personne du métier 103
2.4.3 Interprétation de l'état de la technique 103
2.5 Nouveauté 103
2.5.1 Appréciation de la nouveauté 104
2.5.2 Caractéristiques exposées implicitement 104
2.5.3 Divulgation de termes spécifiques et génériques 105
2.5.4 Inventions de sélection 105
2.6 Activité inventive 105
2.6.1 Appréciation de l'activité inventive 106
2.6.1.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche 107
2.6.1.2 Détermination du problème technique objectif 107
2.6.1.3 Appréciation de l'évidence de l'invention revendiquée 108
2.6.2 Activité inventive en cas d'invention mixte 108
2.6.3 Indices de l'existence ou de l'absence d'une activité inventive 109
3. Exposé 109
3.1 Généralités 109
3.2 Exigences quant à l'exposé 110
3.2.1 Problème et solution dans la description 111
3.2.2 Définition de l'invention dans la description 112
3.3 Caractéristiques dans les revendications qui nécessitent une interprétation 112

4. Pièces techniques modifiées 113
4.1 Généralités 113
4.2 Pièces techniques déposées initialement 114
4.3 Admissibilité matérielle de modifications 114
4.3.1 Modifications de la description 115
4.3.2 Modification des revendications 115
4.3.2.1 Généralisations (revendications élargies) 115
4.3.2.2 Suppression de revendications 117
4.3.2.3 Spécifications (revendications limitées) 117
4.3.2.4 Déplacement de l'objet de la demande 117
4.3.2.5 Subordinations modifiées 118
4.3.3 Objets non couverts par la recherche 118
5. Revendications 119
5.1 Généralités 119
5.2 Forme et contenu des revendications 119
5.2.1 Caractéristiques techniques 119
5.2.2 Clarté et concision des revendications 119
5.2.3 Revendications fondées sur la description 120
5.2.4 Formulation en une phrase 120
5.2.5 Structure 120
5.2.6 Indications sur la description et les dessins 121
5.2.7 Signes de référence 121
5.3 Types de revendications 121
5.3.1 Catégories de revendication et types fondamentaux 121
5.3.1.1 Revendications de procédé 122
5.3.1.2 Revendications d'application 123
5.3.1.3 Revendications portant sur un objet 124
5.3.1.4 Revendications d'utilisation 126
5.3.2 Revendications indépendantes et revendications dépendantes 127
5.3.2.1 Revendications indépendantes 127
5.3.2.2 Revendications dépendantes 128
5.4 Définition de l'invention dans les revendications 130
5.5 Clarté et interprétation des revendications 131
5.5.1 Clarté des revendications 131
5.5.2 Interprétation des revendications 132
5.5.3 Caractéristiques dans les revendications 132
5.5.3.1 Caractéristiques externes 132
5.5.3.2 Caractéristiques relatives 133
5.5.3.3 Valeurs numériques indéterminées 133
5.5.3.4 Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications illustratives) 133

5.5.3.5 Caractéristiques négatives et *disclaimers* 134
5.5.3.6 Références à ce qui est connu 134
5.5.3.7 Alternatives 135
5.5.3.8 « Consister en » ou « contenir » 135
5.5.3.9 Marques 135
5.5.3.10 Normes 135
5.6 Unité au sens de l'art. 52 al. 1 LBI (unité des revendications indépendantes) 135
6. Unité du brevet 136
6.1 Généralités 136
6.1.1 Absence d'unité a priori 137
6.1.2 Absence d'unité a posteriori 137
6.2 Droit matériel 137
6.2.1 Revendications de la même catégorie 138
6.2.2 Revendications de diverses catégories 140
7. Questions liées à la recherche se posant au cours de l'examen quant au fond 141
7.1 Complément de recherche dans le cadre de l'examen complet 142
7.1.1 Complément de recherche au cours de l'examen complet anticipé 142
7.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen partiel et/ou de l'examen complet 142
8. Autres questions se posant au cours de l'examen quant au fond 143
8.1 Généralités 143
8.2 Autres exigences relatives aux pièces techniques 143
8.2.1 Règles générales 143
8.2.2 Description 144
8.2.3 Titre 144
8.2.4 Dessins 145
8.2.5 Abrégé 145
8.2.6 Classification 145
8.3 Questions liées à la procédure se posant au cours de l'examen quant au fond 146
8.3.1 Informations sur l'état de la technique 146
8.3.2 Modifications des pièces techniques au moyen de « corrections en rouge » 146
8.3.3 Annonce de la clôture de l'examen 146
9. Inventions du domaine chimique 146
9.1 Généralités 146
9.2 Compléments au chiffre 2 « Brevetabilité » 146
9.2.1 Produits chimiques 146
9.2.2 Substances naturelles 147
9.2.3 Compléments au chiffre 2.2.2 « Exclusion de la brevetabilité » 147
9.2.3.1 Revendications de substance limitées à un usage déterminé au sens de l'art. 7*c* LBI 147
9.2.3.2 Revendications d'utilisation; revendications de type suisse au sens de l'art. 7*d* LBI (*Swiss type claims*) 148

9.2.3.3 Nouveauté des revendications de substance limitées à une utilisation déterminée et des revendications de type suisse 148
9.3 Compléments au chiffre 3 « Exposé » 148
9.4 Compléments au chiffre 4 « Pièces techniques modifiées » 148
9.5 Compléments au chiffre 5 « Revendications » 149
9.5.1 Revendications de substance 149
9.5.2 Revendications de produit portant sur une composition 151
9.5.3 Revendications de procédé 151
9.6 Compléments au chiffre 7 « Unité du brevet au sens de l'art 52 al. 2 LBI » 152
10. Inventions biotechnologiques 153
10.1 Généralités 153
10.2 Compléments au chiffre 2 « Brevetabilité » 153
10.2.1 Corps humain; éléments du corps humain 154
10.2.2 Séquences géniques existant à l'état naturel; séquences dérivées d'une séquence génique 154
10.2.3 Atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité humaine et à l'intégrité des organismes vivants 155
10.2.4 Procédés médicaux 157
10.2.5 Variétés végétales et races animales; procédés microbiologiques; procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux 158
10.3 Compléments au chiffre 3 « Exposé » 159
10.3.1 Dépôt de matière biologique comme complément à l'exposé; reproductibilité 159
10.3.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à ces ressources 160
10.3.3 Exposé de revendications *reach through* 161
10.4 Compléments au chiffre 4 « Pièces techniques modifiées » 161
10.5 Compléments au chiffre 5 « Revendications » 162
10.5.1 Indications sur la description et les dessins 162
10.5.2 Définition des produits 162
10.5.3 Désignation des micro-organismes 162
10.5.4 Unité d'une revendication de brevet (complément au ch. 10.6) 162
10.6 Compléments au chiffre 6 « Unité du brevet au sens de l'art. 52 al. 2 LBI » 163
11. Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII) 163
11.1 Généralités 163
11.2 Méthodes pour l'exercice d'activités économiques 168
12. Renonciation partielle, demandes scindées, demandes de brevet PCT et demandes de brevet européen transformées 169
12.1 Généralités 169
12.2 Renonciation partielle 169
12.2.1 Suppression d'une revendication indépendante ou dépendante 169
12.2.2 Incorporation d'une ou de plusieurs revendications dépendantes à une revendication indépendante 170

12.2.3 Limitation d'une revendication indépendante « d'une autre manière » 171
12.3 Demande scindée 171
12.4 Demandes internationales de brevet (demandes PCT) 173
12.5 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés 173

Partie 7 – Examen matériel d'un CCP / CCP pédiatrique 174

1. Généralités 174
1.1 Délivrance de plusieurs CCP et CCP pédiatriques pour un même produit 174
1.2 Procédure d'examen matériel d'un CCP, d'une PP et d'un CCP pédiatrique 175
1.3 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP 175
1.4 Autorisation de mise sur le marché d'un produit 176
2. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pour un médicament (CCP) 176
2.1 Produit 176
2.2 Le produit est-il protégé par un brevet de base en vigueur ? 177
2.3 Quelle est la première AMM du produit ? 178
3. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pour un produit phytosanitaire (CCP) 179
4. Examen matériel d'une prolongation pédiatrique d'un CCP 180
4.1 Autorisation avec PIP correspondant 180
4.2 Lien entre l'autorisation pour la Suisse et l'autorisation dans l'EEE 180
5. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (CCP pédiatrique) 181
5.1 Autorisation avec PIP correspondant 182
5.2 Lien entre l'autorisation pour la Suisse et l'autorisation dans l'EEE 182

Table des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al.	alinéa
AMM	Autorisation de mise sur le marché
art.	article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CBE	Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)
CC	Code civil suisse (RS 210)
CCP	certificat complémentaire de protection
CDB	Convention sur la diversité biologique (RS 0.451.43)
cf.	confer
ch.	chiffre
CIB	Classification internationale des brevets
CO	Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220)
consid.	considérant
CPC	Cooperative Patent Classification
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04)
Demande EP	Demande de brevet européen
EEE	Espace économique européen
EMA	Agence européenne des médicaments
EP	Brevet européen
Extrait du RC	Extrait du registre du commerce
FF	Feuille fédérale

IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
JAAC	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, RS 232.14)
let.	lettre
LFus	Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, RS 221.301)
LIPI	Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 172.010.31)
LP	Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
LPMA	Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11)
LPTh	Loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21)
LTAF	Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
LTFB	Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (RS 173.41)
n.	note de bas de page
NAS	Nouvelle substance active (*new active substance*)
OBI	Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, RS 232.141)
OEB	Office européen des brevets
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OSAV	Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
OTa-IPI	Ordonnance de l'IPI sur les taxes (RS 232.148)
PA	Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF	Loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273)
PCT	Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1)
PIP	plan d'investigation pédiatrique
PP	Prolongation pédiatrique
réf. cit.	références citées
RS	Recueil systématique du droit fédéral

s./ss	suivant/s
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
Swissmedic	Institut suisse des produits thérapeutiques
TAF	Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunal fédéral
TFB	Tribunal fédéral des brevets

Partie 1 – Partie générale

1. Introduction

Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures de brevets que connaît l'IPI.

2. Bases légales

L'IPI est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)[1], pour autant que la LBI ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Selon l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF viennent compléter[2] la PA.

Lorsque ni la PA, ni la LBI ne prévoient les conséquences procédurales d'un fait, il convient de se reporter à d'autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l'art. 4 PA.

3. Parties

3.1 Qualité de partie

L'art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter[3].

Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l'art. 11 CC. Jouissent des droits civils les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes[4]. Bien qu'elles ne soient dotées que d'une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés en nom collectif ou en commandite[5], ainsi qu'aux masses en faillite ou aux communautés

[1] Plus précisément les art. 1 à 43 PA.

[2] Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l'occurrence puisqu'ils régissent l'audition, notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).

[3] TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

[4] ATF 127 V 80, consid. 3a/bb; ATF 127 II 32, consid. 2.

[5] Art. 562 et 602 CO.

héréditaires[6]. En revanche, n'ont pas qualité de partie les sociétés simples[7], ni les unités administratives (p. ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes[8].

Sont considérées comme parties aux différentes procédures relevant de la compétence de l'IPI les personnes ci-après.

3.1.1 Procédure nationale de délivrance d'un brevet

La qualité de partie dans le cadre d'une procédure nationale de délivrance est exclusivement conférée au demandeur du brevet. Conformément à l'art. 4 LBI, il peut s'agir de toute personne évoquée au ch. 3.1, p. 15 (pour plus de détails cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 45).

Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également présenter une demande de brevet. Dans ce cas, l'autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l'unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L'IPI part du principe que la demande est présentée pour la société à laquelle la succursale appartient[9]. Si une personne morale en fondation souhaite présenter une demande de brevet, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de demandeurs).

La qualité de partie dans le cadre de la procédure de délivrance n'est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d'être touchés dans leurs droits et obligations par la délivrance d'un brevet. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leur droit que dans le cadre d'une procédure de recours auprès du TFB (art 59*c* al. 2 et 3 LBI) ou dans celui d'une procédure civile.

3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre

La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (changement de mandataire, transfert, etc.), au titulaire inscrit au registre.

Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences); cf. Partie 4, ch. 4.1, ch. 4.5, p. 73).

[6] ATF 102 Ia 430, consid. 3; voir ci-après les règles régissant le changement de parties en cours de procédure (cf. ch. 3.2.2.1 et 3.2.2.2, p. 17).

[7] ATF 132 I 256, consid. 1.1.

[8] TF 2A.325/2006, consid. 2.2; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f.

[9] Cf. ATF 120 III 11 pour la capacité d'une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.

3.2 Transfert du brevet

3.2.1 Généralités

L'enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont en principe poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 5 OBI en relation avec l'art. 83 al. 1 du code de procédure civile[10] et art. 33 al. 3 LBI; cf. aussi Partie 4, ch. 4.1, p. 71).

3.2.2 Particularités

3.2.2.1 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales

Les conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux[11].

En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et obligations (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des brevets ou issus de brevets) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuive sans autre avec elle.

3.2.2.2 Faillite d'une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd la faculté de disposer des droits sur le brevet ou issus du brevet (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l'assemblée des créanciers, en l'occurrence à l'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure ou, le cas échéant, si elle cède les droits sur le brevet ou issus du brevet à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP). La suspension peut être ordonnée sur requête de l'administration de la faillite ou d'office par l'IPI sur la base des informations reçues de l'office des faillites compétent.

4. Représentation et domicile de notification

4.1 Mandataire

Conformément à l'art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire.

Est inscrit dans le registre uniquement le mandataire ayant une procuration de portée générale; sauf restriction expressément communiquée à l'IPI, la procuration est réputée de portée générale et couvre aussi bien la demande de brevet que le brevet ou les certificats complémentaires de protection qui en découlent (art. 6 al. 3 OBI).

[10] RS 272

[11] En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l'art. 126 du code de procédure civile, jusqu'à ce que les héritiers soient désignés et que la succession soit acceptée; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.

L'IPI accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu'une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite); il n'accepte pas les sociétés simples. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dès qu'un mandataire est désigné, l'IPI lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu'à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le demandeur qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre des écrits à l'IPI, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L'IPI décide dans chaque cas si l'écrit du demandeur doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire. Lorsque les écrits du demandeur et ceux du mandataire sont contradictoires, il contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.

4.2 Procuration

Conformément à l'art. 6 al. 1 OBI, l'IPI peut requérir une procuration écrite lorsqu'un mandataire a été désigné. Le cas échéant, il impartit un délai à la partie concernée pour qu'elle lui remette une procuration. Lorsqu'aucune procuration n'est remise dans le délai imparti, l'IPI ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé.

Lorsque l'IPI exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 6 al. 1 OBI)[12]. La communication orale de la procuration n'est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l'IPI sous forme de copie, l'IPI demeurant libre d'exiger la présentation du document original. L'identité du mandant, celle du mandataire et l'objet de la procuration doivent ressortir clairement de la procuration, qui doit être signée par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l'art. 6 OBI). Il peut s'agir d'une procuration spéciale[13] qui ne porte que sur un acte particulier ou d'une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les brevets. Lorsque la procuration n'est pas expressément limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est réputée de portée générale (art. 6 al. 3 OBI).

La procuration doit être remise dans une langue officielle ou en anglais (cf. ch. 5.8, p. 33). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'IPI peut en exiger une traduction (art. 3 al. 6 OBI).

Si aucune procuration n'est produite, le mandataire désigné dans la requête est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au droit de propriété sollicité et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le ou les mandants. L'IPI demeure libre d'exiger une procuration ultérieurement.

Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu'un mandataire est désigné après le dépôt de la demande. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau

[12] Lorsque la demande est envoyée à l'aide des services en ligne ou par courriel à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit être jointe au format PDF; cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 20).

[13] Une procuration spéciale est une procuration limitée à un acte particulier, p. ex. au transfert d'un titre de protection.

titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. Lors d'une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier[14].

La partie peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu'elle n'a pas communiqué cette révocation à l'IPI, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).

4.3 Domicile de notification

Si une partie (ou son mandataire) à une procédure administrative conformément à la LBI ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse ou au Liechtenstein (art. 1 du Traité sur les brevets[15]), elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein (art. 13 LBI et art. 5 du Traité sur les brevets). Le domicile de notification ne figure pas au registre et n'apparaît dès lors pas non plus dans Swissreg[16]. Il est toutefois possible de se renseigner auprès de l'IPI sur simple demande ou en consultant le dossier.

Un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein n'est pas requis pour le dépôt d'une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt ou pour le paiement de taxes, le dépôt de traductions, ainsi que pour la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet, pour autant que ces requêtes ne donnent lieu à aucune objection (art. 13 al. 1 let. a et b LBI).

Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein et qu'elle ne le fait pas, l'IPI l'invitera dans un premier temps, par l'intermédiaire d'un courrier informel qui lui sera directement envoyé à l'étranger, à désigner un domicile de notification. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l'IPI l'invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d'une notification formelle, en l'avertissant des conséquences en cas d'inobservation du délai. Cette notification formelle s'effectuera conformément à la Convention relative à la notification à l'étranger en matière civile ou commerciale [17], à la Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative[18] ou encore par voie diplomatique ou consulaire lorsqu'aucune de ces conventions ne s'applique.

Si la partie n'agit pas dans le délai imparti, la demande de brevet est déclarée irrecevable (art. 59*a* al. 4 LBI).

---

[14] Il faut déterminer s'il s'agit d'une fusion par absorption ou d'une fusion par combinaison (cf. art. 3 LFus).

[15] RS 0.232.149.514

[16] Disponible sous www.swissreg.ch.

[17] Convention relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965, RS 0.274.131.

[18] Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative, RS 0.172.030.5.

5. Règles générales de procédure

5.1 Procédure écrite et moyens de communication

La procédure devant l'IPI est en principe écrite. Dans certains cas, une discussion orale peut toutefois s'avérer utile ou favoriser la procédure. Ainsi, par exemple, en cas de défauts mineurs pouvant être réglés immédiatement ou de défauts ne pouvant être clarifiés de manière suffisante par écrit, une discussion orale est souvent plus efficace. La discussion est consignée dans une note qui est versée au dossier.

Sur requête expresse, l'IPI envoie par voie électronique tous les écrits. Pour bénéficier de cette offre, une inscription préalable sur l'une des deux plateformes de distribution reconnues pour la communication électronique avec les autorités suisses, à savoir Incamail ou PrivaSphere, et l'activation de l'adresse électronique vérifiée pour la communication électronique sont nécessaires (eGov)[19].

Tout acte de procédure (demande, requête) doit en règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l'IPI[20].

Afin de faciliter l'envoi d'écrits à l'aide des services en ligne[21] ou par courriel, l'IPI a, en application de l'art. 7 al. 3 OBI, renoncé à l'obligation de signature pour de nombreux documents. C'est en particulier le cas pour la requête en délivrance du brevet (art. 33 OBI), pour la requête en délivrance du certificat complémentaire de protection (art. 156 OBI), pour la requête en prolongation de la durée de protection du certificat (art. 166 OBI) et pour la requête en délivrance du certificat pédiatrique (art. 180 OBI). Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonction de l'exigence de signature ou d'autres exigences de forme :

- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l'IPI accepte également des copies, le document signé peut être transmis à l'aide des services en ligne ou envoyé par courriel en pièce jointe au format PDF. Sont en particulier concernées les requêtes de retrait de la demande de brevet, de radiation totale ou partielle du brevet ou de renonciation à être mentionné comme inventeur (cf. Partie 4, ch. 4.2, p. 72, et ch. 4.9, p. 74).
- Les documents justificatifs transmis à l'aide des services en ligne ou envoyés par courriel doivent être annexés au format PDF, par exemple une déclaration de transfert (cf. Partie 4, ch. 4.1, p. 72), une procuration (cf. Partie 4, ch. 4.2, p. 72), un document de priorité lorsque l'IPI en demande la production (cf. Partie 2, ch. 3.3.1, p. 46).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être transmis à l'aide des services en ligne ou remis par courriel à l'IPI sans signature. Sont par exemple concernées les

[19] Newsletter 2023/06 Brevets et Designs.

[20] Par exception au principe de la procédure écrite, l'IPI accepte p. ex. que les premières et deuxièmes prolongations de délai soient requises par téléphone dans certains cas.

[21] Jusqu'au printemps 2027, les services en ligne sont accessibles en version bêta. Vous pouvez toutefois déjà les utiliser pour effectuer des dépôts en mode production (cf. Newsletter 2026/05 Marques, brevets et designs).

demandes de prolongation de délai (cf. ch. 5.5.3, p. 25) ou les requêtes de modification d'adresse du titulaire (cf. Partie 4, ch. 7.3, p. 77).

Lorsqu'une signature valable fait défaut, l'IPI fixe à la partie un délai pour régulariser l'acte en question. Les conséquences de l'inobservation de ce délai dépendent de la nature de l'acte concerné (et va de sa non-prise en considération jusqu'à l'irrecevabilité de la demande ou de la requête correspondante). Dans un tel cas de figure, une requête de poursuite de la procédure est exclue (art. 11 al. 1 let. a OBI).

Pour être considérés comme présentés dans les délais et ayant une valeur légale[22], les envois par courriel à l'IPI doivent être transmis uniquement à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch. Ont également la même valeur les actes et envois transmis à l'IPI à l'aide des services en ligne.

Les requêtes de modification d'inscriptions au registre (concernant le titulaire, le mandataire, l'inventeur, le licencié, l'usufruitier ou le créancier gagiste) peuvent aussi être présentées en ligne (www.swissreg.ch)[23].

Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible à l'adresse https://ekomm.ipi.ch[24].

Dans le cas où une partie souhaite transmettre à l'IPI un volume important de pièces, l'IPI met à disposition une plateforme sécurisée de transfert de données. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de demander un lien unique à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch. Toutes les autres plateformes de transfert de données publiques ou privées ne sont pas autorisées.

L'IPI prend en considération les observations de tiers (art. 12 PA). Dans les procédures de délivrance d'un brevet par exemple, de telles observations peuvent renseigner l'IPI sur l'état de la technique. En adressant ses observations, le tiers consent à ce que les données à caractère personnel qu'elles contiennent soient versées au dossier. Le tiers qui n'y consentirait pas peut adresser des observations de manière anonyme.

Les observations de tiers sont portées à la connaissance du demandeur et versées au dossier. L'IPI n'accuse pas réception de telles observations[25], et le tiers n'a pas de droit à ce qu'elles soient prises en considération dans la procédure correspondante. En adressant des observations, le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

[22] Pour les exigences relatives à l'observation des délais, voir ch. 5.5.4, p. 26.

[23] Newsletter 2023/06 Brevets et Designs.

[24] Pour les services en ligne : https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-et-reception-des-ecrits/envoi-decrits-en-ligne. Pour les écrits envoyés par courrier électronique : https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-et-reception-des-ecrits/envoi-decrits-par-courrier-electronique.

[25] Néanmoins, l'IPI accuse automatiquement réception des observations qui lui sont adressées à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch ou à l'aide des services en ligne.

5.2 Examen de la compétence

L'IPI examine d'office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'IPI et la partie, ni entre les parties elles-mêmes (art. 7 al. 2 PA)[26].

Si l'IPI se tient pour incompétent, il transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S'il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L'IPI donne aux parties la possibilité de s'exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l'art. 9 PA sont applicables.

5.3 Récusation

L'art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;

b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;

b^{bis} si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;

d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

Selon le TF, la garantie d'un tribunal indépendant impose la récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA pas uniquement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris sont effectivement établis parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives[27].

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l'égard de l'IPI, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement[28]. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant[29].

[26] TF 2C_842/2014 ; TAF B-2192/2018, consid. 3.2 et les réf. cit.

[27] ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit.; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

[28] ATF 138 I 1, consid. 2.2.

[29] ATF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

5.4 Établissement des faits

5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire

La PA trouvant application, les procédures devant l'IPI sont en principe régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit d'office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l'IPI est en principe tenu d'établir les faits pertinents (*Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts*) et de tenir un dossier (*Aktenführungspflicht*), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. ch. 5.4.2, p. 23).

5.4.2 Devoir de collaboration

La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l'art. 13 PA et découlant des dispositions spéciales prévues dans la LBI ou l'OBI, par exemple, l'art. 90 al. 3 OBI.

Selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure[30]. Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs[31].

Selon le principe général consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé[32].

5.4.3 Preuves

5.4.3.1 Moyens de preuve

5.4.3.1.1 Principe

Les moyens de preuve admis devant l'IPI sont énumérés à l'art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF.

À noter que, conformément à l'art. 14 al. 1 PA, l'audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l'IPI (cf. art. 14 al. 1 PA a contrario).

5.4.3.1.2 Présentation des preuves

La présentation des moyens de preuve n'est soumise à aucune forme particulière.

[30] TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.

[31] ATF 128 II 139, consid. 2b.

[32] ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf. cit.

Toutefois, l'IPI recommande de répertorier les preuves dans un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau.

Lorsque les circonstances l'exigent (p. ex. : état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé des pièces non répertoriées), l'IPI peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée et l'inviter à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l'IPI statue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves.

5.4.3.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve

L'IPI apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction[33]. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Pour certaines des procédures conduites devant l'IPI (p. ex. la restitution en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI, cette règle d'appréciation des preuves est toutefois allégée, en ce sens qu'une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'IPI ne doit pas être persuadé; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude[34].

5.5 Délais

5.5.1 Généralités

L'IPI fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi.

Lorsqu'une demande ou une requête (en particulier une requête de troisième prolongation de délai) doit être clarifiée en raison d'ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l'IPI accorde un délai de 10 jours pour la régulariser.

5.5.2 Supputation des délais

Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA).

Selon les règles de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié

[33] Art. 40 PCF en relation avec l'art. 39 PCF; ATF 125 V 351, consid. 3a.

[34] TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 et les réf. cit.; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 et les réf. cit.

selon le droit cantonal[35], on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif[36]. Un jour férié communal n'est valable que pour autant qu'il soit reconnu par le droit cantonal.

Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 10 OBI). Le délai commence à courir le jour où se produit l'évènement qui le déclenche (envoi ou publication)[37].

5.5.3 Prolongation des délais

Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA).

En revanche, les délais impartis par l'IPI peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). Des motifs tels qu'une surcharge de travail, une maladie ou un séjour à l'étranger suffisent. En revanche, le manque de moyens financiers ne constitue pas un motif suffisant au sens de l'art. 22 al. 2 PA.

Sous réserve de la nature particulière du délai imparti, l'IPI accorde en règle générale jusqu'à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 7 al. 3 OBI). Une troisième prolongation de délai n'est accordée qu'à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son mandataire).

Lorsque l'IPI refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l'acte en question.

Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d'un mois.

5.5.4 Observation des délais

5.5.4.1 Généralités

En application de l'art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l'IPI ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1bis PA).

---

[35] Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/MW4dthCLc4Nv/kant-feiertage.pdf

[36] ATF 63 II 331, consid. 2.

[37] TAF B-4823/2019, consid. 4.2. ss et les réf. cit.

Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l'écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal[38].

La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l'attestant[39].

Il appartient à l'IPI de prouver tant la notification que le moment de la notification d'un courrier par lequel il a imparti un délai à une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA).

5.5.4.2 En cas de transmission électronique

Lorsqu'un écrit, une demande ou une requête est adressée à l'IPI par voie électronique à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, ou transmis à l'aide des services en ligne, le délai est réputé observé si, avant son échéance, les systèmes informatiques en confirment la réception par un courriel (cf. art. 21*a* al. 3 PA). À défaut de courriel de confirmation, l'écrit est considéré comme non remis. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l'IPI n'est pas considéré comme remis.

5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes

Les conditions d'observation du délai de paiement des taxes sont traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 40).

5.5.5 Suspension des délais

En vertu de l'art. 22*a* PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours selon l'art. 50 al. 1 PA) ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement,
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement,
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les délais exprimés en mois ou en années ne sont pas suspendus.

[38] TF 6B_397/2012, consid. 1.2 et les réf. cit.

[39] ATF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

5.5.6 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai

Conformément à l'art. 23 PA, lorsque l'IPI impartit un délai, il indique les conséquences de l'inobservation du délai. En cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LBI (p. ex. délai de poursuite de la procédure) que par les autres bases légales applicables (p. ex. délai de recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire[40]. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant[41].

5.5.7 Poursuite de la procédure

5.5.7.1 Généralités

L'inobservation d'un délai à respecter à l'égard de l'IPI n'entraîne pas automatiquement la perte d'un droit. Dans la plupart des cas, il est possible de requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 46*a* al. 1 LBI.

5.5.7.2 Exclusions

Conformément à l'art. 46*a* al. 4 let. a à h LBI, la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais suivants :

- délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l'acte omis inclus (art. 46*a* al. 2 LBI), cf. ch. 5.5.7.3, p. 28;
- délai pour présenter une demande de réintégration (art. 47 al. 2 LBI);
- délai pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19 LBI);
- délai pour présenter une requête d'examen (art. 58*b* al. 3 LBI);
- délai pour la modification des pièces techniques (art. 58 al. 1 LBI);
- délai pour déposer une demande de délivrance d'un délivrance d'un certificat (art. 140*f* al. 1, art. 146 al. 2 et art. 147 al. 3 LBI) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140*o* al. 1 LBI);
- délai pour déposer une demande de délivrance d'un certificat pédiatrique (art. 140*v* al. 1 LBI).

En vertu de l'art. 46*a* al. 4 let. i LBI en relation avec l'art. 11 al. 1 let. a à u OBI, la poursuite de la procédure est également exclue en relation avec les délais suivants fixés dans l'OBI :

- délai pour remédier à un défaut de signature (art. 7 OBI);
- délai pour produire des preuves exigées par l'IPI (art. 8 OBI);

[40] S'agissant la détermination de la nature d'un délai, cf. TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

[41] Dans le cas de la péremption, le droit lui-même s'éteint si l'acte prévu par la loi n'est pas accompli dans le délai de péremption. Il n'est pas possible d'interrompre ou de prolonger le délai.

- délai pour produire à titre facultatif une traduction des pièces techniques rédigées en anglais (art. 3 al. 4 OBI);
- délai pour produire la traduction requise d'une demande scindée ou d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 3 al. 10 OBI);
- délai pour payer les taxes de revendication (art. 43 al. 2 et art. 82 al. 2 OBI);
- délais à respecter dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant à la forme (art. 48, 50 et 70 à 86 OBI);
- délais pour produire et corriger la déclaration de priorité (art. 51 al. 2 et 3 et art. 52 al. 2 et 3 OBI);
- délai pour produire le document de priorité (art. 53 al. 4 OBI);
- délai pour produire la mention de l'inventeur (art. 48 OBI);
- délai régissant la renonciation à la mention de l'inventeur (art. 50 OBI);
- délai pour déposer de la matière biologique (art. 61 OBI);
- délai pour indiquer le numéro de référence du dépôt (art. 63 OBI);
- délais régissant l'établissement du rapport sur l'état de la technique (art. 90 à 92 OBI);
- délai pour payer la taxe de recherche supplémentaire (art. 92 al. 2 OBI);
- délai pour présenter la requête sollicitant le début anticipé de l'examen complet quant au fond (art. 103 al. 1 OBI);
- délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et les taxes internationales (art. 143 et 144 OBI);
- délai régissant l'entrée d'une demande internationale de brevet dans la phase nationale (art. 147 à 150 OBI);
- délais impartis dans le cadre de l'examen lors du dépôt de la demande de délivrance du CCP (art. 158 OBI), de la demande de prolongation de sa durée de protection (art. 168 OBI) et de la demande de délivrance d'un certificat pédiatrique (art. 182 OBI);
- délai pour payer les annuités des demandes de brevet et des brevets (art. 14 OBI), ainsi que celles pour les CCP et leur prolongation (art. 164 OBI);
- délai pour produire la réponse dans le cadre de l'examen de la demande de réintégration en l'état antérieur et le délai pour le paiement ultérieur de la taxe de réintégration (art. 12 al. 2 et 3 OBI);
- délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6 al. 2 OTa-IPI).

5.5.7.3 Procédure

La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l'IPI concernant l'inobservation du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé (délai absolu); dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis[42] et s'acquitter de la taxe prévue à cet effet par l'ordonnance (OTa-IPI). La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 46*a* al. 1 LBI), mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure, pour autant que la volonté du

[42] La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

requérant soit clairement reconnaissable et que l'IPI puisse identifier la procédure concernée[43].

Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 46*a* al. 4 let. b LBI). Dans un tel cas de figure, l'IPI déclare en principe la requête de poursuite de la procédure irrecevable (art. 11 al. 2 OBI).

Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l'acte omis ait été accompli), l'IPI rejette la requête de poursuite de la procédure. La présentation simultanée d'une requête de suspension et d'une requête de poursuite de la procédure ne dispense pas le requérant d'accomplir l'acte omis (p. ex. le paiement de la taxe d'examen).

Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l'IPI donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 46*a* al. 3 LBI). Lorsque des taxes sont entre temps échues, l'IPI les factures et imparti un délai de paiement approprié, l'inobservation de ce délai ne pouvant faire l'objet d'une requête de poursuite de la procédure (art. 11 al. 3 OBI).

5.5.8 Réintégration en l'état antérieur

La réintégration en l'état antérieur peut être accordée si le demandeur ou le titulaire du brevet (ou son mandataire) a été empêché d'agir dans le délai sans faute de sa part (art. 47 al. 1 LBI). Conformément à l'art. 47 al. 2 LBI et à l'art. 12 al. 1 OBI, la demande de réintégration doit contenir un exposé des faits sur lesquels elle repose. Elle doit en outre être présentée à l'IPI dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé; en même temps, l'acte omis doit être accompli.

Si la demande de réintégration ne contient pas l'exposé des faits, si elle n'a pas été présentée dans les délais prescrits ou si l'acte omis n'a pas été accompli, l'IPI la déclare irrecevable (art. 12 al. 1 OBI).

Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai à la partie demanderesse pour prendre position; si le délai n'est pas observé, il rejette la demande (art. 12 al. 2 OBI).

La demande de réintégration en l'état antérieur est soumise au paiement d'une taxe. Si la taxe n'est pas payée au moment du dépôt de la demande, l'IPI impartit un délai supplémentaire à la partie demanderesse pour effectuer le paiement (art. 12 al. 3 OBI). A défaut, la demande est rejetée.

À la différence de la poursuite de la procédure, les conditions régissant la réintégration en l'état antérieur sont plus strictes. Cette dernière n'est accordée que si la partie demanderesse a été empêchée d'observer le délai sans faute de sa part (art. 47 al. 1 LBI). Une surcharge de travail ou des vacances ne suffisent pas à remplir ces conditions. Dans ce contexte, la faute d'un auxiliaire doit, selon une jurisprudence constante, être imputée au

[43] Conformément à l'art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant d'identifier l'objet du paiement.

requérant, étant entendu qu'il convient toujours d'examiner si un manquement à ses obligations aurait pu lui être reproché s'il avait agi lui-même[44]. Une faute unique d'un auxiliaire par ailleurs fiable doit également être mise sur le compte du requérant.

L'empêchement disparaît dès que le demandeur (ou le titulaire) du brevet ou son mandataire a eu connaissance de l'omission. En règle générale, on considère qu'ils ont connaissance de l'omission au plus tard à la réception de l'avis de radiation de l'IPI[45].

5.6 Consultation du registre et des pièces

5.6.1 Principe

Aux termes de l'art. 122 al. 1 OBI, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après la publication de la demande de brevet, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier (art. 65 al. 1 LBI), sans devoir justifier d'un intérêt légitime. Il en va de même du dossier d'une demande internationale de brevet dès l'ouverture de la phase nationale en Suisse et la publication de la demande par l'IPI (cf. art. 118 al. 6 OBI) ou d'une demande de certificat complémentaire de protection (art. 161 al. 4 OBI) ou de certificat pédiatrique (art. 185 al. 4 OBI) dès la publication de la demande.

Avant la publication du fascicule de la demande ou la publication de la délivrance du brevet, si elle intervient avant, sont autorisées à consulter le dossier le demandeur ou son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu'il les met en garde contre une telle violation ou les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y consent (cf. art. 118 al. 1 OBI; cf. aussi Partie 4, ch. 5.2, p. 75). Ces personnes peuvent également consulter les demandes que l'IPI a jugées irrecevables, qu'il a rejetées ou qui ont été retirées (cf. art. 118 al. 2 OBI). Les mêmes règles s'appliquent aux dossiers d'une demande internationale de brevet avant l'ouverture de la phase nationale en Suisse (art. 118 al. 6 OBI).

Après la publication d'une demande scindée, d'un brevet nouvellement constitué (art. 30 LBI) ou d'une demande de brevet y relative, toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande de brevet antérieure, même avant sa publication et sans l'autorisation du demandeur (art. 118 al. 5 OBI).

Lorsqu'un intérêt public le justifie, le DFJP peut autoriser l'IPI à laisser les services de l'administration fédérale consulter le dossier (art. 118 al. 8 OBI). Ce droit de consultation s'étend aussi aux demandes de brevet avant la publication du fascicule de la demande ou la publication de la délivrance du brevet et peut également couvrir les documents classés à part selon l'art. 117 al. 3 OBI.

[44] ATF 111 II 504, consid. 3a; ATF 108 II 156, consid. 1.

[45] TF 4A_158/2007, consid. 4 et les réf. cit.

5.6.2 Exceptions

Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur requête (art. 117 al. 3 OBI; cf. aussi art. 27 al. 1 let. b PA). Il est ainsi exclu en principe du droit de consultation du dossier par les tiers, sous réserve de l'art. 118 al. 7 et 8 OBI.

Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l'art. 117 al. 3 OBI est requise, l'IPI se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 118 al. 7 OBI). Toute personne requérant l'accès à un document justificatif classé à part doit dans tous les cas justifier d'un intérêt digne de protection.

5.6.3 Contenu du dossier

Sous réserve des documents classés à part (art. 117 al. 3 OBI)[46], le dossier, qui peut être consulté librement par toute personne intéressée (art. 118 al. 4 OBI), contient les documents suivants (art. 117 al. 1 et 2 OBI):

- la requête en délivrance ainsi que toutes les requêtes de modification du registre (modifications concernant l'existence du brevet ou le droit au brevet);
- l'ensemble de la correspondance entre l'IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à une question de fait ou de droit;
- les notes téléphoniques des entretiens entre les collaborateurs de l'IPI, d'une part, et les demandeurs ou les mandataires, d'autre part;
- les documents qui ont servi de base à des modifications apportées au registre, par exemple l'enregistrement de licences, de droits de gage et d'acquisition, etc.

Les pièces relatives à la procédure de recours ne font pas partie du dossier et ne peuvent par conséquent pas être consultés (art. 117 al. 2 OBI)[47]. Seules les décisions du TAF, et le cas échéant du TF, ainsi que l'avis de réception du recours du tribunal, font par contre partie du dossier.

5.7 Droit d'être entendu

Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre[48].

[46] Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.

[47] Cf. TAF B-1281/2023, consid. 6.

[48] TF 1C_690/2013, consid. 3.1; ATF 137 II 266, consid. 3.2; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit.

5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents

5.7.1.1 Échange d'écritures

L'IPI est tenu d'entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu'il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).

5.7.1.1.1 Requête en délivrance du brevet

L'IPI donne en règle générale la possibilité au demandeur de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel de la requête.

Un second échange d'écritures a lieu quand :

- la situation de fait a changé (p. ex. lorsque les revendications ont été modifiées);
- les circonstances du cas concret l'exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d'être entendu, le demandeur doit pouvoir s'exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l'IPI fait valoir en cours de procédure)[49];
- la première notification de l'IPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs du rejet annoncée de la demande).

5.7.1.1.2 Procédures liées à la tenue du registre

Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 4, p. 70), l'IPI donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer en principe à une seule reprise sur les irrégularités qu'il soulève relativement à la demande. Selon les circonstances du cas concret, un second échange d'écritures peut être ordonné.

Lorsque la procédure oppose deux parties, l'IPI n'ordonne en règle générale qu'un seul échange d'écritures, de manière à permettre à la partie de se prononcer sur les arguments développés par la partie adverse (cf. art. 31 PA).

5.7.1.2 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires

Tant que la procédure n'est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA)[50].

[49] Dans cette dernière hypothèse, l'IPI peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges de correspondance dès lors qu'une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourrait produire le demandeur ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l'IPI, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2).

[50] TAF B-5557/2011, consid. 2.

5.8 Langue de la procédure

5.8.1 En général

La liberté de la langue est garantie devant l'IPI[51]. Partant, conformément à l'art. 4 al. 1 OBI, les écrits adressés à l'IPI peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l'allemand ou l'italien; les demandeurs de langue romanche peuvent également remettre un écrit rédigé dans leur langue (art. 70 al. 1 Cst.).

La procédure de dépôt est en principe menée initialement dans la langue officielle dans laquelle a été déposée la demande de brevet (art. 33*a* al. 1 PA, cf. aussi l'art. 123 LBI). La langue dans laquelle sont déposées les pièces techniques (cf. à ce propos : infra ch. 5.8.2, S. 34) détermine en principe la langue de la procédure subséquente (art. 3 al 2 OBI). Changer de langue lorsque la procédure est en cours n'est en principe pas permis. Lorsque les pièces techniques sont produites en anglais ou qu'une traduction ultérieure est déposée en anglais, la procédure est alors menée en allemand, à moins que le demandeur ne requière que la procédure soit menée dans une autre langue officielle suisse (art. 3 al. 3 OBI). Lorsque les pièces techniques sont déposées en anglais, le demandeur peut produire à titre facultatif, dans les trois mois à compter du dépôt (ou dès l'entrée dans la phase nationale d'une demande PCT), une traduction dans une langue officielle; s'il fait usage de cette possibilité, la langue de la traduction devient la langue de la procédure (art. 3 al. 4 OBI).

Il existe un certain nombre d'exceptions à la règle du libre choix de la langue.

Ainsi, pour les brevets européens, l'IPI reprend en principe la langue de procédure de l'OEB (art. 137 al. 2 OBI). L'anglais fait exception, car cette langue ne peut être utilisée comme langue de procédure devant l'IPI. Dans ce cas, l'IPI choisit l'allemand comme langue de procédure, à moins que le titulaire du brevet n'opte pour le français ou l'italien. Cependant, comme l'italien n'est pas une langue de procédure de l'OEB, les informations relatives au brevet ne sont pas disponibles en italien. Si le titulaire du brevet souhaite utiliser l'italien comme langue de procédure, il doit donc joindre à sa requête une traduction du titre du brevet. Si la traduction n'est pas fournie, la requête est considérée comme non déposée.

Par ailleurs, l'IPI accepte en anglais notamment les documents suivants : les pièces techniques (art. 3 al. 1 OBI; cf. infra ch. ch. 5.8.2, S. 34), la déclaration de renonciation (art. 50 al. 4 OBI), l'attestation de l'immunité dérivée d'une exposition (art. 59 al. 3 OBI), l'indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d'un brevet, les informations permettant d'identifier le demandeur ou de le joindre (art. 70 al. 2 en relation avec l'art. 70 al. 1 let. a et b OBI), ainsi que les indications relatives au renvoi à une demande de brevet antérieure (art. 70 al. 3 let. b en relation avec l'art. 70 al. 1 let. c OBI).

Les documents de priorité peuvent être remis dans n'importe quelle langue. Dans le cas où le document de priorité n'est rédigé ni dans une langue officielle, ni en anglais, l'IPI peut en demander la traduction. Le cas échéant, il imparti un délai au demandeur; l'inobservation de ce délai entraîne l'extinction du droit de priorité (art. 53 al. 2 OBI).

[51] TAF B-1297/2014, consid. 2.1.

Si l'OBI ne prévoit pas explicitement d'exceptions, les règles suivantes s'appliquent :

- Si le dépôt n'a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l'IPI impartit un délai au demandeur pour qu'il lui adresse les documents dans une langue officielle (art. 59 al. 2 LBI). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable (art. 59*a* al. 4 LBI).).
- S'agissant des autres documents justificatifs (p. ex. procurations, déclarations de transfert), l'IPI est libre de les accepter ou d'impartir un délai au demandeur pour les faire traduire. Lorsque, malgré cette injonction, le demandeur ne produit pas de traduction, l'IPI ne tient pas compte de la pièce en question et le demandeur supporte les conséquences légales de ce défaut (art. 3 al. 7 OBI). En règle générale, les procurations en anglais sont acceptées.

5.8.2 Langue des pièces techniques

La langue officielle dans laquelle les pièces techniques sont déposées détermine la langue de la procédure (cf. supra, notamment s'agissant des pièces techniques en anglais : ch. 5.8.1, p. 33).

Au moment du dépôt de la demande de brevet, les pièces techniques peuvent être déposées dans n'importe quelle langue (art. 3 al. 1 OBI). Lorsqu'elles ne sont pas déposées dans une langue officielle suisse ou en anglais, l'IPI impartit un délai au demandeur pour présenter une traduction dans une de ces langues (art. 123 LBI et 3 al. 1 OBI). Si le demandeur ne remet pas une traduction des pièces techniques dans le délai imparti, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 59*a* al. 4 LBI).

Lorsque des modifications sont apportées ultérieurement aux pièces techniques pendant la procédure de délivrance du brevet ou la procédure de renonciation partielle, celles-ci doivent être présentées dans la même langue (langue officielle ou anglais) que les pièces déposées initialement (art. 3 al. 5 OBI). Si les pièces techniques produites ultérieurement ne satisfont pas à cette exigence, l'IPI imparti un délai au demandeur pour présenter une traduction. Si aucune traduction n'est remise dans le délai imparti, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. *59a* al. 4 LBI).

6. Suspension

L'IPI peut, par voie de décision incidente[52], prononcer la suspension de la procédure, par exemple en cas de décès ou de faillite d'une partie à la procédure. En application du principe d'économie de procédure, une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l'issue de celle-ci dépend d'une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle.

[52] Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 37.

7. Décision

L'IPI met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l'art. 5 al. 1 PA.

7.1 Contenu et motifs

La décision doit être désignée comme telle et être motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l'élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé[53].

La décision doit être motivée afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'IPI mentionne au moins brièvement les motifs et les bases légales qui l'ont guidé. De plus, l'IPI n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l'art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents[54].

La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA) (voir aussi ch. 8, p. 36). Lorsque l'IPI admet une demande de brevet, il n'indique pas les motifs qui l'ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).

7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

À part les cas de décisions d'irrecevabilité lorsque les conditions requises pour la délivrance d'un brevet ne sont pas remplies, la procédure peut aussi être close sans décision matérielle à la suite du retrait de la demande. En vertu de la maxime de disposition, le demandeur peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer sa demande de brevet (désistement). Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s'effectuer sous condition[55]. Un retrait de la demande dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité empêche la publication du fascicule de la demande et du rapport sur l'état de la technique (art. 100 let. b OBI).

Un retrait après le prononcé de la décision de l'IPI n'est pas possible, sauf en cas d'interjection d'un recours auprès du TFB. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer la demande auprès de l'instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA).

[53] TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

[54] TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit.

[55] Le TF a régulièrement confirmé le principe de l'inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 et les réf. cit.).

7.3 Frais de procédure et dépens

La taxe de dépôt doit être payée au moment du dépôt de la demande de brevet (art. 41 LBI, art. 30 al. 2 OBI). Elle n'est restituée ni en cas de rejet total ou partiel de la demande de brevet, ni en cas de paiement tardif. En revanche, les annuités payées d'avance non encore échues, les annuités échues qui n'ont pas encore été payées, la taxe d'examen et la taxe pour l'examen complet quant au fond, pour autant que ce dernier n'ait pas encore commencé, sont restituées en cas de radiation du brevet ou de retrait, de rejet ou d'irrecevabilité de la demande de brevet (art. 19 OBI).

L'IPI n'alloue pas d'indemnité à titre de dépens dans les procédures de dépôt, même lorsqu'il vient à admettre la demande au terme d'une longue procédure.

7.4 Notification

7.4.1 Notification par écrit

En principe, l'IPI notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n'est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s'il en est constitué un.

7.4.2 Publication officielle

À titre exceptionnel, l'IPI peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale (FF) uniquement dans les cas suivants :

- lorsqu'une partie a un lieu de séjour inconnu et qu'elle n'a pas de mandataire suisse qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA); ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables dans les outils de références usuels, l'IPI n'a pu identifier une adresse valide[56];
- lorsqu'une partie domiciliée à l'étranger n'a pas désigné de mandataire suisse ou n'a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 13 LBI).

Les autres cas énumérés à l'art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle ne sont pas applicables.

8. Voies de droit

8.1 Recours de demandeur

Les décisions finales de l'IPI, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours devant le TFB (art. 59*c* al. 1 LBI). La procédure de recours devant le TFB contre les décisions de l'IPI en matière de brevets sont régies par les chapitres 3 et 4 LTAF, à moins que la LTFB ou la LBI n'en dispose autrement (art. 27 al. 2 LTFB ; l'art. 37 LTAF prévoit que la procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire).

[56] À noter qu'on est en droit d'attendre qu'une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit ce faisant s'attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d'adresse en cours de procédure.

Les arrêts du TFB en matière de brevets peuvent encore faire l'objet d'un recours en matière civile devant le TF (cf. art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). La procédure devant le TF est régie par la LTF.

8.2 Recours des tiers

Les tiers peuvent également recourir auprès du TFB contre les décisions de l'IPI. Cette voie de droit est ouverte à toute personne si le recours est fondé sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1*a*, 1*b* et 2 LBI (art. 59*c* al. 2 LBI). Les tiers ont également la faculté de recourir contre les décisions de l'IPI pour d'autres motifs, pour autant que la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 PA leur soit reconnue (art. 59*c* al. 3 LBI).

8.3 Délais de recours et contenu du recours

Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA).

Le délai de recours est en revanche de quatre mois à compter de la publication de l'enregistrement pour les recours formés par les tiers (art. 59*c* al. 4 LBI).

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire. Il doit être accompagné d'une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu'ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).

8.4 Décisions incidentes

Les décisions incidentes de l'IPI, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA), par exemple une décision de suspension de la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TFB aux conditions suivantes :

- lorsqu'elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA);
- les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 46 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et l'absence de possibilité de le réparer tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, à moins que celui-ci se résume à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et

d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute[57].

Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l'art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.3, p. 37 ci-dessus).

9. Force de chose jugée

9.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire[58]. La décision entre en force 30 jours après sa notification[59].

9.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)[60]. L'entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit[61].

10. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l'IPI peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L'art. 58 PA ne contient pas d'autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d'accorder le droit d'être entendu (cf. ch. 5.7, p. 31).

L'IPI peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d'une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l'enregistrement d'un brevet[62]. Seul le TFB est habilité à examiner après coup l'existence d'un brevet enregistré et à déclarer la nullité de l'enregistrement d'un brevet (p. ex. dans le cadre d'une action en nullité, art. 26 LBI en relation avec l'art. 26 LTFB).

Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision tant avant qu'après l'entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l'autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L'administration peut modifier une décision *pendente lite*, c'est-à-dire qui n'est pas encore

[57] TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.

[58] ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.

[59] Art. 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 50 PA.

[60] ATF 133 III 580, consid. 2.1.

[61] ATF 101 II 375, consid. 1; ATF 116 II 738, consid. 2a.

[62] CREPI, sic! 2004, 932.

entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d'appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure[63].

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n'oblige pas l'autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l'autorité a le devoir de reconsidérer sa décision[64]. D'après la jurisprudence du TF tirée de l'art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., il est du devoir d'une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou des moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu'il lui était impossible de faire valoir avant[65]. Pour des raisons de sécurité juridique, l'invocation de faits ou de moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions strictes que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais[66].

Aux termes de l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l'autorité, les parties peuvent demander en conséquence une révision de la décision en se basant sur l'art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l'art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d'un motif de révision juste après l'échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l'autorité qui a pris la décision[67]. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant[68].

11. Taxes

11.1 Généralités

L'IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. l'art. 41LBI). L'OTa-IPI en fixe les modalités.

[63] ATF 107 V 191, consid. 1.

[64] ATF 120 Ib 42, consid. 2b; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.

[65] ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.

[66] ATF 127 I 133, consid. 6.

[67] ATF 113 Ia 151, consid. 3 et les réf. cit.

[68] ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

11.2 Taxes de nature forfaitaire

Les taxes perçues par l'IPI sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe); elles ne sont pas fonction de l'ampleur (nombre d'échanges d'écritures; administration des preuves conséquente) et de la difficulté de la cause.

11.3 Échéance et moyens de paiement

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'IPI (art. 4 al. 1 OTa-IPI).

Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'IPI prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'IPI, postal ou bancaire en faveur de l'IPI ou au moyen d'une carte de crédit (cf. https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement).

11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'IPI

La partie doit donner un ordre exprès pour que son compte courant à l'IPI puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant[69], cet ordre doit être en principe donné par le bais du service en ligne « Ordre de débit du compte »[70]. Pour les taxes individuelles, la demande de débit du compte courant peut être envoyée par courriel (voir www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/modes-de-paiement) ou jointe à la demande de prestation soumise à la taxe. L'ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L'ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n'est pas suffisamment alimenté n'est pas pris en compte[71]. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » sont traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement indiqué et qu'il ressorte sans autre de ces remarques. Si le document ne contient pas ces indications, l'IPI ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu'il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans ordre exprès écrit, la taxe est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée ».

11.5 Observation du délai de paiement des taxes

Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l'IPI (art. 7 al. 1 OTa-IPI).

Conformément à l'art. 21 al. 3 PA et à l'art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'IPI dans les délais.

---

[69] Ces conditions générales sont publiées à l'adresse suivante : https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/modes-de-paiement/compte-courant.

[70] https://submission.ipi.ch/submission-client/debit-authorization?lang=fr.

[71] Newsletter 2018/08 Marques.

Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n'ait pas encore été crédité sur le compte de l'IPI n'a aucune incidence sur l'observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l'observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'IPI à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l'IPI a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire[72]. Il résulte de cette jurisprudence qu'en règle générale, le délai n'est pas respecté lorsque l'ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n'est débité du compte que le jour bancaire ouvrable suivant. En revanche, le délai est en principe réputé observé même en cas d'erreur de saisie du numéro de compte[73].

Lorsque la taxe est payée par débit du compte courant auprès de l'IPI, le délai de paiement est réputé respecté si l'ordre de débit a été transmis à l'IPI ou remis à la Poste suisse avant l'échéance et si le compte dispose en tout temps, à partir de ce moment, d'un solde suffisant pour payer intégralement la taxe. La date d'exécution de l'ordre de débit par l'IPI n'est pas déterminante.

En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'IPI de l'autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI (art. 8 OTa-IPI).

12. Certificats complémentaires de protection

Lorsque l'invention brevetée est un principe actif d'un médicament ou d'un produit phytosanitaire, son exploitation commerciale est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par une autorité. Cette procédure peut prendre parfois plusieurs années. Or, comme la période de protection du brevet a déjà commencé à courir, le titulaire ne peut pas exploiter économiquement son invention pendant toute la durée de protection du brevet. Il a dès lors la possibilité de demander un CCP pour compenser le temps nécessaire à l'obtention des autorisations d'exploitation. Un CCP permet de prolonger la protection d'un produit autorisé (autrement dit un principe actif ou une composition de principes actifs) de cinq ans au plus à partir de l'expiration de la durée maximale de protection du brevet (20 ans). Il s'agit d'un titre de protection spécifique, mais qui est étroitement lié au brevet de base qui protège le produit autorisé (concernant la procédure de délivrance, cf. Partie 3, p. 57).

Dans la mesure où les dispositions relatives aux CCP (art. 140*a* ss LBI et art. 154 ss OBI) ne prévoient rien, les dispositions de la LBI s'appliquent par analogie (art. 140*m* LBI). C'est pourquoi la Partie générale des Directives sur les brevets s'appliquent en principe aussi aux CCP. Il convient toutefois de tenir compte des particularités ci-après.

[72] TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.

[73] Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.

12.1 Poursuite de la procédure

L'art. 46*a* al. 4 LBI et l'art. 11 OBI énumèrent les délais inobservés en relation avec lesquels la poursuite de la procédure est exclue[74].S'agissant précisément des CCP, la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais suivants :

- délai pour déposer une demande de délivrance d'un CCP (art. 140*f* al. 1, art. 146 al. 2 et art. 147 al. 3 LBI);
- délai pour requérir la prolongation d'un CCP (art. 140*o* al. 1 LBI);
- délai pour déposer une demande de délivrance d'un CCP pédiatrique (art. 140*v* al. 1 LBI);
- délai pour payer les annuités des demandes pour les CCP et leur prolongation (art. 165 OBI);
- délais impartis dans le cadre de l'examen de la demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 183 OBI).

12.2 Dossier et consultation du dossier

Un dossier est établi pour chaque certificat. Il peut être consulté librement (art. 161 OBI).

12.3 Révocation de la prolongation de la durée de protection

L'IPI peut révoquer une prolongation de la durée de protection d'un CCP à certaines conditions (art. 140*r* LBI). Toute personne peut déposer une requête en ce sens auprès de l'IPI (art. 140*r* al. 2 LBI). Dans le cadre de cette procédure de révocation, l'IPI ne procède en général qu'à un seul échange d'écritures. S'il le juge opportun, il peut ordonner la tenue d'échanges d'écritures supplémentaires (art. 174 al. 3 OBI).

12.4 Suspension de la procédure de délivrance du CCP

L'IPI suspend d'office les procédures de délivrance d'un CCP lorsqu'une procédure d'opposition ou de recours est en cours contre le brevet de base européen. Les demandes de CCP se référant à un brevet de base dont la durée maximale de protection est quasiment atteinte ne sont pas suspendues ou leur suspension est levée. Eu égard à l'obligation constitutionnelle d'accélérer les procédures, ne sont pas non plus suspendues les demandes de CCP portant sur le même produit qui se fondent sur un autre brevet de base que celui attaqué auprès de l'Office européen des brevets[75].

Ainsi, si un même titulaire dépose plusieurs demandes de CCP pour un même produit, il ne peut choisir qu'une seule demande lors de la procédure d'examen, même si les demandes se basent sur des brevets différents (art. 140*c* al. 2 LBI). Une éventuelle requête de suspension de l'examen faite par le demandeur dans le but de gagner du temps pour effectuer son choix ne saurait être admise[76].

[74] Cf. supra ch. Partie 15.5.7, p. 27.

[75] TAF B-1019/2010, consid. 5.

[76] TAF B-1019/2010, consid. 5.

Partie 2 – Procédure de délivrance d'un brevet

1. Introduction

La procédure de délivrance commence avec le dépôt de la demande et se termine avec la délivrance du brevet ou le rejet de la demande (art. 59*a* LBI). Elle se subdivise en plusieurs étapes : examen lors du dépôt, examen quant à la forme, recherche et examen quant au fond.

Une fois la date de dépôt déterminée, les pièces techniques ne doivent plus être modifiées de manière que l'objet de la demande de brevet modifiée aille au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58 al. 2 LBI; cf. ch. 3.4.9, p. 51). Après la délivrance, le brevet ne peut être modifié que dans la mesure où l'étendue de sa protection n'est pas élargie (cf. art. 24 à 28*a* LBI).

2. Examen lors du dépôt

2.1 Demande

A l'occasion de l'examen, lors du dépôt (art. 71 OBI), l'IPI vérifie uniquement si la demande remplit les conditions minimales prévues à l'art. 56 al. 1 LBI de sorte qu'une date de dépôt puisse lui être attribuée. Les conditions ci-après sont examinées.

2.1.1 Requête en délivrance d'un brevet

Il doit ressortir expressément ou implicitement des pièces déposées qu'un brevet est demandé pour la Suisse (art. 56 al. 1 let. a LBI en relation avec l'art. 70 al. 1 let. a OBI). La demande de brevet est à présenter par écrit, mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 7 al. 3 OBI). Un dépôt électronique n'est possible qu'à l'aide du service en ligne mis à disposition par l'IPI ou par courriel (patent.admin@ekomm.ipi.ch).

2.1.2 Identité du demandeur de brevet

Il faut que les pièces déposées contiennent des informations permettant d'identifier le demandeur ou de le joindre (art. 56 al. 1 let. b LBI en relation avec l'art. 70 al. 1 let. b OBI). L'IPI vérifie également l'indication du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison sociale (pour les personnes morales) et de l'adresse (art. 34 let. c OBI). Toute absence d'une des informations requises fait l'objet d'une notification.

2.1.3 Description

La demande doit contenir une description de l'invention. Celle-ci peut également consister en un renvoi à une demande antérieure (art. 56 al. 1 let. c LBI en relation avec l'art. 70 al. 1 let. c OBI).

2.1.4 Pièces incomplètes

Lorsque l'une des conditions minimales fait défaut, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée (art. 71 al. 1 OBI). Si les trois conditions minimales sont remplies, mais que la demande ne satisfait pas aux autres conditions énoncées à l'art. 70 OBI, l'IPI donne au demandeur la possibilité de remédier aux défauts dans un délai de 3 mois (art. 71 al. 2 OBI).

2.2 Date de dépôt

Dès que les conditions légales énoncées à l'art. 56 al. 1 LBI en relation avec l'art. 70 al. 1 OBI – requête, demandeur (y compris adresse) et description de l'invention – sont remplies, une date de dépôt est attribuée à la demande. Lorsque la demande présentée est incomplète, la date de dépôt correspond à la date de réception du dernier élément requis (cf. ch. 2.1, p. 43). Cela vaut aussi pour les demandes présentées par voie électronique : la date de dépôt correspond au jour où toutes les données de la demande ont été enregistrées dans le système de l'IPI. Pour les demandes transmises à l'aide du service en ligne ou par courrier électronique à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, la date de dépôt correspond à la date de réception de toutes les données de la demande par les systèmes informatiques de l'IPI. Pour les demandes transmises par courrier postal, est réputé date de dépôt le jour de la remise, à la Poste suisse, de l'envoi adressé à l'IPI (art. 2 OBI). La preuve de la date de la remise incombe au demandeur.

3. Examen quant à la forme

L'examen quant à la forme, qui intervient après l'examen lors du dépôt, a pour objet la vérification des conditions énoncées à l'art. 76 OBI. Une fois que la taxe de dépôt (art. 81 OBI) et la taxe de recherche (art. 81 OBI) ont été payées, l'IPI vérifie en particulier qu'un domicile de notification en Suisse a été indiqué (art. 77 OBI), que la requête en délivrance est conforme aux prescriptions (art. 78 OBI) et qu'une mention de l'inventeur a été produite (art. 85 OBI); il vérifie en outre si les pièces techniques contiennent, en plus de la description, au moins une revendication (art. 79 OBI) et un abrégé (art. 80 OBI) et si elles sont conformes aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 83 OBI, ch. 3.1, p. 44).

3.1 Requête en délivrance d'un brevet

Il faut que la requête en délivrance contienne, outre les indications vérifiées dans le cadre de l'examen lors du dépôt (requête, demandeur y compris son adresse et description de l'invention), le titre de l'invention et, s'il y a lieu, les indications énoncées à l'art. 34 OBI.

3.1.1 Formulaire

La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 33 al. 1 OBI). L'IPI peut renoncer à la présentation du formulaire si la demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises (art. 33 al. 2 OBI).

3.1.2 Demandeur

La demande de brevet peut être présentée par l'inventeur, son ayant cause (p. ex. l'employeur dans le cas d'inventions de salariés, art. 332 CO) ou le tiers à qui l'invention appartient à un autre titre (art. 3 al. 1 LBI; voir aussi Partie 1, ch. 3.1.1, p. 16). Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, le droit à l'invention leur appartient en commun (art. 3 al. 2 LBI). Par contre, si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, ce droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure (art. 3 al. 3 LBI).

L'IPI n'examine pas si un demandeur a droit à une invention. Quand une personne dépose une demande de brevet, l'IPI considère qu'elle est en droit de le faire (art. 4 LBI).

Lorsque les indications fournies dans la requête en délivrance font naître des doutes quant à la personnalité juridique du demandeur (en particulier pour les personnes morales), l'IPI lui impartit un délai pour produire des pièces justificatives (p. ex. un extrait du RC ou un document jugé équivalent) sous peine d'irrecevabilité de la demande (art. 59*a* al. 4 LBI).

Lorsque plusieurs personnes interviennent en tant que demandeurs (pluralité de demandeurs), il y a, selon la nature de la relation juridique sous-jacente, copropriété au sens des art. 646 ss CC ou propriété commune. Aussi longtemps qu'aucun mandataire commun n'est désigné, les demandeurs (copropriétaires) doivent agir en commun devant l'IPI. Il faut donc que chaque écrit adressé à l'IPI soit signé par tous les demandeurs. Lorsqu'il y a pluralité de demandeurs, les personnes cotitulaires doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI pourra envoyer toutes les communications, soit alors constituer un mandataire commun (art. 4 al. 1 OBI). L'IPI désigne une personne comme destinataire des notifications tant qu'un des demandeurs n'a pas été choisi comme tel ou qu'un mandataire commun n'a pas été désigné (art. 4 al. 2 OBI).

Si le demandeur n'a ni domicile ni siège en Suisse ou au Liechtenstein (art. 5 du Traité sur les brevets[1]), il doit désigner un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein (art. 13 LBI; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 19).

3.2 Mention de l'inventeur

Tous les inventeurs impliqués doivent être mentionnés dans un document séparé avec leurs nom, prénom et domicile, à moins que ces indications ne figurent déjà dans la requête (art. 47 OBI).

Un ou plusieurs inventeurs peuvent renoncer à être mentionnés dans le registre des brevets et dans les publications de l'IPI. Il faut que la déclaration de renonciation correspondante soit déposée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou de la date de dépôt (art. 50 al. 3 OBI). Elle doit être signée et datée (art. 50 al. 2 OBI).

Si elle satisfait aux prescriptions, elle est classée à part avec la mention de l'inventeur; l'existence de ces documents est mentionnée dans le registre (art. 50 al. 5 OBI).

[1] RS 0.232.149.514

3.3 Droit de priorité

Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, le droit à la délivrance du brevet appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure (art. 3 al. 3 LBI). Le droit de priorité peut soit procéder de la Convention de Paris (CUP), soit découler d'un droit de réciprocité.

3.3.1 Priorité au sens de la CUP

La revendication d'une priorité découlant du dépôt d'une demande de brevet effectué dans un État membre de la CUP ou de l'Accord sur les ADPIC n'est possible que si cette demande n'est pas antérieure de 12 mois à la demande suisse (art. 4 let. C par. 1 CUP en relation avec l'art. 17 al. 1 LBI). Quiconque peut se prévaloir d'une telle priorité, sans égard au fait qu'il soit ressortissant d'un État membre de la CUP ou de l'Accord sur les ADPIC ou qu'il soit domicilié ou qu'il dispose de son siège dans un tel État[2]. Le délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C par. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l'étranger le 3 mars de l'année X, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 mars de l'année suivante (X+1) à minuit. Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de priorité échoit le premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA).

De plus, le déposant doit remettre une déclaration de priorité à l'IPI dans les seize mois au plus tard à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l'art. 17 LBI et l'art. 19 al. 1 LBI et l'art. 51 al. 2 OBI). Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 19 al. 2 LBI en relation avec l'art. 51 al. 2 OBI), sans conséquence sur la date de dépôt de la demande suisse. N'étant soumise à aucune forme particulière, la déclaration de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant dans la requête en délivrance du brevet : il convient d'indiquer le pays de priorité, la date ainsi que le numéro du premier dépôt (art. 51 al. 1 OBI). Lorsque la priorité découle d'une demande de brevet européen (demande EP), il faut indiquer un des pays désignés dans cette demande (p. ex. l'Allemagne) et non l'office de dépôt (p. ex. l'OEB).

Outre la déclaration de priorité, un document de priorité doit être remis à l'IPI dans les seize 16 mois au plus tard à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 19 al. 1 LBI en relation avec l'art. 53 al. 4 OBI). Lorsque le demandeur ne produit pas les documents requis dans les délais, le droit de priorité s'éteint (art. 53 al. 4 OBI). Le document de priorité ne doit en principe pas être traduit. L'IPI peut toutefois exiger la production ultérieure d'une traduction dans la langue des pièces techniques afin de déterminer la brevetabilité (art. 53 al. 2 OBI).

Il n'est pas nécessaire de produire un document de priorité si l'IPI a accès à ce document dans une base de données électronique qu'il accepte à cet effet (art. 53 al. 6 OBI).

Un simple certificat de dépôt ne constitue pas un document de priorité suffisant parce qu'il n'apporte pas la preuve que l'autorité compétente a entrepris un examen formel après le dépôt et attribué une date de dépôt à la demande.

[2] TAF B-5941/2024, consid. 4.1 à 4.3, ApeSwap (fig.) / APE COIN.

Le titulaire du brevet ou de la demande donnant naissance au droit de priorité et le demandeur en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande ou du brevet ou du transfert du droit de priorité. Il doit en outre s'agir de la même invention (art. 4 let. C par. 4 CUP).

Lorsque la demande de brevet contient des revendications non divulguées dans la demande dont la priorité est revendiquée, le déposant peut se prévaloir d'une priorité partielle (pour les revendications divulguées).

3.3.2 Priorité interne

Une première demande déposée en Suisse permet aussi de se prévaloir d'un droit de priorité (art. 17 al. 1ter LBI). Dans ce cas, il suffit d'indiquer le numéro de référence du premier dépôt dans la requête en délivrance (art. 52 al. 1 et art. 53 al. 7 OBI).

3.3.3 Priorité découlant d'un droit de réciprocité

Lorsque le premier dépôt n'a pas été effectué dans un État membre de la CUP, le déposant ne peut se prévaloir de la priorité que si l'État en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 17 al. 1bis LBI). Un grand nombre d'États non membres de la CUP ayant signé l'Accord sur les ADPIC (dont l'art. 2 prévoit l'application des dispositions matérielles de la CUP), l'art. 17 al. 1bis LBI n'est quasiment plus appliqué en pratique.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, cf. ch. 3.3.1, p. 46.

3.3.4 Immunité dérivée d'une exposition

Si l'invention a été rendue accessible pendant les six mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité lors d'une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales (RS 0.945.11), cette divulgation n'est pas comprise dans l'état de la technique, pour autant que le demandeur le déclare au moment du dépôt de la demande de brevet et le prouve en temps utile par une pièce justificative suffisante (art. 7*b* let. b LBI).

La déclaration concernant l'immunité dérivée d'une exposition (art. 7*b* let. b LBI) doit contenir la désignation exacte de l'exposition et une déclaration relative à la présentation effective de l'invention (art. 58 al. 1 OBI). Elle se fait généralement dans la requête en délivrance, sous le chiffre correspondant.

Les pièces attestant l'immunité dérivant d'une exposition doivent avoir été délivrées durant l'exposition par l'autorité compétente et contenir les indications énumérées à l'art. 59 al. 2 OBI. Si elles ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues doit être produite (art. 59 al. 3 OBI).

3.4 Pièces techniques

Les pièces techniques sont constituées de la description de l'invention, des revendications, de l'abrégé et, le cas échéant, des dessins (art. 35 al. 1 OBI).

3.4.1 Pièces techniques déposées initialement

Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement (art. 74 OBI). Conformément à l'art. 84 al. 4 et art. 104 al. 4 OBI, les modifications ultérieures des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement. Un brevet modifié de manière inadmissible est frappé de nullité (art. 26 al. 1 let. c LBI).

3.4.2 Généralités

Le début de chacune des pièces techniques déposées doit figurer sur une nouvelle feuille (art. 35 al. 1 OBI). Les pièces techniques doivent être présentées dans l'ordre suivant : 1. description de l'invention, 2. revendications, 3. abrégé et 4. dessins. Lorsque les pièces techniques sont déposées par courrier électronique, il convient de réunir dans un seul document la description, les revendications, les dessins et l'abrégé. Elles devraient en outre toujours être déposées sous la forme d'un jeu complet[3].

Les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique, en particulier par scannage (art. 35 al. 3 OBI). Les feuilles doivent être de format A4, non pliées et imprimées sur une seule face. Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

Il faut que les pages de texte comportent une marge vierge d'au moins 2,5 cm à gauche. Les autres marges doivent être de 2 cm. L'interligne doit être de 1½ au moins. Il faut que la taille des caractères soit choisie de telle sorte que les majuscules aient une hauteur minimale de 0,21 cm (ce qui correspond à environ 10 pt pour la police Arial). Des écarts mineurs à ces exigences ne sont pas notifiés (pour autant que la lisibilité pour l'homme et la machine soit assurée).

Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. L'écriture doit être indélébile. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins (art. 35 al. 5 OBI). Les autres exigences générales de forme relatives aux pièces techniques (p. ex. unités de mesure) font l'objet de l'examen quant au fond (cf. Partie 6, ch. 8.1, p. 143).

3.4.3 Titre

Le titre consiste en une désignation technique claire et concise de l'invention. Il ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est arrêté par l'IPI (art. 36 et 45 OBI).

3.4.4 Description

La description doit comprendre une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquer brièvement le contenu de chaque figure (art. 37 al. 2 OBI).

[3] Newsletter 2021/09 Brevets et Designs.

Les tableaux, formules et caractères spéciaux (p. ex. les lettres grecques) ne sont pas considérés comme des dessins. Ils doivent donc figurer dans la description et peuvent également apparaître dans les revendications ou l'abrégé (art. 35 al. 5 OBI).

Les autres exigences relatives à la description font l'objet de l'examen quant au fond (cf. Partie 6, ch. 8.2, p.143). Si l'art. 49*a* LBI trouve application, la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels doit être mentionnée dans la description.

3.4.5 Liste de séquences

Lorsque des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposés dans la demande, l'art. 38 al. 1 OBI prévoit qu'une liste de séquences selon la norme prescrite à l'annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) doit être produite. Autrement dit, la liste doit correspondre à la norme de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en vigueur pour le listage de séquences. La liste de séquences fait partie intégrante de la description.

Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description (art. 38 al. 2 OBI) et n'est donc pas comprise dans l'exposé initial.

3.4.6 Revendications

L'invention doit être définie dans une ou plusieurs revendications. Celles-ci déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI).

Les revendications indiquent les caractéristiques techniques de l'invention. Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique et être numérotées consécutivement en chiffres arabes (art. 40 OBI).

Les autres exigences de forme relatives aux revendications font l'objet de l'examen quant au fond (cf. Partie 6, ch. 6, p. 136).

3.4.7 Dessins

Les exigences relatives aux dessins découlent de l'art. 39 OBI. Les dessins doivent être produits sur des pages séparées. Chaque page de dessin peut contenir plusieurs figures (art. 39 al. 1 OBI). Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles (art. 39 al. 2 OBI). Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs (art. 39 al. 3 OBI). Les signes de référence utilisés dans les dessins, la description et les revendications doivent être uniformes (art. 39 al. 4 OBI). Les coupes doivent être indiquées. L'indication des coupes ne doit pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices (art. 39 al. 5 OBI). Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d'autres indications d'unité de mesure ne sont pas admises. L'IPI peut accorder des exceptions (art. 39 al. 6 OBI).

Les dessins ne doivent pas contenir de texte. Seuls de courtes indications et des mots clés qui rendent le dessin plus compréhensible sont admis ; ils doivent être rédigés dans la même langue que la demande (art. 39 al. 7 OBI). Les tableaux, les formules et les caractères spéciaux (p. ex. les lettres grecques) ne sont pas considérés comme des dessins; ils font par conséquent partie de la description et non des dessins (art. 35 al. 5 OBI).

Les dessins doivent se prêter à une reproduction électronique directe permettant d'en distinguer sans peine tous les détails, la publication pouvant parfois conduire par exemple à des réductions de taille. Ils doivent ainsi être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis sur du papier blanc de format A4. Il faut aussi que l'échelle des dessins et l'exécution graphique garantissent que la reproduction électronique permette de distinguer sans peine tous les détails.

La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17 cm × 26,2 cm, ni être encadrée. S'il le faut, les éléments d'une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci.

Les photographies ne sont en principe pas admises. L'IPI peut exceptionnellement les accepter :

– si le contenu informatif qui doit être transmis avec les photographies ne peut pas être présenté d'une autre manière;
– si la reproduction électronique est garantie, autrement dit, si le contenu informatif à transmettre n'est pas perdu en cas de reproduction électronique, et
– si les autres exigences posées aux dessins sont remplies.

L'IPI décide au cas par cas de l'existence ou non d'un droit à l'utilisation de photographies.

3.4.8 Abrégé

Si l'abrégé existe déjà au moment du dépôt, il fait partie des pièces techniques déposées initialement et donc de l'exposé initial (art. 74 OBI en relation avec l'art. 35 al. 1 OBI).

L'abrégé doit contenir l'information technique permettant aux tiers d'apprécier s'il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule du brevet (art. 44 al. 1 OBI). Il doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l'invention (art. 44 al. 2 OBI). Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l'invention, l'une de ces dernières au moins doit figurer dans l'abrégé; ses symboles seront expliqués (art. 44 al. 3 OBI).

Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l'invention, l'un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l'abrégé. Les symboles inusuels dans le domaine considéré doivent être expliqués (art. 44 al. 4 OBI).

Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d'en distinguer tous les détails, même en cas de réduction, par exemple pour la page de titre (art. 44 al. 5 OBI).

L'abrégé ne doit pas comporter plus de 150 mots, l'IPI pouvant toutefois accorder des exceptions (art. 44 al. 6 OBI). Il peut contenir uniquement des signes de référence qui

figurent également dans le dessin de l'abrégé. La teneur définitive de l'abrégé est arrêtée par l'IPI (art. 45 OBI).

3.4.9 Modifications des pièces techniques

Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58 al. 2 LBI, art. 84 al. 4 et art. 104 al. 4 OBI). Dès qu'une recherche a été effectuée et que le rapport définitif sur l'état de la technique a été transmis, les éventuelles revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche qui ne sont pas liées à l'invention ou la pluralité d'inventions revendiquées initialement de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des objets non recherchés en application de l'art. 91 OBI (art. 84 al. 5 et art. 104 al. 5 OBI ; cf. Partie 6, ch. 4.3.3, p. 118).

Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu'à la transmission du rapport définitif sur l'état de la technique (art. 95 OBI) sont celles requises au demandeur par l'IPI ou celles que le demandeur est autorisé de faire en vertu de l'OBI (art. 84 al. 1 OBI). Les modifications de la description, des revendications et des dessins sont par conséquent en règle générale seulement possibles à ce stade dans la mesure où elles servent directement à remédier aux défauts notifiés par l'IPI. Ce dernier peut aussi admettre, dans l'intérêt de l'économie de procédure, des modifications qu'il n'a pas demandées, par exemple lorsque des dessins sont produits spontanément en meilleure qualité sans aucune modification matérielle.

Après avoir reçu le rapport définitif sur l'état de la technique, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative avant que l'examen quant au fond ne débute. À cet effet, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques. L'IPI peut exiger que les modifications apportées par rapport à la version en vigueur soient consignées (art. 84 al. 2 OBI).

Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative (art. 104 al. 1 OBI).

Au terme de l'examen, les modifications apportées aux pièces techniques ne sont admises que s'il s'agit de correction d'erreurs au sens de l'art. 31 OBI (art. 104 al. 2 et art. 109 al. 2 OBI).

4. Demandes spéciales

4.1 Demande scindée

Une demande scindée est une demande indépendante qui porte la même date de dépôt que la demande initiale (art. 57 al. 1 LBI) à condition de remplir les prescriptions légales énoncées à l'art. 57 LBI. Il est possible de déposer une demande scindée issue de la demande initiale aussi longtemps que cette dernière est pendante. Les taxes à payer sont les mêmes que pour les demandes ordinaires. Une demande scindée bénéficie des priorités de la demande initiale, à moins que le demandeur ne renonce au droit de priorité

(art. 56 OBI). Lorsque des priorités ont été revendiquées dans la demande initiale, le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée ou celles qu'il ne revendique pas.

Une demande scindée doit être désignée expressément comme telle lors de son dépôt (généralement sous le chiffre correspondant de la requête), et son objet ne doit pas aller au-delà du contenu de la demande initiale dans sa version initiale (art. 57 LBI).

4.2 Phase nationale PCT

Lorsqu'une date de dépôt lui a été attribuée, la demande internationale (demande PCT) pour laquelle l'IPI agit en tant qu'office désigné produit en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce dernier (art. 135 LBI).

Si une demande PCT doit aboutir à un brevet en Suisse, la phase nationale doit être engagée devant l'IPI. Conformément à l'art. 138 LBI, le demandeur est tenu, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne de la demande PCT, de produire une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais, lorsque la demande internationale n'est pas déjà rédigée dans une de ces langues, et de mentionner les inventeurs, à moins qu'ils ne soient déjà indiqués dans la demande PCT. Il doit par ailleurs fournir les indications relatives à la source des ressources génétiques (art. 49*a* LBI, art. 60 OBI ; cf. Partie 6, ch. 10.3.2, p. 160). Par ailleurs, le demandeur doit payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche ainsi que d'éventuelles taxes de revendication, indiquer les pièces techniques telles que déposées ou telles que modifiées sur lesquelles se fonde la procédure jusqu'à la délivrance du brevet et désigner un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse ou indiquer un domicile de notification en Suisse lorsqu'il est domicilié à l'étranger (art. 147 OBI). Si le demandeur remplit au moins partiellement les conditions énoncées à l'art. 147 al. 1 let. a à d OBI, l'IPI lui impartit un délai supplémentaire de 3 mois pour remédier aux éventuels manquements aux conditions énoncées à l'al. 1 let. b à e, et un délai supplémentaire d'un mois pour remédier aux éventuels manquements à la condition mentionnée à l'al. 1 let. a.

En vertu de l'art. 22 PCT, une demande PCT n'est traitée qu'à l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (la plus ancienne). Il ne peut être dérogé à cette règle que si le demandeur lui-même a demandé expressément que la demande soit traitée plus rapidement (cf. art. 23 et 40 PCT). L'IPI n'accepte pas les demandes PCT qui sont déposées avant de pouvoir être traitées.

Même si la traduction de la demande internationale dans une langue officielle suisse ou en anglais est produite ultérieurement, c'est elle qui est considérée comme pièces déposées initialement au sens de l'art. 58 al. 2 LBI. Lorsque des fautes de traduction sont invoquées, c'est au demandeur qu'il incombe d'en démontrer l'existence et de les rectifier. Le même principe s'applique au cas où le demandeur et le Bureau international auraient transmis des pièces divergentes.

4.3 Constitution de nouveaux brevets ou de nouvelles demandes de brevet

Une fois que la cession partielle a été inscrite au registre, l'IPI impartit au demandeur ou au titulaire de brevet cédant un délai dans lequel il peut déposer de nouvelles demandes de brevet ou requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 30 al. 2 LBI). Le nouveau brevet ou la nouvelle demande de brevet se voit attribuer la date de dépôt et les priorités du brevet initial ou de la demande initiale.

4.4 Transformation d'une demande de brevet européen

Une demande de brevet européen (demande EP) peut être transformée en demande de brevet suisse dans les rares cas suivants : elle a été déposée en italien et le délai de traduction n'a pas été respecté ou l'IPI n'a pas transmis à temps à l'Office européen des brevets (OEB) la demande EP déposée auprès de lui (art. 121 al. 1 let. b LBI).

Les demandes EP transformées présentent les particularités suivantes :

Les dossiers transmis par l'OEB ou par l'office de dépôt contiennent toujours les pièces originales. Si celles-ci ne sont pas rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais, une traduction doit être présentée également (art. 123 LBI).

5. Procédure accélérée de délivrance du brevet

Le demandeur peut requérir que la procédure de délivrance du brevet soit accélérée moyennant le paiement d'une taxe (art. 32 OBI). La requête peut être présentée pendant toute la procédure de délivrance. Après paiement, l'IPI accélère autant que possible le traitement de la demande. La procédure accélérée prévue par l'art. 32 OBI n'a pas d'effet sur la date de publication de la demande ou le début de l'examen quant au fond (cf. à ce sujet ch. 6, p. 53).

6. Début anticipé de l'examen complet quant au fond

Au terme de l'examen quant à la forme (art. 76 OBI), le demandeur peut requérir, après réception du rapport définitif sur l'état de la technique et jusqu'à sa publication (autrement dit, publication d'un document A1 ou A3), le début anticipé de l'examen complet quant au fond (art. 103 al. 1 OBI). À cette fin, il doit avoir payé la taxe correspondante (art. 103 al. 2 OBI). En même temps que la requête, il doit prendre position sur l'avis documentaire relatif au rapport sur l'état de la technique et corriger les éventuels défauts qui y sont mentionnés ainsi que modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins (art. 103 al. 3 OBI).

En vertu de l'art. 103 al. 4 OBI, la requête met fin au délai régissant la renonciation à la mention de l'inventeur (art. 50 OBI), aux délais applicables à la production ultérieure ou à la correction de la déclaration de priorité ainsi qu'à la production ultérieure du document de priorité (art. 51 à 57 OBI), au délai applicable à la production ultérieure du numéro de référence du dépôt de matériel biologique (art. 63 OBI) et au délai pour modifier les pièces techniques (art. 84, al. 2, OBI).

7. Examen complet quant au fond

En vertu de l'art. 102 OBI, le demandeur ou un tiers peut présenter une requête d'examen complet quant au fond dans les 6 mois à compter de la publication du rapport sur l'état de la technique (autrement dit, publication d'un document A1 ou A3) ou de la mention de non-établissement dudit rapport (art. 58*b* al. 3 LBI). La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe d'examen a été payée. Si cette dernière n'est pas payée à temps et que l'IPI rejette en conséquence la demande, il restitue la taxe d'examen complet quant au fond qui aurait été payée (art. 102 al. 3 OBI).

8. Taxes

L'IPI prélève des taxes pour les prestations qu'il fournit dans le cadre de la procédure de délivrance (art. 41 LBI en relation avec les art. 13, 30 al. 2, art. 32, 43, 81, 82, 92 al. 2, art. 101 à 103 al. 1 et 2, art. 147 et 150 OBI). L'ordonnance sur les taxes (OTa-IPI) fixe les modalités de paiement (art. 4 à 11 OTa-IPI) ainsi que le montant des taxes (annexe de l'OTa-IPI).

La taxe de dépôt et la taxe de recherche sont dues dès l'attribution de la date de dépôt et doivent être payées dans un délai d'un mois (art. 81 al. 2 OBI). En cas de paiement tardif, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 81 al. 3 OBI). Les taxes restent dues même après le rejet de la demande; les taxes payées tardivement ne sont pas remboursées (cf. Partie 1, ch. 11.3, p. 40). Si l'IPI établit lors de la recherche que d'autres taxes de recherche sont dues à cause de l'absence d'unité (art. 92 al. 1 OBI), il impartit au demandeur un délai de paiement de 2 mois pour leur règlement (art. 92 al. 2 OBI), afin que le rapport couvre les inventions correspondantes.

Lorsque la demande de brevet contient plus de 15 revendications, une taxe est due pour chaque revendication supplémentaire (art. 43, al. 1 OBI). L'IPI impartit un délai d'un mois pour le paiement des taxes de revendication (art. 82 al. 2 OBI). Si le demandeur n'acquitte pas toutes les taxes de revendications :

- les revendications présentées à la date de dépôt de la demande sont biffées à partir de la dernière;
- les revendications formulées après la date de dépôt ne sont pas réputées déposées (art. 82 al. 3 OBI).

Si des revendications sont supprimées au cours de la procédure de délivrance, les taxes de revendication déjà payées pour ces dernières ne sont pas remboursées.

Aux termes de l'art. 103 OBI, le demandeur doit payer la taxe d'examen dans les 6 mois à compter de la publication du rapport sur l'état de la technique (autrement dit, publication d'un document A1 ou A3) ou de la mention de non-établissement dudit rapport (art. 58*b* al. 3 LBI), pour autant que l'IPI n'ait pas encore commencé l'examen quant au fond à la suite d'une requête de début anticipé de l'examen complet quant au fond. À défaut, l'IPI rejette la demande de brevet (art. 101 OBI).

Si la demande doit faire l'objet d'un examen complet quant au fond, le demandeur ou un tiers doit payer la taxe d'examen complet quant au fond (art. 102 OBI) dans les 6 mois à compter

de la publication du rapport sur l'état de la technique (autrement dit, publication d'un document A1 ou A3) ou de la mention de non-établissement dudit rapport (art. 58*b* al. 3 LBI). Si l'IPI a déjà commencé l'examen quant au fond à la suite d'une requête de début anticipé de l'examen complet quant au fond (art. 103 OBI), le demandeur ne peut et ne doit pas présenter de requête supplémentaire d'examen complet quant au fond.

9. Publication de la demande de brevet

L'IPI publie la demande de brevet immédiatement après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne. La publication contient la description, les revendications et les éventuels dessins, ainsi que l'abrégé, et, le cas échéant, le rapport sur l'état de la technique visé à l'art. 57*a* LBI, pour autant qu'il ait été établi avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Si le rapport sur l'état de la technique visé à l'art. 57*a* LBI n'est pas encore disponible au stade de la publication de la demande, il est publié séparément (art. 58*a* LBI, art. 96 al. 5 OBI).

9.1 Publication anticipée

Si, au terme de l'examen quant à la forme, le demandeur requiert la publication anticipée, l'IPI prend immédiatement les dispositions en vue de publier la demande (art. 58*a* al. 1 let. b LBI, art. 98 OBI).

9.2 Aucune publication

Une demande de brevet n'est pas publiée si elle est retirée au plus tard dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité (art. 100 let. b OBI). Conformément à l'art. 100 let. a et c OBI, l'IPI ne publie pas non plus la demande de brevet lorsque celle-ci a été définitivement rejetée ou déclarée irrecevable avant l'expiration de 17 mois ou que le fascicule du brevet a déjà été publié parce que le demandeur a requis le début anticipé de l'examen complet quant au fond (cf. ch. 6, p. 53).

10. Fin de l'examen, délivrance et publication du brevet

Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l'IPI communique au demandeur la date présumée de clôture de l'examen. En règle générale, la délivrance intervient au plus tôt 30 jours après la fin de l'examen.

Dans cette communication, l'IPI signale également au demandeur les éventuelles modifications de l'abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l'art. 31 OBI (art. 109 OBI). À cette fin, l'IPI lui envoie l'ensemble des documents techniques utilisés pour l'établissement du fascicule du brevet avec l'annonce de la clôture de l'examen. Si le demandeur accepte les modifications, il peut requérir la clôture de l'examen dans les meilleurs délais afin d'accélérer la délivrance.

Lorsque la clôture intervient avant l'échéance de l'année de priorité parce que le demandeur a requis le début anticipé de l'examen complet quant au fond (art. 103 OBI), le brevet n'est délivré qu'au terme de l'année de priorité. Si le demandeur souhaite que le brevet soit délivré

pendant l'année de priorité, il peut requérir que l'on n'attende pas que l'année de priorité soit écoulée.

Les modifications et les requêtes déposées après la clôture de l'examen qui doivent être inscrites provisoirement ou définitivement au registre des brevets sont réputées n'avoir été présentées qu'après la délivrance du brevet (cf. art. 110 OBI ainsi que Partie 4, ch. 4.10, p. 75).

L'IPI délivre le brevet en l'inscrivant au registre des brevets (art. 60 al. 1 LBI) et en publiant les indications prescrites (art. 60 al. 1bis LBI et art. 123 OBI). L'organe de publication désigné par l'IPI (art. 61 al. 3 LBI, art. 128 OBI) est Swissreg, consultable sous www.swissreg.ch.

Le fascicule du brevet est publié sans délai après la délivrance du brevet (art. 129 OBI); il contient la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins ainsi que les indications visées à l'art. 60 al. 2 LBI qui sont inscrites au registre (art. 63 LBI).

11. Durée de protection maximale du brevet

Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (art. 14 LBI).

Partie 3 – Procédure de délivrance d'un CCP

1. Demande de délivrance d'un certificat

Pour tous les types de certificats, la procédure de délivrance commence avec la demande et se termine avec la délivrance du certificat ou avec l'irrecevabilité ou le rejet de la demande. Les modalités de chaque procédure sont régies par les dispositions qui lui sont applicables :

- certificat de protection pour un médicament : art. 140*a* à 140*s* LBI en relation avec les art. 154 et 164 OBI;
- certificat pédiatrique : art. 140*t* à 140*y* en relation avec l'art. 140*a* al. 1bis et 2, art. 140*d*, art. 140*g*, art. 140*i*, art. 140*l* al. 1 et art. 140*m* LBI en relation avec les art. 178 à 186 OBI;
- certificat de protection pour un produit phytosanitaire : art. 140*z* en relation avec l'art. 140*l* LBI en relation avec les art. 187 à 189 OBI en relation avec les art. 156 à 163 et l'art. 164 al. 1, 2 et 4 OBI.

La procédure de délivrance comporte deux parties : l'examen lors du dépôt de la demande (examen quant à la forme) et l'examen des conditions de délivrance du certificat ou de prolongation de la durée de protection (examen quant au fond). Cet examen est traité dans la Partie 7 des présentes directives.

2. Demande de délivrance d'un certificat pour un médicament

La présente section traite de la demande de délivrance d'un certificat pour un médicament.

La demande de délivrance du certificat doit contenir la requête correspondante, une copie de la première autorisation de mise sur le marché (AMM) en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré et une copie de l'information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par Swissmedic (art. 155 al. 1 OBI).

Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 155 et 156 OBI. Si la demande ne les remplit pas, il impartit au demandeur un délai pour la corriger. Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 158 OBI).

2.1 Requête

Il doit ressortir de la requête que la délivrance d'un certificat est demandée pour la Suisse. Conformément à l'art. 156 OBI, la requête doit en outre contenir les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
- le titre du brevet de base;

- la date de la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré, et
- la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que le numéro d'autorisation du médicament.

2.1.1 Formulaire

La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 154 al. 3 en relation avec l'art. 33 al. 1 OBI). Ce dernier peut renoncer à exiger la présentation du formulaire si une demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises (art. 154 al. 3 en relation avec l'art. 33 al. 2 OBI).

2.1.2 Requérant

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet (art. 140*c* al. 1 LBI). Un seul certificat est délivré pour chaque produit et titulaire de brevet (art. 140*c* al. 2 LBI). La délivrance de plusieurs certificats pour le même produit est seulement possible si plusieurs titulaires possèdent des brevets différents (art. 140*c* al. 3 LBI)[1]. Cette condition n'est pas remplie si les personnes sont partiellement identiques : si, pour le même produit, une demande est déposée par la personne A et une autre par les personnes A+B sur la base de deux brevets différents, un seul certificat sera délivré. La personne A peut décider laquelle des deux demandes doit être traitée et examinée en premier.

Si le requérant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 19)

2.1.3 Brevet de base

La requête doit mentionner le numéro et le titre du brevet de base (art. 156 let. c et d OBI). Il faut que le brevet de base protège le produit en tant que tel, un procédé pour sa préparation ou une utilisation au moment du dépôt de la demande (cf. Partie 7, ch. 2.2, p. 177).

2.1.4 Date de l'autorisation

La requête doit indiquer la date de la première AMM en Suisse (cf. ch. 2.1, p. 57) du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré (art. 156 let. e OBI).

2.1.5 Désignation du produit

La requête doit contenir la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que le numéro d'autorisation du médicament (art. 156 let. f OBI).

Afin d'écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination figurant dans la requête en délivrance du certificat soit claire. Cette dernière ne peut comporter que la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs)

[1] TAF B-3064/2008, consid. 2.2; voir aussi sic! 2/2011, p. 139.

conformément au certificat d'autorisation officiel[2]. Les autres désignations et les noms de marque ne sont pas acceptés, ces derniers correspondant à une spécialité pharmaceutique et non au principe actif ou à la composition de principes actifs[3]. Ne sont pas admises non plus les désignations de médicaments comme « forme d'administration nasale du principe actif A » (voir les explications figurant dans la Partie 7, ch. 2.1, p. 176).

2.2 Autorisation

Il convient de joindre à la demande de délivrance du certificat une copie de la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré (art. 155 al. 1 let. b OBI). Il doit s'agir d'une autorisation pour la Suisse (une simple autorisation d'exportation ne suffit pas) et en particulier de la première AMM avec ce produit pour la Suisse (et non dans l'UE ou l'EEE). Il n'est pas nécessaire de présenter une copie de l'autorisation à proprement parler. Une copie d'une communication de même teneur accessible au public, par exemple un extrait du *Swissmedic Journal* (mais pas du *Public Summary SwissPAR*), est suffisante (cf. Partie 7, ch. 1.4, p. 176 et ch. 2.3, p. 178).

Pour un même produit et pour chaque requête de délivrance d'un certificat, il peut y avoir plusieurs numéros d'autorisation avec la même date d'autorisation.

Les indications figurant dans l'AMM relèvent une importance particulière pour l'examen quant au fond de la demande d'un certificat. Elles précisent en effet s'il s'agit d'une nouvelle substance active (NAS pour *new active substance*) ou d'une nouvelle indication/formulation.

2.3 Information sur le médicament

La demande doit comporter également une copie de l'information sur le médicament telle qu'elle a été autorisée par Swissmedic (art. 155 al. 1 let. c OBI). Celle-ci sert de preuve que le produit est commercialisé. Les informations sur tous les médicaments autorisés en Suisse peuvent être consultées sur www.swissmedicinfo.ch.

2.4 Date de dépôt

La demande de délivrance du certificat doit être présentée dans les 6 mois à compter de la délivrance du brevet de base ou dans les 6 mois suivant la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit, la date la plus récente faisant foi. Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 158 OBI). Au moment du dépôt, le demandeur doit disposer à la fois d'une AMM valable et d'un brevet en vigueur (art. 140*b* let. a et b LBI).

[2] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

[3] Cf. message du 18.8.1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, FF 1993 III 666, 691 s.

3. Demande de prolongation de la durée de protection

Dans le cas d'un certificat complémentaire de protection pour un médicament, il est possible de présenter une demande de prolongation de la durée de protection, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 140*n* LBI sont remplies.

Conformément à l'art. 165 al. 2 OBI, la demande de prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir :

- la requête correspondante;
- la preuve de la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d'investigation pédiatrique (PIP) relatif à ce dernier (art. 140*n* al. 1 let. a LBI);
- l'attestation de Swissmedic au sens de l'art. 140*n* al. 1 let. a LBI, et
- la preuve de la date à laquelle une demande au sens de l'art. 140*n* al. 1 let. b LBI a été déposée ou, alors, une déclaration indiquant qu'aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n'a été déposée.

3.1 Requête

Conformément à l'art. 166 OBI, la requête en prolongation de la durée du certificat doit contenir les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du requérant, ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- si le requérant a constitué un mandataire, le nom et l'adresse de ce dernier ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base) et le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
- la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que le numéro d'autorisation du médicament;
- la date de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 140*n* al. 1 let. a LBI);
- le cas échéant, la date de requête au sens de l'art. 140*n* al. 1 let. b LBI et l'autorité compétente, et
- si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n'est pas déposée en même temps que la demande de délivrance du certificat, le numéro de la demande de délivrance du certificat ou du certificat délivré.

3.1.1 Requérant

Seul le titulaire du certificat dont la prolongation de la protection a été requise peut déposer la requête correspondante.

S'il n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 19).

3.1.2 Certificat

Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n'est pas déposée en même temps que la demande de délivrance du certificat, il convient d'indiquer le numéro de la demande de délivrance du certificat ou du certificat délivré (art. 166 let. c OBI).

3.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci

La demande de prolongation de la durée de protection du certificat doit indiquer la date de la demande d'AMM pour la Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 166 let. a OBI). Si le PIP est remis après la demande d'AMM ou l'AMM, la date de remise du PIP fait alors foi.

Il faut apporter une preuve de la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (p. ex. la décision correspondante de Swissmedic; art. 165 let. b OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu'un PIP relatif au produit faisant l'objet de la demande d'autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

3.3 Date de la demande d'autorisation dans l'EEE et preuve de celle-ci

La demande d'autorisation pour la Suisse et le PIP doivent être présentés au plus tard dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande analogue dans l'EEE. Il faut en conséquence indiquer dans la demande la date de la première demande d'AMM dans l'EEE d'un médicament contenant le même produit, y compris le PIP (art. 166 let. b OBI).

L'indication de cette date n'est pas nécessaire quand aucune demande correspondante n'a été présentée dans l'EEE avant la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier. Dans ce cas, il convient de joindre une déclaration correspondante à la demande (art. 165 let. d OBI).

L'indication de cette date n'est pas non plus requise lorsque la demande d'AMM en Suisse du médicament comprenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, a été déposée au plus tard le 30 juin 2019 (cela vaut aussi pour les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2019). En effet, ces demandes bénéficient d'une réglementation transitoire (cf. art. 201 al. 2 OBI).

Il convient d'apporter, tout comme pour la date de dépôt de la première demande d'autorisation pour la Suisse, une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d'autorisation du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, dans l'EEE (p. ex. le dossier d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne des médicaments (EMA); art. 165 al. 1 let. d OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu'un PIP relatif au produit qui fait l'objet de la demande d'autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à cette date.

3.4 Attestation de Swissmedic

Le requérant doit présenter, avec la demande de prolongation de la durée de protection du certificat, une attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140*n* al. 1 let. a LBI en relation avec l'art. 165 let. c OBI).

S'il ne s'agit pas nécessairement de la première AMM du médicament concerné, il doit toutefois s'agir du même produit pour lequel le CCP a été délivré (cf. Partie 7, ch. 4.1, p. 180).

3.5 Date de dépôt

La demande de prolongation de la durée du certificat peut être déposée au plus tôt avec la demande de délivrance du certificat et au plus tard 2 ans avant l'échéance du certificat. Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 168 OBI).

Pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2023, la réglementation transitoire énoncée à l'art. 149 al. 1 LBI s'applique. Celle-ci prévoit que la demande peut être déposée jusqu'à 6 mois avant l'expiration du certificat.

4. Demande de délivrance d'un certificat pédiatrique

Conformément à l'art. 179 al. 1 OBI, la demande de délivrance d'un certificat pédiatrique doit contenir les indications suivantes :

- la requête correspondante;
- une copie de l'AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré, y compris le PIP relatif à ce dernier visé à l'art. 140*t*, al. 1, let. a, LBI;
- une copie de l'attestation de Swissmedic relative à l'information sur le médicament;
- la preuve de la date de dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat pédiatrique doit être délivré, y compris le PIP relatif à ce dernier visé à l'art. 140*t* al. 1 let. a LBI;
- l'attestation de Swissmedic visée à l'art. 140*t* al. 1 let. a LBI;
- la preuve de la date de dépôt de la demande visée à l'art. 140*t,* al. 1, let. b, LBI ou une déclaration indiquant qu'aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n'a été déposée, et
- le cas échéant, l'accord du destinataire visé à l'art. 140*u*, al. 3, LBI.

Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans les délais et si elle remplit les conditions fixées aux art. 179 et 180 OBI. Si la demande ne les remplit pas, il impartit au requérant un délai pour la corriger (art. 182 al. 2 OBI). Si ce délai n'est pas respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 182 al. 3 OBI).

4.1 Requête

Il doit ressortir de la requête que la délivrance d'un certificat pédiatrique est demandée pour la Suisse. Conformément à l'art. 180 OBI, la requête doit contenir en outre les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- lorsque le requérant a constitué un mandataire, le nom et l'adresse de ce dernier ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
- le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
- la date de l'autorisation et la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 140*t* al. 1 let. a LBI), pour lequel le certification doit être délivré;
- la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que le numéro d'autorisation de ce dernier, et
- le cas échéant, la date de la demande visée à l'art. 140*t* al. 1 let. b LBI et l'autorité compétente.

4.1.1 Formulaire

La demande doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 178 al. 3 OBI en relation avec l'art. 33 al. 1 OBI). Ce dernier peut renoncer à la présentation du formulaire si la demande valable quant à sa forme contient toutes les indications exigées (art. 178 al. 3 OBI en relation avec l'art. 33 al. 2 OBI).

4.1.2 Requérant

Le droit au certificat pédiatrique appartient au titulaire du brevet (art. 140*u* al. 1 LBI). Un seul certificat est délivré pour chaque produit et titulaire de brevet (cf. art. 140*c* al. 2 et art. 140*u* al. 2 LBI), soit un certificat soit un certificat pédiatrique (art. 140*t* al. 2 LBI). La délivrance de plusieurs certificats pour le même produit est possible si plusieurs titulaires possèdent des brevets différents. En outre, si le titulaire du brevet et le destinataire de l'attestation de Swissmedic visée à l'art. 140*t* al. 1 let. a LBI ne sont pas identiques, le consentement du destinataire de l'attestation doit être obtenu (art. 140*u* al. 3 LBI). Il faut joindre ce consentement à la demande lors de son dépôt.

Lorsque le titulaire d'un brevet dépose une demande de certificat pédiatrique et une demande de certificat pour le même produit, la priorité est donnée à l'examen de la demande de certificat, sauf requête contraire.

4.1.3 Brevet de base

La requête doit mentionner le numéro et le titre du brevet de base (art. 180 let. c et d OBI). Il faut que le brevet de base protège le produit en tant que tel, un procédé pour sa préparation ou une utilisation au moment du dépôt de la demande (art. 140*t* al. 3 en relation avec l'art. 140*b* LBI; cf. Partie 7, ch. 5, p. 181).

4.1.4 Date de l'autorisation

La requête doit indiquer la date de l'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, pour lequel le certificat doit être délivré (art. 180 let. e OBI).

4.1.5 Désignation du produit

La requête doit contenir la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d'autorisation (art. 180 let. f OBI).

Afin d'écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination figurant dans la requête en délivrance du certificat pédiatrique soit claire. Cette dernière ne peut comporter que la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs) conformément au certificat d'autorisation officiel[4]. Toute autre désignation, et notamment les noms de marque, ne sont pas acceptés, ces derniers correspondant à une spécialité pharmaceutique et non au principe actif ou à la composition de principes actifs. Ne sont pas admises non plus les désignations de médicaments comme « forme d'administration nasale du principe actif A » (voir les explications figurant dans la Partie 7, ch. 5, p. 181).

4.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci

La demande de délivrance du certificat pédiatrique doit indiquer la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 180 let. h OBI). Si le PIP est remis après la demande d'autorisation ou l'AMM, la date de remise du PIP fait alors foi.

Il convient d'apporter une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (p. ex. une décision correspondante de Swissmedic; art. 179 al. 1 let. c OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation , que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu'un PIP relatif au produit faisant l'objet de la demande d'autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

4.3 Date de la demande d'autorisation dans l'EEE et preuve de celle-ci

La demande d'autorisation pour la Suisse et le PIP y relatif doivent être présentés au plus tard dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande analogue pour l'EEE. Il faut en conséquence indiquer dans la demande la date de la première demande d'AMM dans l'EEE d'un médicament contenant le même produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 180 let. g OBI).

L'indication de cette date n'est pas nécessaire quand aucune demande correspondante n'a été présentée dans l'EEE avant la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le

[4] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

produit, y compris le PIP relatif à ce dernier. Dans ce cas, il convient de joindre une déclaration correspondante à la demande (art. 179 al. 1 let. e OBI).

L'indication de cette date n'est pas non plus requise lorsque la demande d'AMM en Suisse du médicament comprenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, a été déposée au plus tard le 30 juin 2019 (cela vaut aussi pour les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2019). En effet, ces demandes bénéficient d'une réglementation transitoire (cf. art. 201 al. 3 OBI).

Il convient d'apporter, tout comme pour la date de dépôt de la première demande d'autorisation pour la Suisse, une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d'autorisation du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, dans l'EEE (p. ex. le dossier d'autorisation de mise sur le marché de l'EMA; art. 179 al. 1 let. e OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu'un PIP relatif au produit qui fait l'objet de la demande d'autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

4.4 Autorisation

Il convient de joindre à la demande de délivrance du certificat pédiatrique une copie de l'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP, pour lequel le certificat doit être délivré (art. 179, al. 1, let. b, OBI). Il doit s'agir d'une autorisation pour la Suisse (une simple autorisation d'exportation ne suffit pas), qui concerne le produit auquel se rapporte également le PIP. Il n'est pas nécessaire de présenter une copie de l'autorisation à proprement parler. Une copie d'une communication de même teneur accessible au public, par exemple un extrait du *Swissmedic Journal*, est suffisante (cf. Partie 7, ch. 1.4, p. 176).

4.5 Attestation de Swissmedic et information sur le médicament

La demande de délivrance du certificat pédiatrique doit être accompagnée de l'attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études conformément au PIP (art. 140*t* al. 1 let. a LBI en relation avec l'art. 179 al. 1 let. d OBI). Il ne s'agit pas nécessairement de la première AMM du médicament concerné (cf. Partie 7, ch. 1.4, p. 176).

La demande de délivrance du certificat pédiatrique devant être accompagnée de l'attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP pris en considération lors de la délivrance de l'autorisation, il n'est pas nécessaire de joindre à la demande une copie de l'information sur le médicament approuvée par Swissmedic. L'attestation de Swissmedic est considérée comme une preuve suffisante pour établir que le produit est commercialisé.

4.6 Date de dépôt

La demande de délivrance du certificat pédiatrique doit être déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée maximale du brevet. Si ce délai n'est pas respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 140*v* LBI).

Pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2023, la réglementation transitoire énoncée à l'art. 149 al. 2 LBI s'applique. En vertu de celle-ci, la demande peut être déposée jusqu'à 6 mois avant l'expiration du certificat.

5. Demande de délivrance d'un certificat pour un produit phytosanitaire

La présente section traite de la demande de délivrance d'un certificat pour un produit phytosanitaire.

La demande de délivrance du certificat doit contenir la requête correspondante, une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse du produit pour lequel le certificat doit être délivré et une copie du mode d'emploi du produit phytosanitaire qui est remis aux consommateurs finaux (art. 188 al. 1 OBI).

Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 188 et 189 OBI en relation avec l'art. 156 OBI. Si nécessaire, il impartit au requérant un délai pour la corriger. Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 189 en relation avec l'art. 158 OBI).

5.1 Requête

Il doit ressortir de la requête que la délivrance d'un certificat est demandée pour la Suisse. Conformément à l'art. 189 en relation avec l'art. 156 OBI, la requête doit en outre contenir les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base) ;
- le titre du brevet de base;
- la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse du produit pour lequel le certificat doit être délivré, et
- la désignation du produit couvert par l'AMM pour la Suisse et le numéro d'autorisation du produit.

5.1.1 Formulaire

La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 178 al. 3 en relation avec l'art. 33 al. 1 OBI). Ce dernier peut renoncer à exiger la présentation du formulaire si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises (art. 187 al. 3 en relation avec l'art. 33 al. 2 OBI).

5.1.2 Requérant

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet (art. 140*z* en relation avec l'art. 140*c* al.1 LBI). Un seul certificat est délivré pour chaque produit et titulaire de brevet (art. 140*z* en relation avec l'art. 140*c* al. 2 LBI). La délivrance de plusieurs certificats pour le même produit

est seulement possible si plusieurs titulaires possèdent des brevets différents (art. 140*z* en relation avec l'art. 140*c* al. 3 LBI)[5]. Cette condition n'est pas remplie si les personnes sont partiellement identiques : si, pour le même produit, une demande est déposée par la personne A et une autre par les personnes A+B sur la base de deux brevets différents, un seul certificat sera délivré. La personne A peut décider laquelle des deux demandes doit être traitée et examinée en premier.

Si le requérant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 140*z* en relation avec l'art. 13 LBI ; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 19).

5.1.3 Brevet de base

La requête doit mentionner le numéro et le titre du brevet de base (art. 189 en relation avec l'art. 156 let. c et d OBI). Il faut que le brevet de base protège le produit revendiqué dans la demande en tant que tel, un procédé pour sa préparation ou une utilisation au moment du dépôt de la demande (cf. Partie 7, ch. 3, p. 179 et ch. 2.2, p. 177).

5.1.4 Date de l'autorisation

La requête doit indiquer la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse (cf. Partie 7, ch. 3, p. 179) du produit phytosanitaire contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré (art. 189 en relation avec l'art. 156 let. e, OBI).

5.1.5 Désignation du produit

La requête doit contenir la désignation du produit couvert par l'autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse et le numéro d'autorisation du produit phytosanitaire (art. 189 en relation avec l'art. 156 let. f OBI).

Afin d'écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination figurant dans la requête en délivrance du certificat soit claire. Cette dernière ne peut comporter que la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs) conformément à l'autorisation officielle[6]. Toute autre désignation, et notamment les noms de marque, ne sont pas acceptés, ces derniers ne correspondant pas au principe actif ni à la composition de principes actifs[7] (pour des explications plus détaillées, cf. Partie 7, ch. 3, p. 179 et ch. 2.1, p. 176).

5.2 Autorisation (phytosanitaire)

Il convient de joindre à la demande de délivrance du certificat une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse du produit pour lequel le certificat doit être délivré (art. 188 al. 1 let. b OBI).

---

[5] TAF B-3064/2008, consid. 2.2 ; voir aussi sic! 2/2011, p. 139.

[6] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

[7] Cf. message du 18.8.1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, FF 1993 III 666, 692.

La demande doit contenir également une copie du mode d'emploi du produit phytosanitaire qui est remis aux consommateurs finaux (art. 188 al. 1 let. c OBI). Celle-ci sert de preuve que le produit est commercialisé.

5.3 Date de dépôt

La demande de délivrance du certificat doit être présentée dans les 6 mois à compter de la délivrance du brevet de base ou dans les six mois suivant la première AMM en Suisse du produit phytosanitaire contenant le produit, la date la plus récente faisant foi. Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 189 en relation avec l'art. 158 OBI). Au moment du dépôt, le requérant doit disposer à la fois d'une autorisation valable et d'un brevet en vigueur (art. 140*z* en relation avec l'art. 140*b* LBI).

6. Taxes

Les certificats pour un médicament ou pour un produit phytosanitaire et la demande de prolongation d'un certificat (art. 140*q* LBI) donnent lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités (art. 140*h* LBI en relation avec l'art. 140*z* al. 2 LBI; cf. Partie 1, ch. 11, p. 39). Le certificat pédiatrique donne également lieu au paiement d'une taxe (art. 140*w* LBI). Le montant des taxes respectives est régi par l'OTa-IPI.

7. Publication

Au terme de l'examen quant à la forme, l'IPI publie les demandes de délivrance d'un certificat et les demandes de prolongation de la durée de protection d'un certificat (art. 157, 163, 167, 181, 186 et 189 OBI en relation avec les art. 157 et 163 OBI) sur Swissreg, son organe de publication.

8. Délivrance ou prolongation de la durée de protection

L'IPI délivre le certificat en l'inscrivant au registre (art. 140*g* LBI et art. 140*z* al. 2 LBI ainsi qu'art. 140*y* en relation avec l'art. 140*g* LBI).

Il prolonge la durée de protection du certificat en l'inscrivant au registre (art. 140*p* LBI). L'approbation de la demande de prolongation du certificat prolonge de 6 mois son terme légal.

9. Durée de protection

Un certificat prend effet au terme légal du brevet. La durée de protection d'un certificat pour un médicament ou un produit phytosanitaire est de 5 ans au maximum (le premier pouvant être prolongé de 6 mois). Elle équivaut à la période entre la date de dépôt de la demande de brevet (art. 56 LBI) et la date de la première AMM du médicament ou de la première autorisation d'un produit phytosanitaire contenant le produit pour la Suisse, moins 5 ans.

Par exemple, lorsqu'un brevet est déposé le 13 janvier 2011, sa protection arrive à terme le 12 janvier 2031. Si l'autorisation pour le produit est délivrée le 12 octobre 2020, le certificat prend effet le 13 janvier 2031, et sa protection prend fin le 11 octobre 2035; il a donc une

durée de validité d'un peu moins de 4 ans et 9 mois (13 janvier 2031 + [12 octobre 2020 - 13 janvier 2011] - 5 ans = 11.10.2035); cf. art. 140*e* LBI; pour les produits phytosanitaires en relation avec l'art. 140*z* al. 2 LBI).

En cas d'approbation d'une prolongation (pédiatrique) pour un certificat concernant un médicament, la durée de protection du certificat se prolonge de 6 mois (art. 140*n* al. 1 LBI).

Les certificats pédiatriques ont une durée de validité fixe de 6 mois (art. 140*t* al. 1 LBI).

Partie 4 – Tenue du registre

1. Introduction

L'IPI tient le registre des brevets (art. 60 LBI) et celui des certificats complémentaires de protection (art. 140*g*, 140*l*, 140*p* et 140*s* LBI; cf. ch. 7, p. 76). En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les titres enregistrés. L'IPI constitue et met à jour un dossier pour chaque demande de brevet et chaque brevet (art. 117 OBI). Ce dossier rend notamment compte du déroulement de la procédure de dépôt auprès de l'IPI, des modifications ou encore de la radiation du brevet.

Outre les indications relatives à l'enregistrement du brevet, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit au brevet (art. 123 al. 1 à 3 OBI). Les demandes de brevet publiées y sont également inscrites provisoirement (art. 121 al. 2 OBI). L'IPI peut par ailleurs porter d'autres indications au registre, à condition qu'elles soient d'intérêt public (art. 123 al. 4 OBI). Toutes les modifications d'indications enregistrées sont publiées sur https://www.swissreg.ch.

Les requêtes de modifications d'indications inscrites peuvent être adressées à l'IPI à l'aide du service en ligne (modifications au registre), par poste, par coursier ou par courriel (à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch). Lorsque les requêtes nécessitant la forme écrite (radiation totale ou partielle, cf. ch. 4.2, p. 72, et 4.9, p. 74) sont envoyées à l'aide du service en ligne ou par courriel, elles doivent l'être au format PDF. Les documents complémentaires qui doivent être joints à une requête (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1, p. 71) peuvent également être envoyés au format PDF.

L'IPI conserve les dossiers des brevets radiés pendant cinq ans au moins à compter de la radiation (art. 120 al. 1 OBI). Il conserve l'original ou la copie des documents relatifs aux demandes de brevet déclarées irrecevables, retirées ou rejetées pendant 5 ans à compter de la déclaration d'irrecevabilité, du retrait ou du rejet, mais pendant 10 ans au moins à compter de la date de dépôt (art. 120 al. 2 OBI). Si un brevet donne lieu à des demandes scindées ou sert de base à un certificat complémentaire de protection, l'IPI conserve le dossier de ce brevet au moins jusqu'à la destruction des dossiers des demandes scindées ou du certificat complémentaire de protection (art. 120 al. 3 et 4 OBI).

L'IPI est également responsable de la tenue du registre pour les parties suisses des brevets européens dès leur délivrance. Les parties suisses des brevets européens produisant effet en Suisse sans que leur validation soit soumise à des conditions particulières, les explications ci-après valent aussi bien pour les brevets nationaux suisses que pour les parties suisses de brevets européens. Les informations de l'Office européen des brevets (OEB) relatives aux parties suisses des brevets européens produisant effet en Suisse (limitation, maintien sous une forme modifiée, révocation suite à une opposition et révocation par le titulaire du brevet) sont portées au registre.

2. Délivrance

Au terme de l'examen lors du dépôt (art. 71 ss OBI; cf. Partie 2, ch. 2, p. 43), de l'examen quant à la forme (art. 76 ss OBI; cf. Partie 2, ch. 3, p. 44) et de l'examen quant au fond (art. 101 ss OBI), l'IPI procède à l'enregistrement du brevet lorsqu'il n'existe pas ou plus de motifs de rejet ou d'irrecevabilité ou qu'il a été remédié à tous les défauts notifiés (art. 60 al. 1 LBI).

Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement au registre. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives (art. 121 al. 2 OBI). L'IPI atteste la délivrance du brevet au titulaire et lui envoie un exemplaire du fascicule du brevet (art. 111 OBI).

3. Maintien / Annuités

Pour maintenir la demande de brevet ou le brevet, il faut payer des annuités à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt. La protection du brevet peut être maintenue pendant 20 ans au maximum à compter de la date de dépôt (art. 14 LBI en relation avec l'art. 14 OBI). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet, indépendamment du fait que l'examen de la demande soit encore en cours ou que le brevet soit déjà délivré. Elles peuvent être payées au plus tôt deux mois avant leur échéance. Elles sont toutefois payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance (art. 14 et 17 OBI). Si les annuités ne sont pas payées dans les délais, l'IPI rejette la demande ou procède à la radiation du brevet éteint (art. 18 OBI); dans ce cas, la poursuite de la procédure est exclue (art. 11 al. 1 let. s OBI).

L'IPI attire l'attention du titulaire du brevet inscrit au registre ou de son mandataire sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai (art. 17 OBI). Il n'envoie aucune communication à l'étranger. L'IPI n'ayant aucune obligation légale d'envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l'omission de cette communication. Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l'IPI peut adresser les avis relatifs à l'échéance des annuités à une tierce personne (art. 17 OBI). Cette substitution n'est possible que pour les rappels de paiement des annuités. Tous les autres écrits et taxes sont envoyés au titulaire ou à son mandataire.

4. Modifications et radiation

4.1 Transferts

Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le brevet (art. 33 al. 1 LBI). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 33 al. 2bis LBI).

Le transfert d'un brevet est en principe valable même s'il n'est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d'inscription erronée, un tiers de bonne foi n'est qu'exceptionnellement protégé. L'acquisition d'un droit provenant du titulaire illégitime inscrit est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LBI peuvent être intentées contre l'ancien titulaire encore inscrit jusqu'à l'enregistrement du transfert (art. 33 al. 3 LBI).

L'inscription d'un transfert au registre se fait sur requête. Celle-ci peut être présentée soit par l'ancien titulaire, soit par l'acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou tout autre document attestant le transfert du brevet à l'acquéreur (art. 124 al. 2 OBI)[1]. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente, une déclaration de transfert séparée ou une confirmation actualisée de la validité d'un ancien transfert. L'acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d'autres documents doivent être produits (p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 18).

L'inscription au registre d'un transfert de droits de propriété intellectuelle par acte juridique se fait sur la base d'un examen formel et sommaire. En cas de contestation de la titularité, il appartient au tribunal civil de procéder à un examen matériel et juridique complet de celle-ci[2].

4.2 Renonciation partielle

Le titulaire d'un brevet suisse ou de la partie suisse d'un brevet européen peut renoncer partiellement à son brevet (art. 24 LBI, art. 112 à 114 OBI). Le brevet est réputé n'avoir jamais produit d'effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre (art. 28*a* LBI).

La déclaration de renonciation partielle à un brevet est inconditionnelle et soumise à une taxe (art. 112 OBI). La renonciation partielle ne doit pas élargir la portée matérielle du brevet et ne doit pas créer d'ambiguïté quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1*a*, 1*b*, 2, 51, 52 al. 1 et 55 LBI régissent également le nouvel agencement des revendications (art. 113 al. 2 OBI). La version modifiée des pièces techniques ne doit pas étendre le contenu des documents déposés initialement (art. 58 al. 2 LBI).

Lorsque la renonciation partielle se base sur la partie suisse d'une demande européenne dont les pièces techniques sont rédigées en anglais, une traduction de l'abrégé dans la langue de la procédure doit être jointe à la demande (art. 112 al. 3 OBI).

Si la renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée et l'IPI publie le fascicule du brevet (art. 114 al. 1 et 2 OBI). Une requête en renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu'une opposition au brevet peut être formée et qu'une décision exécutoire n'a pas été rendue au sujet de l'opposition (art. 127 LBI).

Le fascicule du brevet faisant l'objet d'une renonciation partielle est publié avec les codes typologiques C1 ou C3 pour un brevet suisse et H1 ou H3 pour la partie suisse d'un brevet européen.

L'examen matériel d'une renonciation partielle est décrit dans la Partie 6, ch. 12.2, p. 169.

[1] Lorsque la demande est envoyée par le biais des services en ligne ou par courriel à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 20).

[2] TAF B-4137/2019, consid. 2.3 et les réf. cit

4.3 Nullité partielle

Sur plainte, un juge peut constater la nullité partielle d'un brevet (art. 27 LBI). Le brevet est réputé n'avoir jamais produit d'effets dans la mesure où le juge constate, sur demande, la nullité du titre (art. 28*a* LBI). L'IPI publie au registre une mention indiquant que le brevet a été déclaré partiellement nul et établit et publie le fascicule du brevet.

4.4 Cession partielle

Sur plainte, un juge peut constater la cession partielle d'un brevet (art. 30 LBI). L'IPI publie une mention au registre et le ou les fascicules de brevet correspondants.

4.5 Licences

Le demandeur ou le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut octroyer des licences contractuelles à des tiers. Le contrat de licence n'est pas soumis au respect d'une forme particulière. La licence peut être exclusive (art. 124 al. 4 OBI), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser le brevet. Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n'est provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet (art. 124 al. 4 OBI).

Une licence est en principe valable même si elle n'est pas inscrite au registre des brevets. Une licence inscrite permet au preneur de licence d'opposer son droit à l'égard de l'acquéreur de bonne foi du brevet.

La requête d'inscription de la licence peut être présentée aussi bien par le titulaire du brevet que par le preneur de licence (art. 124 al. 3 OBI). Elle doit être accompagnée d'une déclaration expresse du titulaire du brevet ou d'un autre document suffisant[3] attestant la cession à des fins d'utilisation (art. 124 al. 2 OBI). La requête doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l'indication du type de licence (licence exclusive). Aucune autre information sur le type de licence (p. ex. licence de distribution ou de fabrication) n'est inscrite au registre. Ces informations sont toutefois consignées dans le dossier, lequel est accessible à la consultation publique.

Ce qui précède s'applique également lorsque des sous-licences sont octroyées. Lorsque la requête d'inscription d'une sous-licence n'est pas présentée par le titulaire du brevet, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 124 al. 5 OBI).

4.6 Usufruit, droit de gage et exécution forcée

Le demandeur ou le titulaire peut constituer un droit de gage sur la demande de brevet ou sur le brevet ou les céder à des tiers à titre d'usufruit. Les modalités sont réglées avant tout

[3] Lorsque la requête est envoyée via les services en ligne ou par courriel à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 20).

par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d'un brevet nécessite un accord écrit.

L'inscription du droit de gage et de l'usufruit a lieu sur requête du titulaire du brevet ou sur la base d'un autre document suffisant (art. 124 al. 1 let. d en relation avec l'art. 124 al. 2 OBI)[4]. Ces droits n'ont pas besoin d'être inscrits au registre pour prendre naissance. Cependant, ils n'ont d'effet à l'égard de tiers de bonne foi qu'après leur inscription (art. 33 al. 4 LBI).

L'inscription d'une saisie, d'une restriction du droit de disposer ou d'un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 124 al. 1 let. d OBI).

4.7 Autres modifications

L'art. 123 al. 1 OBI prévoit que le brevet est inscrit au registre notamment avec les indications suivantes : nom et adresse du titulaire et, le cas échéant, nom et adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les brevets enregistrés.

Toutes les modifications d'indications inscrites au registre (modification de l'adresse, de la raison sociale ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire du brevet ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 124 al. 2 OBI). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

4.8 Rectifications

Les inscriptions erronées sont rectifiées à la demande du titulaire ou d'office, si elles sont imputables à l'IPI (art. 127 OBI). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d'office. La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose (art. 31 OBI).

4.9 Radiations

Un brevet est radié avant l'expiration de la durée maximale de protection lorsque :

- le titulaire ou son mandataire y renonce (art. 15 al. 1 let. a LBI);
- une annuité échue n'est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI);
- un juge constate la nullité du brevet (art. 26 LBI);
- le brevet est révoqué dans le cadre d'une procédure de recours (art. 59*c* LBI);

[4] Lorsque la requête est envoyée via les services en ligne ou par courriel à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 20).

- l'OEB avise l'IPI de la radiation du brevet (uniquement pour les parties suisses des brevets européens).

La radiation d'un brevet, tout comme le retrait d'une demande de brevet, ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

4.10 Délai suspensif

Entre la fin de l'examen et la délivrance du brevet, un délai suspensif s'applique aux modifications du registre pendant les préparatifs techniques en vue de la publication.. Les requêtes sollicitant l'inscription provisoire ou définitive de modifications au registre des brevets et qui parviennent à l'IPI après la date notifiée de clôture de l'examen sont réputés n'avoir été présentés qu'après la délivrance du brevet (art. 110 al. 1 OBI).

Bien que possible, une requête de retrait d'une demande de brevet présentée après l'annonce de la clôture de l'examen n'empêche pas la délivrance du brevet et ne sera inscrite au registre qu'après cette dernière (art. 110 al. 1 OBI).

5. Registre des brevets, renseignements et consultation des pièces

5.1 Registre des brevets

L'IPI tient le registre des brevets délivrés (art. 121 al. 1 OBI) et fournit des renseignements sur son contenu (art. 122 OBI). Avant la délivrance, les informations pertinentes sont inscrites provisoirement au registre. Dès que la demande de brevet est publiée, les informations inscrites provisoirement au registre sont accessibles au public. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives (art. 121 al. 2 OBI). L'IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 117 OBI). Sur requête, il établit des extraits du registre (art. 122 al. 2 OBI).

5.2 Renseignements et consultation des pièces

L'IPI publie les demandes de brevet au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de 18 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Avant cette date, il ne publie une demande de brevet que sur requête du demandeur (art. 58*a* al. 1 LBI).

En application de l'art. 60 LBI en relation avec l'art. 122 OBI, toute personne peut consulter le registre des brevets, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers des demandes de brevet publiées et des brevets enregistrés peuvent également être consultés sur requête (art. 118 al. 4 OBI). Cela vaut également pour les demandes internationales de brevet, dès l'ouverture de la phase nationale et la publication de ces demandes par l'IPI (art. 118 al. 6 OBI).

Avant la publication de la demande de brevet ou l'enregistrement du brevet au registre, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier : le demandeur, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer

son droit au brevet ou les personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du demandeur ou de son mandataire (art. 118 al. 1 OBI). Ces personnes peuvent également consulter les demandes que l'IPI a déclarées irrecevables ou qui ont été rejetées ou retirées (art. 118 al. 2 OBI). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Après la publication d'une demande scindée ou d'une demande de brevet nouvellement constituée, toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande de brevet antérieure, même avant sa publication et sans l'autorisation du demandeur (art. 118 al. 5 OBI).

Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l'accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6.3, p. 31).

6. Documents de priorité

L'art. 57 OBI prévoit que l'IPI délivre, sur requête, un document de priorité permettant au demandeur d'attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Les pièces techniques déposées initialement sont déterminantes. La délivrance d'un document de priorité ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

7. Certificats complémentaires de protection

Par souci de lisibilité, la présente section présente uniquement les bases juridiques régissant les CCP pour les médicaments. Évidemment, celles-ci s'appliquent également aux CCP pour les produits phytosanitaires et aux CCP pédiatriques. Dans la mesure où les dispositions relatives aux CCP (art. 140*a* ss LBI, art. 154 ss OBI) ne prévoient aucune réglementation, les dispositions des titres 1 et 2 de la LBI s'appliquent par analogie (art. 140*m* LBI).

Les dispositions relatives aux CCP s'appliquent par analogie aux CCP pour les produits phytosanitaires (art. 140*z* al. 2 en relation avec l'art. 140*a* al. 2 et les art. 140*b* à 140*m* LBI). Elles valent également par analogie pour les certificats pédiatriques (art. 140*t* al. 3 en relation avec l'art. 140*b* al. 1 LBI).

C'est pourquoi les explications relatives à la tenue du registre des brevets données ci-avant s'appliquent aussi aux CCP. Il convient toutefois de tenir compte des particularités exposées ci-après.

7.1 Délivrance

L'IPI vérifie la demande de délivrance du certificat dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant à la forme (art. 158 OBI) avant de procéder à l'examen quant au fond (art. 159 OBI; pour les conditions matérielles, voir Partie 7). Il délivre le CCP en l'inscrivant au registre (art. 160 OBI), à moins qu'il ne constate des motifs d'irrecevabilité ou de rejet (art. 158 al. 3 et 159 al. 3 OBI). Toutefois, la délivrance intervient au plus tôt 6 mois à compter de la première autorisation du produit concerné, car le dépôt d'autres demandes de CCP est admis uniquement tant qu'aucun CCP n'a été obtenu (cf. délai de dépôt de la demande prévu à l'art. 140*f* al. 1 let. a LBI). Si une demande de CCP est déposée dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du brevet (cf. Partie 3, ch. 2.4 p. 59), un CCP

peut aussi être octroyé, même si, au moment du dépôt de la demande, un CCP a déjà été délivré à un ou plusieurs titulaires différents pour le même produit[5].

7.2 Maintien (annuités)

La durée d'un CCP est de 5 ans au maximum (art. 140*e* LBI). Son maintien est soumis au paiement d'annuités (art. 140*h* LBI). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la durée de protection du certificat commence à courir; si le CCP est délivré après la durée maximale de protection du brevet de base, elles échoient le dernier jour du mois au cours duquel le certificat a été délivré (art. 164 al. 2 OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit l'échéance respective. Une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance (art. 164 al. 4 OBI; s'agissant du montant des taxes et de la surtaxe, cf. ch. 3 de l'annexe de l'OTa-IPI).

L'éventuelle annuité supplémentaire exigible pour la prolongation de la durée de protection du certificat échoit en même temps que les autres annuités si la demande de prolongation de la durée de protection est approuvée avant que la durée du certificat ne commence à courir. Si la demande est approuvée ultérieurement, l'annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel l'IPI réclame son paiement (art. 164 al. 3 OBI).

Si les taxes ne sont pas payées dans les délais, le CCP s'éteint (art. 140*i* al. 1 let. b LBI) et l'extinction est portée au registre (art. 163 al. 2 let. e OBI).

Aucune annuité n'est perçue pour les CCP pédiatriques.

7.3 Autres modifications

Si la demande de prolongation de la durée de protection d'un CCP pour un médicament (« prolongation pédiatrique ») est approuvée, l'IPI prolonge la durée de protection du certificat en l'inscrivant au registre (art. 140*p* LBI).

La révocation d'une prolongation (art. 140*r* LBI) est également portée au registre.

7.4 Suspension

Le certificat complémentaire de protection peut être suspendu pour différentes raisons (voir p. ex. l'art. 140*i* al. 2 LBI, lorsque toutes les autorisations en rapport avec le certificat ont été suspendues). La date de la suspension est portée au registre (art. 163 al. 2 let. e OBI).

7.5 Radiations

Après sa délivrance, un certificat peut s'éteindre ou devenir nul avant l'expiration de sa durée maximale de protection. Cela vaut aussi bien pour les certificats pour les médicaments (art. 140*i* et 140*k* LBI), pour les certificats pédiatriques pour les médicaments (art. 140*x* et

[5] Décision du TAF du 13.9.2010 « AHP Manufacturing », cf. sic! 2/2011, 139

140*y* en relation avec l'art. 140*i* LBI) et pour les certificats pour les produits phytosanitaires (art. 140*z* al. 2 en relation avec les art. 140*i* et 140*k* LBI).

Dans l'intérêt de la transparence et de l'exactitude du contenu du registre des certificats complémentaires de protection ainsi que de la sécurité juridique pour les tiers, l'IPI radie d'office les certificats nuls et tombés en déchéance lorsque :

- le titulaire y renonce (art. 140*i* al. 1 let. a LBI);
- les annuités n'ont pas été payées (art. 140*i* al. 1 let. b LBI);
- l'IPI a connaissance que toutes les AMM nécessaires concernant le produit revendiqué dans le certificat ont expiré (art. 140*i* al. 1 let. c LBI), ou
- l'IPI a connaissance de l'extinction complète du brevet revendiqué dans le certificat (brevet de base) avant l'expiration de sa durée maximale. C'est par exemple le cas lorsque :
    - le brevet de base s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale de protection parce que le titulaire y renonce ou parce que les annuités exigibles n'ont pas été payées (art. 140*k* al. 1 let. b en relation avec art. 15 LBI);
    - le brevet de base est révoqué dans le cadre d'une opposition (art. 140*k* al. 1 let. c LBI), ou
    - la nullité du brevet de base est constatée par un tribunal compétent (art. 140*k* al. 1 let. c LBI).

L'IPI n'intervient d'office que dans les cas d'extinction complète du brevet de base avant l'expiration de sa durée maximale de protection réglementaire. En revanche, en cas d'extinction partielle du brevet de base, par exemple à la suite d'une déclaration de nullité partielle ou parce que le brevet a été limité d'une autre manière (p. ex. renonciation partielle, cf. art. 140*k* al. 1 let. d LBI), il ne peut être établi, si le brevet de base restant couvre toujours le produit revendiqué dans le certificat sans procéder à un examen matériel. C'est pourquoi l'IPI renonce dans ce cas à une radiation d'office. Les tiers ont la possibilité d'intenter une action en nullité en justice pour faire constater la nullité du certificat (art. 140*k* al. 2 LBI).

La date de la révocation, de l'extinction anticipée ou de la déclaration de nullité du CCP est inscrite au registre (art. 163 et 186 OBI).

7.6 Dossier du CCP et registre

L'IPI tient un registre des certificats complémentaires de protection (art. 162 OBI) (consultable sur www.swissreg.ch).

La demande de délivrance d'un CCP est publiée au terme de l'examen quant à la forme (art. 157 OBI). La délivrance du certificat est inscrite au registre (art. 163 OBI).

Au terme de l'examen quant à la forme de la demande de prolongation, la demande est inscrite au registre (art. 167 OBI), tout comme l'approbation de la demande. Si la demande de prolongation d'un CCP est approuvée, la durée de validité du certificat est en outre adaptée dans le registre (art. 170 OBI).

Pour chaque demande et chaque certificat, l'IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'examen et des modifications concernant l'existence du

certificat et le droit au certificat (art. 161 al. 1 OBI). Le dossier peut être consulté librement (art. 161 al. 4 OBI).

Partie 5 – Recherche, rapport de recherche et avis documentaire

1. Introduction

Pour les demandes de brevet suisse, l'IPI se charge d'établir et de publier un rapport sur l'état de la technique (appelé ci-après « rapport de recherche »).

Le rapport de recherche repose sur une recherche visant à établir l'état de la technique pertinent. Il est complété par un avis documentaire relatif aux résultats de la recherche (appelé ci-après « avis documentaire »).

La présente partie des directives porte sur la recherche relative à une demande de brevet suisse, sur le rapport de recherche et sur l'avis documentaire.

2. Caractéristiques de la recherche

2.1 But de la recherche

Une recherche est effectuée pour chaque demande de brevet (art. 87 OBI). Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 99) afin d'évaluer si l'invention faisant l'objet de la demande de brevet est nouvelle et implique une activité inventive.

L'attribution, dans le rapport de recherche, des documents trouvés pendant la recherche à une catégorie définie permet une première appréciation des critères de nouveauté et d'activité inventive de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet (art. 89 OBI, cf. ch. 5.4, p. 88). De plus, l'avis documentaire (cf. ch. 6, p. 91) résume les conclusions essentielles de la recherche (art. 94 OBI) et procède notamment à une première évaluation de l'invention faisant l'objet de la demande sous l'angle de ces deux critères. Un examen de la nouveauté et de l'activité inventive, suivi d'une décision finale, n'est cependant effectué que plus tard, dans le cadre de l'examen complet (cf. Partie 6, ch. 1, p. 93) si celui-ci a été demandé. Lorsque l'examen est partiel (cf. Partie 6, ch. 1, p. 93), l'IPI n'évalue plus la nouveauté et l'activité inventive après avoir établi l'avis documentaire.

2.2 Étendue de la recherche

Une recherche relative à une demande de brevet doit être approfondie et appropriée. Par nature, elle ne peut toutefois être exhaustive, même au prix d'un effort jugé disproportionné d'un point de vue économique. Un terme y est mis lorsqu'une amélioration minime des résultats obtenus dans le cadre des recherches effectuées à ce stade nécessiterait une charge de travail supplémentaire excessivement élevée. Dans la mesure du possible, toutes les revendications payées font l'objet de la recherche, à condition qu'elles ne comportent pas que des évidences. L'IPI évalue cependant la nouveauté et l'activité inventive de toutes les revendications pour lesquelles la taxe a été payée.

Aux fins de réaliser la recherche relative à la demande de brevet, l'IPI établit, dans la mesure de ses possibilités, l'état de la technique. Ce faisant, il se concentre toutefois généralement sur la documentation minimale inscrite dans la règle 34 du Traité de coopération en matière de brevets[1] (PCT, *Patent Cooperation Treaty*).

Les motifs suivants peuvent conduire à une restriction de la recherche :

- La demande de brevet concerne un ou plusieurs objets devant être exclus de la recherche (cf. ch. 3.2.2, p. 83).
- La demande de brevet présente des défauts d'une telle gravité au regard de la LBI ou de l'OBI qu'il n'est pas possible de réaliser une recherche significative pour une ou toutes les revendications ou pour une partie d'une revendication (cf. ch. 3.2.4, p. 84).
- Le jeu de revendications de la demande de brevet ne présente pas l'unité requise par la loi (cf. ch. 4, p. 85).

2.3 Objet de la recherche

Les pièces techniques d'une demande vérifiées dans le cadre de l'examen formel, modifiées le cas échéant sur requête de l'IPI (art. 84 al. 1 et art. 88 al. 1 let. b OBI), servent de base à la recherche.

L'invention est définie dans les revendications (art. 51 al. 1 LBI, cf. Partie 6, ch. 5, p. 119), lesquelles déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet suisse (art. 51 al. 2 LBI). La recherche s'effectue donc sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins (art. 51 al. 3 LBI).

La recherche n'est ni limitée au texte littéral des revendications, ni étendue à tout ce qu'une personne du métier ayant examiné la description et les dessins pourrait envisager. Elle porte plutôt sur les caractéristiques de l'invention, bien que les revendications ne doivent pas contenir de renvois à des caractéristiques exposées dans la description ou les dessins (art. 40 al. 5 OBI). La recherche couvre les caractéristiques indiquées dans les revendications contenant de tels renvois uniquement si elles sont définies sans ambiguïté dans certaines parties de la description.

Les recherches réalisées pour une revendication indépendante englobent toutes les revendications qui en dépendent. Lorsque, à l'issue de la recherche, la nouveauté ou l'activité inventive de l'objet de la revendication indépendante ne sont pas remises en question, il n'est pas nécessaire d'étendre la recherche aux objets des revendications dépendantes. En revanche, si ces deux critères sont remis en question, la recherche est étendue aux revendications qui dépendent de la revendication indépendante.

Aucun effort de recherche particulier ne sera entrepris pour des revendications trop étendues ou à caractère spéculatif, dans la mesure où elles vont au-delà de ce qui est suffisamment exposé dans la demande de brevet (art. 50 LBI) et fondé sur la description (art. 40 al. 2 OBI). Lorsque l'invention n'est pas suffisamment exposée ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée au regard de l'ensemble des revendications, il peut être approprié, dans de tels

[1] RS 0.232.141.1

cas exceptionnels, de réaliser une recherche partielle ou d'émettre une déclaration motivée au sens de l'art. 91 OBI (cf. ch. 3.2.4, p. 84). Dans le doute, l'IPI s'efforce de réaliser une recherche, du moins partielle. Une déclaration motivée au sens de l'art. 91 OBI doit toujours rester une exception.

2.4 Informations sur l'état de la technique

Lorsqu'une demande de brevet revendique un droit de priorité (art. 17 LBI), le demandeur est tenu de présenter à l'IPI une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'autorité auprès de laquelle la demande de brevet antérieure a été déposée (art. 90 al. 1 OBI). Lorsque la demande de brevet est issue d'une demande internationale, la copie doit être déposée avec la demande lors de son entrée dans la phase nationale. Si la copie des résultats de toute recherche effectuée n'est pas encore disponible à la date pertinente, le demandeur doit la présenter sans délai, autrement dit aussi vite que possible, généralement dans les 2 mois à compter du moment où les résultats de la recherche sont disponibles (art. 90 al. 2 OBI). Pour le cas où plusieurs priorités sont revendiquées, une copie des résultats de la recherche doit être déposée pour chaque demande prioritaire.

L'art. 90 al. 3 OBI s'applique notamment dans le cadre de l'examen complet (cf. Partie 6, ch. 8.3.1, p. 146).

3. Recherche incomplète sur l'état de la technique

3.1 Généralités

L'art. 91 OBI régit une exception au principe en vertu duquel une recherche doit être faite pour chaque demande de brevet. En effet, l'IPI n'effectue aucune recherche pour les revendications portant sur des objets non brevetables (cf. ch. 3.2.2, p. 83) ou qui ne sont pas formulées suffisamment clairement. Dans ces cas, il invite le demandeur à lui fournir des indications sur l'objet de la recherche conformément à l'art. 91 al. 1 OBI. Si les indications ne sont pas produites ou pas produites à temps ou si elles ne permettent pas d'effectuer une recherche, soit l'IPI établit un rapport de recherche partiel, soit il émet une déclaration motivée expliquant l'impossibilité d'effectuer une recherche. La déclaration motivée est considérée comme constituant le rapport de recherche (art. 91 al. 2 OBI). Dans le rapport de recherche partiel, tout comme dans l'avis documentaire correspondant, il est expliqué pourquoi seule une recherche partielle a été faite. L'IPI peut en outre signaler au demandeur, déjà au stade de l'avis documentaire, qu'il devra limiter les revendications aux objets couverts par la recherche au plus tard au début de l'examen quant au fond. Les objets non couverts par la recherche doivent être supprimés des revendications (art. 91 al. 3 OBI).

Si les revendications n'ont pas été limitées à la suite de l'établissement d'un rapport de recherche partiel, l'IPI invite le demandeur, une fois que l'examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche, à moins qu'il ne constate que son invitation émise en vertu de l'art. 91 al. 1 OBI pendant la phase de recherche n'était pas justifiée.

En cas de doute, si les conditions pour effectuer une recherche sont réunies, la décision sera toutefois toujours prise en faveur du demandeur, et une recherche sera réalisée dans la mesure du possible.

3.2 Motifs justifiant une recherche incomplète sur l'état de la technique

3.2.1 Manque de technicité

Dans l'intérêt du demandeur, un objet revendiqué fait l'objet d'une recherche s'il présente au moins une caractéristique technique. Le cas échéant, il est aussi possible de prendre en considération l'exposé d'une ou de plusieurs caractéristiques techniques dans la description comme critère pour réaliser la recherche. En l'absence d'une telle caractéristique, aucune recherche n'est effectuée. La présence de caractéristiques techniques ne constitue qu'un critère en faveur de la faisabilité de la recherche, mais en aucun cas une appréciation définitive du caractère technique de l'invention faisant l'objet de la demande. Celui-ci sera soumis à un examen complet dans le cadre de l'examen quant au fond (cf. Partie 6, ch. 11, p. 163).

Lorsque les revendications portent sur des méthodes mises en œuvre par ordinateur pour l'exercice d'activités économiques et que les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'objet revendiqué sont connues au point que leur existence à la date pertinente ne peut raisonnablement être contestée, il n'est pas nécessaire de citer de preuve écrite concernant l'état de la technique pertinent dans le rapport de recherche. En effet, il s'agit dans ce cas de connaissances « notoires » (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 99, et ch. 2.1, p. 94), pour lesquelles aucune preuve écrite n'est nécessaire. Un tel rapport de recherche est à distinguer d'une déclaration motivée selon laquelle une recherche ne peut pas être effectuée, ou d'un rapport de recherche partiel établi au titre de l'art. 91 OBI.

3.2.2 Objets exclus de la brevetabilité

En principe, aucune recherche n'est effectuée pour les objets d'une demande de brevet suisse qui, en vertu de la LBI, ne sont pas susceptibles d'application industrielle et qui ne constituent pas une invention (art. 1 al. 1 LBI) ou qui sont, en vertu de l'art. 1*a*, 1*b* et 2 LBI, exclus de la brevetabilité (cf. Partie 6, ch. 2, p. 94). Une décision définitive concernant la brevetabilité d'un objet n'est prise qu'au stade de l'examen quant au fond. Une première évaluation à ce sujet est cependant réalisée déjà au stade de la recherche, afin de pouvoir rédiger un avis documentaire et juger s'il faut restreindre la recherche et, par conséquent, appliquer la procédure prévue par l'art. 91 OBI.

Il est possible que des objets potentiellement non brevetables figurent uniquement dans certaines revendications ou dans une partie seulement d'une revendication. Cette constatation est mentionnée dans l'invitation émise en vertu de l'art. 91 al. 1 OBI et dans l'éventuel rapport de recherche partiel ultérieur ou dans la déclaration motivée qu'il n'a pas été possible de réaliser une recherche. Indépendamment du fait que de telles revendications fassent ou non l'objet d'une recherche, le demandeur est informé dans l'avis documentaire que l'objet en question n'est vraisemblablement pas brevetable.

3.2.3 Procédure relative aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

En vertu de l'art. 2 al. 2 let. a, LBI, ces revendications de méthode sont exclues de la brevetabilité. Dans certains cas, le demandeur peut les reformuler, dans le cadre de l'examen quant au fond, sous une forme admissible. Lorsqu'une revendication est rédigée comme une méthode de traitement médical, elle peut être reformulée à condition que sa caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance. Ces revendications de méthode font donc l'objet d'une recherche, et la procédure prévue à l'art. 91 al. 1 OBI ne s'applique pas. Les méthodes de diagnostic font également l'objet d'une recherche lorsqu'elles présentent au moins une étape non appliquée directement au corps humain ou animal, ou lorsqu'elles sont définies par l'utilisation de réactifs, plus que par l'acte de diagnostic sur le corps humain ou animal.

Quand une revendication inclut toutefois des caractéristiques spécifiques de la méthode (p. ex. la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), il se peut qu'une recherche significative ne puisse pas être réalisée. Dans ces cas, l'IPI émet une invitation au titre de l'art. 91 al. 1 OBI.

3.2.4 Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Une invitation à fournir des indications en application de l'art. 91 al. 1 OBI ou une éventuelle limitation de la recherche en vertu de l'art. 91 al. 2 OBI peut aussi s'avérer nécessaire lorsque la demande de brevet présente des défauts d'une telle gravité au regard des exigences de la LBI et de l'OBI qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative pour toutes les revendications ou certaines d'entre elles ou pour une partie d'une revendication.

Pendant la phase de recherche, l'IPI tranche sur la question de savoir ce qui est ou non « significatif » au cas par cas, en fonction des faits. L'art. 91 OBI, notamment, doit être appliqué avec retenue et ne peut donc pas être invoqué au seul motif qu'une recherche se révèle complexe ou que ses résultats ne sont pas pertinents pour la procédure d'examen ultérieure. L'IPI peut changer d'avis à la lumière d'une éventuelle réponse du demandeur à l'invitation émise en vertu de l'art. 91 al. 1 OBI.

Ce qui doit fondamentalement apparaître tant pour le demandeur que pour les tiers est ce qui a fait ou ce qui n'a pas fait l'objet de la recherche.

Les exemples donnés ci-après (de manière non exhaustive) illustrent notamment les cas dans lesquels l'art. 91 OBI peut s'appliquer.

*i) Absence de fondement des revendications (***art. 40 al. 2 OBI***) / Insuffisance de l'exposé (art. 50 LBI)*

On peut citer comme exemple une revendication formulée dans des termes larges ou une revendication spéculative, fondée uniquement sur un exposé qui ne couvre qu'une petite partie de l'étendue de la revendication (art. 40 al. 2 OBI). Dans ce cas, la revendication étant large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de sa portée, une recherche significative ne peut être effectuée que sur la base de l'invention

plus étroite qui est divulguée. Cela peut impliquer de faire porter la recherche uniquement sur un ou plusieurs des exemples spécifiques.

Lorsque l'exposé est insuffisant au regard de l'art. 50 LBI, l'application de l'art. 91 OBI est laissée à l'appréciation de l'IPI. En cas de doute, il convient de réaliser une recherche.

ii) Manque de clarté et de concision (art. 40 al. 2 OBI)

Un exemple est le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet de la protection demandée et de faire une recherche de cette ampleur. Là encore, il peut être indiqué d'appliquer l'art. 91 OBI et, dès lors, d'établir un rapport de recherche partiel ou d'émettre une déclaration motivée. C'est notamment le cas quand les revendications manquent à ce point de clarté qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative.

iii) Revendications portant atteinte à l'art. 58 al. 2 LBI

L'art. 91 OBI peut également s'appliquer dans les cas suivants, où les revendications contiennent des éléments ajoutés :

- demandes pour lesquelles les revendications ont été déposées après la date de dépôt et qui portent atteinte à l'art. 58 al 2 LBI; ou
- demandes PCT dans la phase nationale pour lesquelles des revendications modifiées ont été déposées afin de servir de base à la recherche suisse complémentaire (art. 149 OBI) et qui sont contraires à l'art. 58 al. 2 OBI.

4. Unité du jeu de revendications dans la recherche

4.1 Rapport de recherche provisoire

L'unité du jeu de revendications (art. 52 al. 2 LBI, art. 92 OBI, cf. Partie 6, ch. 6, p. 136; s'agissant de l'unité de la revendication, voir la Partie 6, ch. 5.6, p.135) n'est vérifiée que dans le cadre de l'examen quant au fond. Pendant la phase de la recherche, cependant, il est procédé à une première évaluation de l'unité, sans toutefois donner la possibilité au demandeur de s'exprimer à ce sujet. Si la demande de brevet ne satisfait pas, de l'avis de l'IPI, aux exigences d'unité, la recherche s'étend à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ou à la pluralité d'inventions constituant une unité. Les résultats de la recherche tout comme les motifs justifiant l'absence d'unité sont consignés dans un rapport de recherche provisoire et un avis documentaire correspondant.

4.2 Nouvelles taxes de recherche

Le demandeur est informé qu'il doit acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire s'il souhaite que la recherche couvre aussi ces inventions. Les nouvelles taxes de recherche sont dues dans un délai de 2 mois à compter de l'injonction de l'IPI (art. 92 al. 2 OBI).

Si le demandeur ne paie pas les éventuelles nouvelles taxes de recherche dans les délais, aucune nouvelle recherche n'est effectuée.

Lorsque le demandeur paie, dans les délais, les nouvelles taxes de recherche pour une ou plusieurs des autres inventions ou pour des groupes d'inventions, la recherche est étendue à ces inventions. À supposer qu'il renonce à payer de nouvelles taxes de recherche pour toutes les inventions n'ayant pas fait l'objet de la recherche, il devra indiquer pour quelles inventions les nouvelles taxes de recherche ont été versées. En l'absence de précision, l'IPI recherchera les nouvelles inventions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans les revendications.

4.3 Rapport de recherche définitif

Le rapport de recherche définitif est établi pour toutes les inventions pour lesquelles une taxe de recherche a été versée; à savoir la première invention et celles qui ont fait l'objet de la recherche étendue. Il est consigné dans l'avis documentaire si la demande de brevet ne satisfait pas aux exigences de la LBI concernant les inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été payées.

NB : La décision finale relative à l'unité du jeu de revendications est prise après que le demandeur a pris position dans le cadre de l'examen quant au fond (cf. Partie 6, ch. 6.1, p. 136).

4.4 Absence d'unité en série

Lorsque le demandeur acquitte de nouvelles taxes de recherche pour une ou plusieurs des inventions restantes, la recherche est, comme mentionné précédemment, étendue à cette ou ces inventions. Si cette nouvelle recherche révèle qu'une ou plusieurs de ces inventions sont entachées d'une absence d'unité, seule la première invention de chaque groupe d'inventions fait l'objet d'une recherche. Le demandeur n'est pas invité à payer des taxes de recherche additionnelles, et les nouvelles inventions supplémentaires ne font par conséquent pas l'objet d'une recherche.

4.5 Objets exclus de la recherche

Aucun brevet ne peut être délivré pour des objets non recherchés. De ce fait, lorsqu'un rapport de recherche partiel a été établi, l'IPI invite le demandeur, une fois que l'examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications à l'objet couvert par la recherche, à moins qu'il ne constate, dans le cadre de cet examen, que son objection relative à l'absence d'unité était injustifiée (art. 92 al. 3 et 4 OBI).

Les objets non couverts par la recherche peuvent éventuellement donner lieu à une demande scindée (art. 57 LBI, cf. Partie 6, ch. 12.3, p. 171).

4.6 Unité et recherche complémentaire (PCT)

S'il ressort d'une recherche complémentaire réalisée à la suite d'une recherche internationale PCT (art. 139 al. 1 LBI, cf. ch. 5.5, p. 91), que les conditions d'unité de l'invention ne sont pas remplies, l'IPI établit un rapport complémentaire de recherche pour l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnées en premier lieu dans les revendications couvertes par la recherche complémentaire. L'établissement de ce rapport intervient

indépendamment de ce que l'administration chargée de la recherche internationale a constaté en lien avec l'unité du jeu de revendications. Avec le rapport complémentaire provisoire, le demandeur reçoit une invitation à payer une nouvelle taxe de recherche pour chaque invention autre que l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. En d'autres mots, la procédure appliquée est la même que celle suivie lorsque le demandeur est invité à acquitter une nouvelle taxe de recherche en cas de jeu de revendications non unitaire dans le cadre de la demande de brevet suisse. L'IPI lui transmet en outre un avis documentaire relatif au rapport de recherche complémentaire provisoire concernant l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnées en premier lieu dans les revendications, et les raisons pour lesquelles il a conclu à l'absence d'unité.

5. Rapport de recherche

5.1 Généralités

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche, dont l'étendue peut être limitée dans les cas suivants :

i. lorsqu'un rapport de recherche partiel au sens de l'art. 91 OBI est établi en raison de recherches incomplètes sur l'état de la technique (cf. ch. 3.1, p. 82);
ii. lorsqu'une déclaration motivée émise au titre de l'art. 91 OBI remplace le rapport de recherche (cf. ch. 4.1, p. 85);
iii. lorsqu'un rapport de recherche partiel est établi pour cause d'absence d'unité au sens de l'art. 92 OBI (cf. ch. 4.1, p. 85);
iv. lorsque n'ont pas été payées des revendications surnuméraires, qui ne sont par conséquent pas couvertes par la recherche (cf. Partie 2, ch. 10, p. 55).

Les rapports de recherche établis conformément aux cas de figure i) et ii) exposent les motifs pour lesquels ils sont incomplets. Ils sont publiés et envoyés au demandeur.

Dans le cas de figure iii), un rapport de recherche provisoire est établi sur la base des parties qui se réfèrent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (ou à la pluralité d'inventions formant une unité). Le rapport de recherche provisoire est complété avec la liste des inventions identifiées. Dans une notification accompagnant le rapport de recherche provisoire, le demandeur est invité à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour chaque invention autre que l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, s'il souhaite que la recherche couvre également ces inventions. C'est uniquement lorsqu'il a décidé si les autres inventions doivent aussi faire l'objet d'une recherche qu'un rapport définitif est établi (cf. ch. 4.3, p. 86).

Dans le cas de figure iv), l'étendue du rapport de recherche est limitée, car les revendications ne peuvent pas toutes faire l'objet de la recherche pour motif de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de recherche.

Les objets non couverts par la recherche peuvent éventuellement donner lieu à une demande scindée (art. 57 LBI, cf. Partie 6, ch. 12.3, p. 171).

L'IPI établit en tous les cas son propre rapport de recherche et ne restitue dès lors pas la taxe de recherche même lorsqu'il existe déjà un rapport sur l'état de la technique visé à l'art. 93 al. 1 OBI.

5.2 Contenu et langue du rapport de recherche

Le rapport de recherche comprend une page principale, qui fait apparaître les informations clés de la recherche, telles que :

- le type de rapport;
- le numéro de la demande de brevet;
- le classement de la demande de brevet (CIB);
- les domaines techniques recherchés, identifiés par les symboles des sous-classes CIB;
- les documents pertinents mis en évidence pendant la recherche;
- l'explication relative aux catégories des documents mentionnés;
- le nom de l'examinateur qui a effectué la recherche;
- la date de fin de la recherche;
- le tableau des familles des brevets cités.

D'autres indications complètent les revendications couvertes par la recherche, ainsi que celles exclues de la recherche ou n'ayant été recherchées que de manière incomplète, lorsqu'il y a absence d'unité du jeu de revendications (cf. ch. 4, p. 85) ou lorsque des objets ont été exclus de la recherche de sorte que le rapport de recherche établi est soit partiel, soit remplacé intégralement par la déclaration motivée émise au titre de l'art. 91 al. 2 OBI.

Tant le rapport de recherche que la déclaration motivée en vertu de l'art. 91 al. 2 OBI sont rédigés dans la langue de la procédure (français, allemand ou italien) de la demande de brevet. Ce principe s'applique aussi lorsque les pièces techniques sur lesquelles se fonde la recherche sont en anglais.

5.3 Publication du rapport de recherche

Lorsque la demande de brevet et le rapport de recherche sont publiés en même temps, le code typologique de documents de brevets A1 est apposé sur la page de garde. Si la demande de brevet est publiée avant le rapport de recherche, le code A2 est apposé sur la page de garde. Pour le rapport de recherche ultérieur, une nouvelle page de garde, avec le code A3, est établie. Si le brevet est délivré avant l'expiration du délai de 18 mois et publié comme fascicule, le rapport de recherche n'est pas publié séparément (A3). Dans ce cas, les tiers peuvent, au besoin, consulter le rapport de recherche et l'avis documentaire consigné dans le dossier.

5.4 Catégories de documents particulièrement pertinents

Tous les documents cités dans le rapport de recherche sont signalés par une lettre attribuant le document à une catégorie déterminée. Des combinaisons de diverses catégories sont éventuellement possibles. Les lettres suivantes sont utilisées :

X : *pour les documents qui remettent en question, à eux seuls, la nouveauté et/ou l'activité inventive.*

Est rangé dans la catégorie « X » tout document qui montre à lui seul qu'une invention revendiquée ne peut pas être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.

Y : pour les documents qui remettent en question, à l'appui d'un document de la même catégorie, l'activité inventive.

Est classé dans la catégorie « Y » tout document qui laisse supposer qu'une invention revendiquée ne peut pas être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est combiné à un ou plusieurs autres documents de même catégorie et que cette combinaison est évidente pour la personne du métier. Lorsqu'un document de la catégorie Y est cité en défaveur d'une revendication, il faut citer au moins un deuxième document de la catégorie Y. S'il existe plusieurs documents équivalents pour la même revendication qui pourraient être utilisés pour une combinaison Y, il convient de citer uniquement l'une de ces combinaisons.

A : pour les documents qui définissent l'état général de la technique sans avoir de pertinence particulière pour la nouveauté et l'activité inventive.

Ce type de document ne détruit ni la nouveauté ni l'activité inventive de l'invention revendiquée.

O : pour les documents qui se réfèrent à une divulgation non écrite.

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, il est signalé par la lettre « O ». Les documents sonores, les enregistrements vidéo, etc. sont un exemple de telles divulgations. La catégorie « O » est toujours accompagnée d'une autre lettre afin de mettre en évidence le degré de pertinence du document, par exemple « O, X », « O, Y » ou « O, A ».

P : pour les documents qui ont été publiés entre la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche et la date de priorité revendiquée.

Tout document publié entre la date de dépôt de la demande et la date de priorité la plus ancienne, si plusieurs dates sont revendiquées, est signalé par la lettre « P ». Ces documents doivent être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive seulement si la priorité ne devait pas pouvoir être attribuée, par exemple pour cause d'exposé insuffisant. La lettre « P » est également attribuée à tout document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne revendiquée. La catégorie « P » est toujours accompagnée d'une des lettres X, Y ou A afin de mettre en évidence le degré de pertinence du document, par exemple : « P, X » ou « P, Y »).

E : pour les documents de brevet dont la date de dépôt ou de priorité se situe avant la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche mais qui ont été publiés seulement après cette date.

Tout document de brevet visant la protection par brevet en Suisse (CH, EP, WO) et ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité), mais publié à cette date ou postérieurement à cette date est désigné par la lettre « E ». Ces documents peuvent détruire la nouveauté des revendications couvertes par la recherche si leur contenu est compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 7 al. 3 LBI. Cette catégorie ne peut pas être attribuée en combinaison avec d'autres catégories.

D : pour les documents qui ont été cités par le demandeur dans la demande de brevet.

Tout document cité dans le rapport de recherche qui est déjà mentionné dans les pièces techniques de la demande ayant fait l'objet de la recherche est signalé par la lettre « D ». La catégorie « D » est toujours accompagnée d'une des lettres X, Y ou A afin de mettre en évidence le degré de pertinence du document, par exemple : « D, X » ou « D, Y »).

T : pour les documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention.

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche permet éventuellement de mieux comprendre le principe ou la théorie qui se trouve à la base de l'invention, ou qu'il montre que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention ne sont pas exacts, il est signalé par la lettre « T ».

L : pour les documents cités pour d'autres raisons.

Lorsque, le cas échéant, un document est aussi cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons que celles mentionnées ci-dessus, par exemple parce qu'il s'agit :

a) d'un document mettant en doute le bien-fondé d'une revendication de priorité;
b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité, ou
c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet,

ce document est signalé par la lettre « L ». Il n'est pas nécessaire de citer les documents « L » en relation avec une revendication, à moins que les preuves qu'ils fournissent se rapportent uniquement à certaines revendications (p. ex. un document « L » cité dans le rapport de recherche montre que la revendication de priorité n'est pas valable uniquement pour certaines revendications), auquel cas il est nécessaire de préciser quelles revendications sont touchées.

& : pour les documents appartenant à la même famille de brevets ou pour les documents correspondants.

Le symbole « & » permet de combiner les documents correspondants cités dans le rapport de recherche.

5.5 Rapport de recherche complémentaire (PCT)

L'IPI reprend dans la phase nationale les rapports de recherche établis (conformément à l'art. 18 PCT) et les déclarations formulées (selon l'art. 17 (2) a) PCT) par l'Office européen des brevets (OEB) dans le cadre de la procédure PCT. Si l'OEB n'a pas établi de rapport de recherche internationale ou de rapport complémentaire de recherche internationale ou qu'il n'a pas émis de déclaration au titre de l'art. 17 (2) a) PCT, une recherche complémentaire est réalisée conformément à l'art. 139 al. LBI pour la demande de brevet. Un rapport de recherche complémentaire et un avis documentaire correspondant sont établis ensuite. Étant donné que le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative dans les 3 mois à compter de l'entrée dans la phase nationale (art. 149 OBI), la recherche complémentaire se base sur les dernières pièces techniques modifiées produites dans les délais, à condition que les taxes de revendication exigibles (art. 150 OBI) aient été payées.

Lorsqu'une demande de brevet contient des revendications se référant à des objets qui n'ont pas (encore) fait l'objet d'une recherche, une recherche complémentaire prévue par l'art. 139 al. 1 LBI est réalisée dans chaque cas, puis un rapport de recherche complémentaire établi.

Concernant l'unité dans le contexte de la recherche complémentaire, cf. ch. 4.6, p. 86.

6. Avis documentaire

6.1 Objectif et contenu

L'IPI rédige un avis documentaire pour tous les rapports de recherche qui résume les conclusions essentielles de la recherche (art. 94 OBI) et fournit en particulier une première appréciation, non contraignante sur le plan juridique, de la nouveauté (cf. Partie 6, ch. 2.5, p. 103) et de l'activité inventive (cf. Partie 6, ch. 2.6, p. 105) de l'invention revendiquée. L'avis documentaire peut en outre informer sur d'autres défauts de la demande de brevet au regard des exigences de la LBI et de l'OBI.

Il expose également les raisons justifiant une recherche partielle à cause de l'absence d'unité (cf. ch. 4, p. 85) ou une recherche incomplète compte tenu des motifs mentionnés au ch. 3.

Contrairement au rapport de recherche lui-même, l'avis documentaire ne fait pas partie du fascicule de la demande (art. 96 OBI). Il peut être consulté dans le respect des conditions énoncées à l'art. 118 OBI.

6.2 Avis documentaire et examen quant au fond

Après transmission de l'avis documentaire, le demandeur a la possibilité, avant que l'examen quant au fond ne débute, de réagir de sa propre initiative aux défauts mentionnés. À cet effet, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques (art. 84 al. 2 OBI).

Dans la mesure où les conclusions de l'avis sont pertinentes pour le choix du type d'examen (examen partiel ou examen complet, cf. Partie 6, ch. 1), et que le demandeur n'a pas, de sa propre initiative, déjà remédié aux défauts, elles peuvent être utilisées comme base pour une

première notification dans le cadre de l'examen quant au fond. Le demandeur a ensuite la possibilité, après réception de la notification, de réagir aux défauts constatés.

Dans le cadre de l'examen quant au fond, l'IPI peut revoir son appréciation des défauts mentionnés dans l'avis documentaire, si ces derniers devaient s'avérer inexacts.

6.3 Avis documentaire et priorité

À supposer que l'IPI dispose, au stade de la recherche, de tous les documents nécessaires pour vérifier la priorité et que la recherche révèle un ou plusieurs documents de la catégorie P ou E susceptibles de constituer un état de la technique pertinent (cf. ch. 5.4, p. 88), une première vérification de la validité de la revendication de priorité est effectuée. Si, sur la base de cette première appréciation, des doutes subsistent quant à la validité de la priorité, l'avis documentaire

- motive le soupçon d'une priorité non valable, et
- énonce, s'il y a lieu, les arguments en défaveur de la nouveauté et/ou de l'activité inventive de l'invention revendiquée sur la base des documents pertinents P ou les arguments en défaveur de la nouveauté de l'invention revendiquée sur la base des documents pertinents E.

S'il n'est pas possible de vérifier la validité de la priorité revendiquée dans le cadre de la recherche, au motif que celle-ci est réalisée avant la date à laquelle le document de priorité doit être produit ou, parce qu'au stade de la recherche, l'IPI ne dispose pas d'une traduction du document de priorité, la revendication de priorité est présumée valable aux fins de l'avis. Utilisée à des fins de faisabilité de la recherche, cette hypothèse ne constitue pas un avis définitif sur la validité réelle de la revendication de priorité. Si la recherche révèle l'existence d'un ou de plusieurs documents P ou E susceptibles de constituer un état de la technique pertinent (cf. ch. 5.4, p. 88), l'IPI les mentionne dans l'avis documentaire. L'art. 148 al. 2 et 3 OBI demeure réservé.

Dans les deux cas, la question de la validité de la priorité est tranchée définitivement dans le cadre de l'examen complet, si celui-ci est demandé.

Partie 6 – Examen matériel des brevets

1. Introduction

Cette partie des directives sur les brevets présente les principes régissant l'examen partiel quant au fond (examen partiel, sans examen de la nouveauté ni de l'activité inventive) et pour l'examen complet quant au fond (examen complet, y compris examen de la nouveauté et de l'activité inventive) des demandes nationales de brevet par l'IPI. Elle règle en outre les principes régissant l'examen quant au fond qui s'appliquent dans les cas spéciaux, notamment la demande scindée et la renonciation partielle (cf. ch. 12, p. 169).

L'examen des demandes de brevets se base sur la loi sur les brevets d'invention (LBI) et l'ordonnance sur les brevets d'invention (OBI), qui ne peuvent pas prévoir chaque cas de figure et ses circonstances particulières. Les présentes directives expliquent comment appliquer les prescriptions de la LBI et de l'OBI lors de l'examen quant au fond et servent de base à une pratique d'examen uniformisée. Il peut néanmoins être nécessaire de s'écarter de ces directives générales en raison des particularités du cas de figure et de la jurisprudence actuelle.

L'examen quant au fond (examen matériel) porte avant tout sur le contenu technique de la demande de brevet (art. 107 OBI). Il évalue, pour l'essentiel, la brevetabilité selon les art. 1, 1*a*, 1*b* et 2 LBI, la suffisance de l'exposé de l'invention selon l'art. 50 LBI, la définition de l'invention dans les revendications (art. 51ss LBI) et l'admissibilité d'éventuelles modifications (art. 58 al. 2 LBI). L'examen quant au fond englobe par ailleurs l'examen de l'unité de la demande de brevet conformément à l'art. 52 al. 2 LBI et tient compte des dispositions générales relatives aux pièces techniques (cf. ch. 8, p. 143).

L'examen quant au fond est réalisé sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 70 à 83 OBI. Il prend aussi en considération le rapport sur l'état de la technique (art. 89 OBI) et l'avis documentaire (art. 94 OBI, cf. Partie 5, ch. 6, p. 91). Il est réalisé du point de vue de la personne du métier de référence dans le domaine de l'invention, laquelle possède des connaissances techniques en la matière (cf. ch. 2.4.3, p. 103).

L'examen quant au fond est effectué en tant qu'examen partiel ou complet (art. 58*b* LBI).

Examen partiel quant au fond (examen partiel) :

Lors de l'examen partiel, l'IPI ne vérifie pas si l'invention est nouvelle et si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique (activité inventive).

Examen complet quant au fond (examen complet) :

À la différence de l'examen partiel, l'examen complet porte également sur la nouveauté de l'invention et sur l'activité inventive (art. 58*b* al. 2 LBI).

2. Brevetabilité

2.1 Généralités

Les brevets ne sont délivrés que pour les inventions qui peuvent être brevetées en vertu des art. 1, 1*a* et 1*b* LBI et qui ne sont pas exclues de la brevetabilité par l'art. 2 LBI.

L'art. 1 al. 1 et 2 LBI précise que les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'application industrielle et qui ne découlent pas de l'état de la technique d'une manière évidente.

Les art. 1*a* et 1*b* LBI disposent que le corps humain en tant que tel et ses éléments, dans leur environnement naturel, ainsi que les séquences géniques ou les séquences géniques partielles existant à l'état naturel ne sont pas des inventions brevetables.

L'art. 2 LBI énumère d'autres types d'inventions qui ne peuvent pas être brevetées (cf. ch. 2.2.2, p. 96).

Il en résulte les quatre conditions suivantes qu'une invention brevetable doit réunir :

- Existence d'une invention au sens de la loi sur les brevets : seules les inventions présentant un caractère technique sont des inventions au sens de ladite loi. Une invention devrait au moins apporter une solution technique à un problème technique afin de présenter un caractère technique ou de la technicité (cf. ch. 2.2, p. 94). Elle ne doit pas non plus être exclue de la brevetabilité par la loi.
- Application industrielle de l'invention : l'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans un domaine industriel quelconque pour que l'invention soit susceptible d'application industrielle (cf. ch. 2.3, p. 99).
- Nouveauté de l'invention : une invention est réputée nouvelle si elle n'existe pas encore dans l'état de la technique (cf. ch. 2.5, p. 103).
- Activité inventive de l'invention (non-évidence) : une invention doit en outre se démarquer suffisamment de ce qui est connu. Elle est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour la personne du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique (cf. ch. 2.6, p. 105).

L'**examen complet** (facultatif) – voir l'art. 58*b* al. 2 LBI – étudie les quatre conditions de la brevetabilité.

L'**examen partiel** ne donne pas lieu à une appréciation de la nouveauté ni de la non-évidence.

2.2 Invention

2.2.1 Existence d'une invention

Remarque : À la date de publication des présentes directives, une procédure de recours est en cours, qui pourrait avoir une incidence sur l'examen de la technicité des inventions mises en œuvre par ordinateur (CII), car la recourante exige que l'on abandonne le principe de l'appréciation globale. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours en mars 2026 et confirmé la pratique d'examen de l'IPI. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours

devant le Tribunal fédéral. En conséquence, cette section des directives reste provisoirement inchangée. Une fois la décision définitive rendue, cette section sera révisée.

De la définition tirée de la doctrine et de la jurisprudence fréquemment utilisée d'une invention comme « règle (nouvelle et non évidente) pour une activité technique », il s'ensuit que seuls les objets apportant une contribution technique à l'état de la technique peuvent être brevetés. Ils doivent donc présenter un caractère technique de par leur nature (p. ex. décision de la CREPI du 16.2.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, 589).

Il n'est guère possible de donner une définition définitive du caractère technique. Les différentes technologies connaissent une évolution constante. Bien souvent, les définitions que l'on trouve dans la littérature spécialisée diffèrent et ne sont ainsi pas d'une grande utilité.

Une solution technique à un problème technique avec des moyens techniques satisfait à cette exigence du caractère technique. En théorie, chacun des éléments suivants (tâche/problème, exécution, solution/effet) peut déjà justifier à lui seul le caractère technique de l'objet de l'invention, pour autant qu'il s'agisse d'éléments essentiels à l'invention. En définitive, c'est l'appréciation globale de l'objet de l'invention qui est déterminante pour juger de son caractère technique. Le ch. 11 apporte des précisions en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur.

Délimitation du domaine de la technique

« N'appartiennent pas au domaine de la technique et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection conférée par les brevets, les règles qui ne s'adressent qu'à l'esprit humain, qui ne visent que le comportement de l'homme et qui aboutissent à un résultat déterminé sans intervention directe des forces de la nature » (ATF 95 I 579).

Dans le cadre de l'examen quant au fond, il est souvent plus aisé de consulter la liste ci-dessous énumérant de manière non exhaustive ce qui ne peut pas être considéré comme une invention (cf. message du 24.3.1976, p. 67) :

- les découvertes (ATF 26 II 232; pour les explications concernant les substances naturelles, cf. ch. 10.2, p. 153) et les théories scientifiques (TF du 31.7.1996, cf. sic! 1/1997, 77);
- les méthodes mathématiques ainsi que les programmes de calcul et les programmes d'ordinateur en tant que tels; concernant les limites de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, cf. *infra* ch. 11, p. 163;
- les plans et les méthodes pour des activités intellectuelles, par exemple les méthodes d'écriture ou d'enseignement, les arrangements de données d'un répertoire, les organisations d'un processus de travail, les présentations d'un programme sous forme de tableau, les plans d'urbanisme et les méthodes de planification pour l'établissement d'un réseau électrique (ATF 95 I 579);
- les règles et les méthodes concernant des activités commerciales, telles que les systèmes de comptabilité ou les idées publicitaires (p. ex. l'apposition de signes ou textes publicitaires sur des supports déterminés); concernant les méthodes pour l'exercice d'activités économiques (*business methods*), cf. *infra*, ch. 11.2, p. 168;

- les règles de jeux, les systèmes de loterie, etc.;
- les créations esthétiques; dans les cas limites, il est essentiel de vérifier si le brevet constitue le droit de protection adéquat ou si le design n'est pas mieux indiqué. Lorsque la forme d'un produit possède (également) une fonction technique, il est en principe brevetable (p. ex. surface de roulement d'un pneu de voiture).

Les moyens pour la mise en œuvre d'un procédé et les moyens auxiliaires qui sont destinés aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus (p. ex. matériel d'enseignement, instruments d'écriture, jeux en tant que dispositifs) sont brevetables, s'ils sont définis par leurs caractéristiques techniques et s'ils possèdent un caractère technique au sens ci-dessus.

En principe, les procédés sont brevetables uniquement s'il en résulte un effet technique obtenu par le recours à des moyens techniques. Par moyens techniques, il faut entendre des moyens mettant en jeu des forces ou des matériaux de la nature. Un effet technique est obtenu lorsqu'il y a détermination de forces ou de matériaux naturels ou influence exercée sur ceux-ci, voire les deux à la fois. On s'attend ainsi à une interaction avec l'environnement physique.

L'art. 1*a* LBI dispose que le corps humain en tant que tel et les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés (cf. ch. 10, p. 153).

L'art. 1*b* al. 1 LBI précise qu'une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l'état naturel n'est pas brevetable (cf. ch. 10, p. 153).

2.2.2 Exclusion de la brevetabilité

L'art. 2 LBI prévoit que certaines inventions ne peuvent pas être brevetées :

a) les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; l'appréciation de ces critères pour les inventions biotechnologiques fait l'objet du ch. 10.3, p. 159;
b) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Les sections suivantes contiennent des exemples d'exclusion de la brevetabilité en vertu de l'art. 2 LBI. Cette liste n'est pas exhaustive.

2.2.2.1 Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

L'art. 2 al. 1 LBI prévoit que les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées.

Une invention porte atteinte à l'ordre public si son exploitation contrevient aux règles fondamentales de notre État de droit, par exemple l'utilisation de lettres piégées ou d'autres dispositifs qui sont spécialement destinés à des fins criminelles.

Par bonnes mœurs, on entend les normes généralement reconnues de la morale sociale.

L'expérience a montré que les atteintes à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exceptionnelles. Seule une atteinte manifeste aux valeurs fondamentales et donc constantes justifie le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'une large frange de la société puisse considérer une invention à tel point abominable que la délivrance d'un brevet semblerait tout à fait inconcevable peut constituer un critère d'appréciation, par exemple en cas de mise en danger de la sécurité publique. Une atteinte est présumée lorsqu'en cas d'utilisation de l'invention découlant directement de la revendication, aucune exploitation ne paraît raisonnablement convenable, ni acceptable du point de vue de l'ordre juridique ou des bonnes mœurs, ce qui signifie que la seule exploitation pertinente est contraire aux mœurs.

Au sujet des inventions biotechnologiques susceptibles d'être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cf. ch. 10.2.3, p. 155.

2.2.2.2 Procédés médicaux

Revendications de procédé

L'art. 2 al. 2 let. a LBI précise que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne peuvent pas être brevetées.

Ne sont pas brevetables :

- Les procédés de traitement de nature chirurgicale aussi bien à des fins thérapeutiques qu'à des fins cosmétiques (p. ex. implantation de cheveux). Appartiennent également aux traitements chirurgicaux les interventions de médecine dentaire (p. ex. un procédé pour plomber une dent) ou la transplantation d'un embryon.
- Les méthodes de traitement thérapeutiques concernant la prévention, l'atténuation ou la guérison d'un état maladif ou d'une blessure et les procédés qui, bien qu'ils ne concernent pas un procédé thérapeutique proprement dit, lui sont liés de manière indissociable. En font par exemple partie les méthodes de traitement de liquides biologiques ou de tissus en dehors du corps si ces derniers sont réintroduits dans le même corps, de même que, par exemple, un procédé de mise en action d'un rein artificiel (lequel est relié directement au corps).
- Les procédés de diagnostic permettant de prendre une décision quant au traitement médical nécessaire. La simple collecte d'informations ou de données (obtention de résultats partiels) sur le corps humain ou animal vivant qui, en soi, ne permettent pas encore de prendre une décision sur un éventuel traitement médical, ne peut en général pas être brevetée.

Non seulement le premier examen médical relatif à une maladie et à son diagnostic, mais aussi l'identification et le contrôle de l'évolution de cette dernière, et ce même lorsque la transmission des données de diagnostic a lieu à distance font partie des procédés de diagnostic non brevetables[1].

[1] ATF 108 II 221

Les examens destinés à confirmer l'absence d'une maladie ou d'une blessure et la constatation d'un décès par un médecin ne sont pas brevetables.

Font partie des procédés brevetables, par exemple :

- Les traitements non chirurgicaux ou non thérapeutiques du corps humain ou animal pour autant qu'ils soient d'application industrielle. Parmi ces derniers figurent les soins cosmétiques des cheveux, des ongles, etc.
- Les procédés non invasifs, tels que les mesures de la tension, les examens radiologiques et les méthodes par résonance magnétique nucléaire.
- Les procédés d'analyse qui ne sont pas exécutés sur ou dans le corps, par exemple les analyses de liquides provenant du corps (sang, urine), de cellules ou d'organes qui ont été séparés du corps, et l'autopsie de cadavres.
- Les traitements dentaires qui sont exécutés hors de la cavité buccale, comme la fabrication d'une couronne dentaire.
- Les procédés d'élevage ou d'engraissement des animaux, apiculture incluse, dans la mesure où ils appartiennent au domaine de la technique (cf. ch. 10.2, p. 153); l'utilisation du corps animal pour la préparation de substances chimiques.

Revendications d'application et revendications d'utilisation

Les revendications d'application d'un procédé médical ne sont pas brevetables si l'application équivaut à un procédé non brevetable.

Les revendications d'utilisation ne sont pas brevetables si elles équivalent à un procédé non brevetable. L'utilisation d'un produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour un diagnostic du corps humain ou animal (p. ex. par l'administration d'un remède : « utilisation du principe actif A pour combattre … ») tombe ainsi sous le coup de l'exclusion.

L'utilisation de substances ou de compositions au sens des art. 7*c* et 7*d* LBI est brevetable (cf. ch. 9, p. 146).

Revendications de produit

Les dispositifs destinés à la chirurgie, à la thérapie ou au diagnostic (p. ex. instruments médicaux, prothèses, appareils pour examen radiologique, etc.) sont brevetables.

Sont également brevetables les substances chimiques, les compositions et les médicaments (cf. ch. 9, p. 146).

2.2.2.3 Variétés végétales, races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux, procédés microbiologiques

L'art. 2 al. 2 let. b LBI spécifie que les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne peuvent pas être brevetés (cf. ch. 10.2.5, p. 158).

2.3 Application industrielle

L'objet de l'invention défini dans une revendication doit, de par sa nature même, se prêter à une fabrication ou à une utilisation dans une industrie quelconque, artisanat et agriculture inclus. En l'occurrence, la catégorie de la revendication est d'une importance décisive.

Lorsqu'un produit est revendiqué, le critère de l'utilisation dans l'industrie est pratiquement toujours satisfait. En ce qui concerne les produits chimiques, il faut toutefois prendre en considération le cf. ch. 9.2, p. 146, et le cf. ch. 10.2, p. 153 (pour les gènes et les protéines).

Une revendication portant sur un procédé, sur son application ou sur une utilisation d'un produit n'est pas brevetable lorsque l'objet de l'invention se prête exclusivement à un usage privé.

Lorsqu'un procédé contient des références à des applications industrielles comme à des applications privées, il n'y a pas lieu de limiter la revendication de procédé à l'application industrielle car, de toute façon, seule cette utilisation de l'invention est protégée (art. 8 LBI). Cela s'applique notamment aux inventions qui concernent le ménage (procédés de nettoyage, de lavage, de cuisson, de conservation, de réfrigération), l'hygiène et la cosmétique, ainsi que le sport.

Si l'application industrielle ne ressort pas de manière évidente du genre d'invention ou de la description, elle doit être expliquée dans la description (art. 37 al. 4 OBI).

L'application industrielle requiert aussi que le problème à la base de l'invention soit résolu grâce aux moyens revendiqués, par exemple, qu'un dispositif remplisse les fonctions qui lui sont attribuées. Ce n'est notamment pas le cas lorsque l'invention viole une loi fondamentale de la science (p. ex. dans le cas d'un mouvement perpétuel de première ou de deuxième espèce[2]).

L'application industrielle exige également que l'invention puisse être réalisée de manière répétitive[3]. Les pièces techniques doivent rendre plausible le caractère non aléatoire de l'invention définie et la certitude de pouvoir la reproduire. Cette exigence s'applique aussi (avec des critères spéciaux pour la matière biotechnologique) aux inventions dans le domaine de la biotechnologie (cf. ch. 10.2, p. 153).

2.4 État de la technique

L'état de la technique est le critère de référence pour l'appréciation des conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive. Il est défini par la date de référence (date de dépôt ou de priorité) de la demande de brevet.

Une invention est réputée nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. 7 al. 1 LBI), et elle implique une activité inventive si, du point de vue de la personne du métier de référence dans le domaine en cause (cf. ch. 2.4.2, p. 102), elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique (art. 1 al. 2 LBI).

[2] Cf. TF du 31 juillet 1996, cf. sic! 1/1997, 77.

[3] ATF 120 II 312

2.4.1 Étendue de l'état de la technique

L'état de la technique relatif à une invention revendiquée est constitué en principe par tout, c.-à-d. toutes les informations et les connaissances qui ont été rendues accessibles au public *avant* la date de référence (date de dépôt ou de priorité) de la demande en question ou de chaque objet revendiqué par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 al. 2 LBI).

Dans l'examen de la nouveauté, l'état de la technique inclut aussi le contenu de demandes de brevet antérieures ou fondées sur une priorité plus ancienne en Suisse qui étaient certes déposées à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet à examiner, mais qui n'étaient pas encore publiées. Il s'agit ici d'un droit antérieur au sens de l'art. 7 al. 3 LBI (cf. ch. 2.4.1.2, p. 101). Les divulgations non opposables en vertu de l'art. 7*b* LBI ne font pas partie de l'état de la technique (cf. ch. 2.4.1.3, p. 102).

Les connaissances générales que la personne du métier de référence a acquises par sa formation et son expérience (cf. à ce sujet ch. 2.4.2.1, p. 103) sont aussi incluses dans l'état de la technique.

2.4.1.1 Mise à disposition du public

Les informations rendues accessibles au public et, ainsi, l'état de la technique correspondant sont considérés comme des informations lorsqu'un cercle de personnes indéterminées et inconnues (tiers quelconque) a effectivement eu la possibilité d'en prendre connaissance. Peu importe qu'un membre du public en ait réellement pris connaissance ou non. Les efforts à fournir et les coûts à payer pour obtenir ces informations n'ont également aucune importance pour déterminer si elles ont été mises à la disposition du public. Il n'est pas non plus pertinent de déterminer dans quel pays, en quelle langue, quand, par qui et de quelle manière ou sous quelle forme les informations sur l'état de la technique ont été rendues accessibles au public[4].

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), les informations sont aussi réputées avoir été rendues accessibles au public en l'absence d'enseignement technique, ou lorsque l'enseignement technique n'a pas été entièrement rendu accessible au public, mais que la personne du métier de référence en question (cf. ch. 2.4.2, p. 102) peut néanmoins l'exécuter à l'aide de ses connaissances générales. C'est par exemple le cas lorsqu'un document issu de l'état de la technique expose certes un problème technique, mais qu'aucune solution n'est apportée ou que celle-ci n'est présentée que sous forme d'approches. Bien que les informations tirées de documents de ce genre puissent être considérées comme relevant de l'état de la technique, l'enseignement technique rendu accessible au public par ces informations n'est pas assez complet pour exister dans l'état de la technique[5].

La mise à disposition du public peut s'effectuer par une description écrite (p. ex. sous forme de documents de brevet, d'articles publiés dans des revues scientifiques, d'articles de

[4] ATF 94 II 285, consid. 4 et 6; ATF 117 II 480, consid. 1a.

[5] ATF 114 II 82, consid. 2b; ATF 144 III 337, consid. 2.2.1, 2.2.3, 2.3.2.

journaux, de catalogues ou de dessins), par une description orale (p. ex. dans le cadre de conférences, de cours ou de discussions), par un usage (p. ex. par la fabrication, la mise en vente, la mise en circulation ou l'exposition d'un produit) ou par tout autre moyen[6] [7].

2.4.1.2 Demandes ultérieures publiées après le fascicule de la demande

L'art. 7 al. 3 LBI dispose que pour apprécier la nouveauté d'une invention, l'état de la technique comprend également l'ensemble du contenu des droits antérieurs, soit le contenu de demandes dans leur version initialement déposée pour la Suisse qui ont été déposées *avant* la date de référence (date de dépôt ou date de priorité) de la demande à examiner ou qui prennent effet à une date de priorité antérieure, mais qui ont été rendues accessibles au public officiellement *à* ou *après* la date de dépôt ou la date de priorité de la demande à examiner (art. 7 al. 3 LBI).

En précisant que les droits antérieurs font partie de l'état de la technique pour l'appréciation de la nouveauté, le législateur a voulu éviter que des inventions qui font déjà ou qui pourraient faire l'objet d'un brevet antérieur soient brevetées.

Les demandes de brevet suivantes peuvent produire des effets en tant que droit antérieur au sens de l'art. 7 al. 3 LBI :

- demandes antérieures de brevet suisse;
- demandes internationales antérieures avec désignation de la Suisse (demandes PCT) si les conditions définies à l'art. 138 LBI sont remplies;
- demandes internationales antérieures avec désignation de l'OEB (demandes EURO-PCT) si les conditions définies à l'art. 153 par. 5 de la Convention sur le brevet européen (CBE) sont remplies;
- demandes antérieures de brevet européen[8] si les taxes prévues à l'art. 79 par. 2 CBE pour la désignation effective CH/LI ont été payées.

La demande antérieure fait partie de l'état de la technique à partir de sa date de dépôt ou de la date de priorité.

La demande antérieure doit encore être pendante au moment de sa publication officielle pour produire des effets en tant que droit antérieur. Si elle tombe en déchéance *après* sa publication officielle, par exemple en raison de son retrait par le déposant ou à cause de son rejet, elle produit néanmoins toujours des effets en tant que droit antérieur. Il n'est par

[6] ATF 94 II 285, consid. 4.

[7] Les différentes publications représentant l'état de la technique sont désignées ci-après de manière générale comme « documents de l'état de la technique » pour améliorer la lisibilité, indépendamment du type de mise à disposition du public. Par conséquent, ce terme englobe notamment des informations sur l'état de la technique qui ont été rendues accessibles au public par une description écrite ou par un usage.

[8] L'art. 79 al. 1 CBE dispose que tous les États contractants parties à ladite convention sont réputés désignés dans la requête en délivrance d'un brevet européen. Si la désignation CH/LI est retirée, la demande de brevet européen est seulement considérée comme droit antérieur si elle était déjà publiée à la date du retrait.

conséquent pas pertinent de se demander si, et dans quelle mesure, un brevet a été délivré pour une demande antérieure pour déterminer l'effet produit par celle-ci en tant que droit antérieur.

Les droits antérieurs ne sont pas pris en considération dans l'appréciation de l'activité inventive (art. 7 al. 3 LBI, *a contrario*).

2.4.1.3 Divulgations non opposables

Les informations sur les inventions qui ont été rendues accessibles au public pendant les 6 mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité ne sont pas comprises dans l'état de la technique lorsqu'elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit (art. 7*b* let. a LBI).

Les divulgations d'inventions qui résultent d'une présentation de l'invention par le demandeur ou par son prédécesseur en droit dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales sont en outre exclues de l'état de la technique. L'immunité dérivée d'une exposition ne peut être revendiquée qu'à condition que le demandeur ou son prédécesseur en droit ait déclaré la présentation de l'invention au moment du dépôt et qu'il ait produit en temps utile des pièces suffisantes à l'appui (art. 7*b* let. b LBI).

2.4.2 Personne du métier de référence

L'appréciation de la brevetabilité, notamment de l'activité inventive, est réalisée du point de vue de la personne du métier de référence.

La personne du métier de référence est un personnage fictif ayant bénéficié d'une bonne formation. Elle n'est ni une experte dans le domaine technique en cause ni une spécialiste possédant des connaissances hors normes. Il n'est pas nécessaire qu'elle dispose d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, mais elle doit posséder des connaissances approfondies et des capacités affirmées, une formation solide et une expérience suffisante afin d'être bien équipée dans le domaine en cause[9]. Ce qui fait défaut à la personne du métier, c'est l'aptitude à penser de manière associative ou intuitive[10]. Lorsqu'un problème relève de plusieurs domaines techniques, on peut former, comme personne du métier fictive, une équipe de spécialistes de différentes branches techniques[11].

Le domaine technique considéré est défini comme le domaine technique dans lequel se posait le problème résolu par l'invention. En raison de sa formation et de son expérience, la personne du métier dispose des connaissances générales (cf. ch. 2.4.2.1, p. 103) relevant du domaine technique en cause.

[9] ATF 120 II 71, consid. 2.

[10] ATF 120 II, consid. 4b.

[11] ATF 120 II, consid. 2.

2.4.2.1 Connaissances de la personne du métier

Les connaissances de la personne du métier comprennent les connaissances générales du domaine technique considéré et de tous les domaines techniques concernés par l'invention.

Les connaissances de la personne du métier comprennent aussi les connaissances « notoires » que possède toute personne ayant une formation technique.

Les connaissances générales de la personne du métier se trouvent notamment dans les ouvrages de référence[12], les livres d'enseignement, les monographies et les manuels. En règle générale, les publications scientifiques ou le contenu de l'exposé des demandes de brevet ou des fascicules de brevet ne font pas partie des connaissances techniques générales. Les publications scientifiques ou le contenu de l'exposé des demandes de brevet ou des fascicules de brevet peuvent exceptionnellement compter parmi les connaissances techniques générales lorsqu'un domaine technique est si nouveau qu'il n'a pas encore été intégré dans les livres d'enseignement, ou qu'une série de publications montre de manière concordante qu'une technologie était connue de manière générale.

2.4.3 Interprétation de l'état de la technique

Aussi bien lors de l'examen de la nouveauté que pour celui de l'activité inventive, la divulgation d'un document potentiellement pertinent pour l'état de la technique est déterminée par interprétation. L'interprétation se fonde sur la compréhension et les connaissances de la personne du métier de référence (cf. ch. 2.4.2, p. 102) à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande à examiner. Les connaissances générales de la personne du métier servent aussi d'aides à l'interprétation[13].

L'objectif de l'interprétation consiste à établir quelles informations techniques ou quels enseignements techniques la personne du métier pouvait déduire des documents constituant l'état de la technique à la date de référence[14]. Ce n'est que sur la base des informations acquises dans le cadre de l'interprétation qu'il est possible de déterminer si l'enseignement technique de l'invention à examiner fait partie de l'état de la technique et n'est plus nouveau ou s'il peut être déduit de manière évidente de l'état de la technique et n'implique donc pas d'activité inventive.

2.5 Nouveauté

La nouveauté des inventions fait partie, en sus de l'applicabilité industrielle et de l'activité inventive, des principales conditions de brevetabilité en droit matériel (art. 1 al. 1 LBI).

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'existe pas encore dans l'état de la technique (art. 7 al. 1 LBI).

En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public *avant* la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de brevet à

[12] ATF 144 III 337, consid. 2.2.

[13] ATF 143 III 666, consid. 4.3, ATF 144 II 337, consid. 2.2.

[14] ATF 144 II 337, consid. 2.2.

examiner, de même que le contenu des droits antérieurs au sens de l'art. 7 al. 3 LBI (cf. ch. 2.4.1, p. 100, et ch. 2.4.1.2, p. 101).

2.5.1 Appréciation de la nouveauté

L'examen de la nouveauté a pour objet l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications du brevet. Les critères de la nouveauté sont dès lors examinés séparément pour chaque objet revendiqué.

Si une revendication contient des alternatives (p. ex. un dispositif caractérisé par la caractéristique A ou B), les critères de la nouveauté sont examinés pour chacune d'entre elles. Dès qu'une des alternatives existe dans l'état de la technique, c'est la revendication dans son ensemble qui est affectée par la divulgation destructrice de nouveauté.

L'examen de la nouveauté consiste en une comparaison individuelle entre les objets revendiqués et le contenu des documents de l'état de la technique. Le contenu exposé dans les revendications est comparé aux documents de l'état de la technique. L'exposé est établi par interprétation selon la compréhension de la personne du métier de référence à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet[15].

La nouveauté d'une invention fera défaut lorsqu'on trouve au moins un document de l'état de la technique qui divulgue directement et sans ambiguïté un objet présentant en soi l'ensemble des caractéristiques de l'invention[16].

Lors de l'examen de la nouveauté, il n'est pas permis de combiner entre eux différents éléments de l'état de la technique. Il n'est pas non plus permis de combiner plusieurs éléments de différents modes de réalisation décrits dans un seul document, à moins qu'une telle combinaison ne soit expressément indiquée dans le document.

2.5.2 Caractéristiques exposées implicitement

Outre les caractéristiques techniques qui sont expressément mentionnées dans un document de l'état de la technique, il est également possible de prendre en considération, lors de l'examen de la nouveauté, des caractéristiques techniques qui n'y sont divulguées qu'implicitement.

Une caractéristique est réputée divulguée implicitement lorsqu'elle est évidente pour la personne du métier qui lit le document. Celle-ci doit pouvoir déduire directement et sans ambiguïté la caractéristique implicite issue du document de l'état de la technique. Il doit donc être clair qu'une certaine caractéristique (et aucune autre) doit impérativement être présente, même si le document ne la décrit pas expressément.

Des équivalences généralement reconnues qui ne sont pas mentionnées explicitement dans un document de l'état de la technique ou dans la demande de brevet à examiner ne sont pas

[15] ATF 132 III 83, consid. 3.4; ATF 144 III 337, consid. 2.2.

[16] ATF 133 III 229, consid. 4.1.

réputées divulguées implicitement et ne sont donc pas prises en considération lors de l'examen de la nouveauté, alors qu'elles le seront lors de l'examen de l'activité inventive.

2.5.3 Divulgation de termes spécifiques et génériques

Lors de l'examen de la nouveauté, il est considéré que la divulgation d'une notion générique (p. ex. d'une notion englobante) ou d'une caractéristique définie de manière générale ne détruit pas la nouveauté d'un terme ou d'une caractéristique spécifiques lorsque ceux-ci sont compris dans la notion divulguée plus générale.

En revanche, la divulgation d'un terme ou d'une caractéristique spécifiques dans l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication plus générale qui englobe ledit terme ou ladite caractéristique.

Cela signifie par exemple que la divulgation d'une vis sans plus de spécification détruit la nouveauté des « moyens de fixation » comme notion générique, mais pas celle de tout autre moyen de fixation quelconque ou concret, par exemple un clou ou une vis à bois.

2.5.4 Inventions de sélection

Une invention est qualifiée d'invention de sélection lorsqu'elle ne se distingue de l'état de la technique que par la sélection revendiquée de certaines plages de valeurs, de certains sous-ensembles ou de certains éléments individuels d'une plage de valeurs plus larges ou d'un ensemble plus large.

La sélection d'une plage de valeurs limitée, par exemple à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, est considérée comme nouvelle si la personne du métier ne peut pas la déduire directement et sans ambiguïté de l'état de la technique en s'appuyant sur ces connaissances générales du domaine.

Savoir si la sélection qui a un effet technique (inattendu) a été effectuée de manière ciblée n'a pas d'importance pour l'appréciation de la nouveauté : cette question n'est examinée que lors de l'appréciation de l'activité inventive.

2.6 Activité inventive

Une autre condition matérielle de brevetabilité est la non-évidence de l'invention. Les inventions qui découlent de manière évidente de l'état de la technique n'impliquent pas d'activité inventive et ne peuvent par conséquent pas être brevetées (art. 1 al. 2 LBI en relation avec l'art. 7 al. 2 LBI).

Une invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique lorsqu'il existe une lacune d'informations entre l'état de la technique et l'invention qui ne peut pas être comblée par un simple processus logique (autrement dit, un processus qui est évident), mais seulement par un processus mental créatif et original. Lors de l'appréciation de l'activité inventive, le TF considère comme décisif de savoir si une personne du métier peut déduire l'invention revendiquée en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions

isolées qui constituent l'état de la technique grâce à un effort intellectuel modeste, ou si un effort créatif additionnel est indispensable[17].

Une invention ne peut impliquer d'activité inventive que si elle est nouvelle.

2.6.1 Appréciation de l'activité inventive

L'examen de l'activité inventive a pour objet l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications. L'existence d'une activité inventive est contrôlée séparément pour chaque objet revendiqué.

La décision en la matière se fonde toujours sur une appréciation évaluant l'activité inventive du point de vue de la personne du métier de référence dans le domaine technique considéré à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet.

Dans le cadre de cette appréciation, il est chaque fois établi l'état de la technique et l'enseignement technique des objets revendiqués en interprétant le contenu divulgué par les documents et en comparant ensuite ces derniers. Sur la base des différences constatées entre l'état de la technique et chaque objet revendiqué, il apprécie si l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique ou si son développement à partir de l'état de la technique a requis une activité inventive et créative de la part de l'inventeur.

Contrairement à l'examen de la nouveauté lors duquel l'état de la technique est considéré isolément pour chacun des différents documents; autrement dit, chaque document est comparé avec l'invention revendiquée en question, l'examen de l'activité inventive compare l'invention revendiquée avec l'ensemble de l'état de la technique[18]. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est donc en principe autorisé de combiner le contenu de plusieurs documents ou de plusieurs parties du même document de l'état de la technique (p. ex. de différents exemples) et de vérifier si l'enseignement technique de l'invention revendiquée en découle de manière évidente. La combinaison de contenus issus de différents documents ou de parties de documents de l'état de la technique n'est toutefois admise qu'à la condition que la personne du métier de référence ait effectivement été incitée à procéder à la combinaison choisie pour en déduire l'enseignement technique de l'invention[19].

L'OEB a mis au point l'approche problème-solution pour garantir un examen objectif et compréhensible de l'activité inventive et pour éviter autant que possible une analyse rétrospective inacceptable (analyse *a posteriori*). Cette approche est également appliquée par l'IPI, le TF et le Tribunal fédéral des brevets. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois être justifié de s'en écarter conformément à la jurisprudence du TF[20].

Pour apprécier l'existence d'une activité inventive avec l'approche problème-solution, le domaine technique pertinent de l'invention à examiner est défini et la personne du métier de référence déterminée. Puis, il est établi ce que divulguent les revendications et les

[17] ATF 121 III 125, consid. 5b; ATF 123 III 485, consid. 2a.

[18] ATF 89 II 108, consid. 4.

[19] ATF 120 II 312, consid. 4b; TF 4C.52/2005 du 18.5.2005, consid. 2.1.

[20] ATF 138 III 111, consid. 2.2.

documents de l'état de la technique potentiellement pertinents au moyen d'une interprétation. Avec les informations ainsi acquises, il réalise ensuite l'examen en trois étapes :

1. **Détermination de l'état de la technique le plus proche** de l'invention revendiquée (cf. ch. 2.6.1.1, p. 107).
2. **Détermination du problème technique objectif** que résout l'invention revendiquée. Le problème technique objectif est déterminé sur la base des différences structurelles et fonctionnelles entre l'état de la technique le plus proche et l'invention revendiquée (cf. ch. 2.6.1.2, p. 107).
3. **Appréciation de l'évidence de l'invention revendiquée** compte tenu du problème technique objectif, de l'état de la technique le plus proche et d'autres documents de l'état de la technique (cf. ch. 2.6.1.3, p. 108).

2.6.1.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

Lors de la première étape de l'examen, l'état de la technique le plus proche est établi. Il s'agit d'un seul document de l'état de la technique qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l'invention revendiquée sur la base de la combinaison des caractéristiques divulguées. L'état de la technique le plus proche expose l'enseignement technique qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée.

L'état de la technique le plus proche devrait viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention revendiquée, ou au moins appartenir au même domaine technique ou à un domaine qui lui est étroitement lié.

Parmi les documents de l'état de la technique, plusieurs sont souvent considérés comme les plus proches ou tout aussi prometteurs. Le choix de celui servant de point de départ pour effectuer un développement conduisant à l'invention revendiquée est secondaire[21].

2.6.1.2 Détermination du problème technique objectif

L'approche problème-solution part du principe que toute invention repose sur un enseignement technique visant à résoudre un problème technique.

Le problème technique à résoudre est déterminé de manière objective lors de la deuxième étape de l'examen dans le cadre de l'approche problème-solution. À cette fin, les caractéristiques techniques distinctives entre l'état de la technique le plus proche et l'invention revendiquée sont d'abord étudiées, puis l'effet technique découlant des caractéristiques constatées est identifié.

[21] ATF 138 III 111, consid. 2.2.

Sur la base de l'effet technique découlant des caractéristiques distinctives, il peut alors formuler le problème technique objectif. Celui-ci est résolu par l'invention revendiquée qui modifie l'état de la technique le plus proche[22].

Le problème technique objectif doit parfois être considéré comme un assemblage de plusieurs « problèmes partiels ». Tel est le cas lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives, combinées entre elles, ne produit aucun effet technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par différents jeux de caractéristiques distinctives.

2.6.1.3 Appréciation de l'évidence de l'invention revendiquée

Lors de la troisième étape de l'examen dans le cadre de l'approche problème-solution, il est vérifié si l'invention est évidente et n'implique pas d'activité inventive. Il est ensuite apprécié si la personne du métier de référence (cf. ch. 2.4.2, p. 102) aurait déduit l'invention revendiquée ou l'enseignement technique visant à résoudre le problème technique objectif de l'état de la technique sans déployer une activité inventive ou créative.

Concrètement, il est examiné si au moins un document de l'état de la technique inciterait la personne du métier de référence à adapter l'état de la technique le plus proche pour parvenir à la même solution que l'invention.

Sans incitation correspondante dans l'état de la technique, il manque la preuve que la personne du métier aurait effectivement combiné les documents de l'état de la technique (état de la technique le plus proche et autres documents de l'état de la technique) et qu'elle n'aurait pas seulement pu trouver la solution proposée par l'invention au problème technique objectif dans l'état de la technique, mais qu'il l'aurait aussi effectivement trouvée (test *could-would*).

2.6.2 Activité inventive en cas d'invention mixte

Les règles ci-après s'appliquent aux revendications relatives à des inventions mixtes qui présentent à la fois des caractéristiques techniques et non techniques.

Lors de l'examen de l'activité inventive, toutes les caractéristiques qui ont un effet technique et qui contribuent ainsi au caractère technique de l'invention sont prises en considération.

L'appréciation de l'activité inventive ne porte pas sur les caractéristiques non techniques qui ne contribuent pas à résoudre un problème technique ni à compléter l'état de la technique. Dans le cadre de l'approche problème-solution, il est néanmoins possible de tenir compte des caractéristiques non techniques pour la formulation du problème technique objectif.

[22] ATF 144 III 337, consid. 2.2.1.

2.6.3 Indices de l'existence ou de l'absence d'une activité inventive

Si l'examen de l'activité inventive effectué conformément au ch. 2.6.1, p. 106, n'aboutit pas à un résultat clair, il est possible de s'appuyer à titre complémentaire sur certains indices et de s'en servir comme critères d'aide à la décision en cas de doute.

Les indices ci-après, par exemple, suggèrent une activité inventive :

- l'invention constitue un résultat surprenant[23], elle produit un effet technique inattendu ou aboutit à des propriétés particulièrement avantageuses;
- un préjugé technique tombe[24];
- l'invention satisfait pour la première fois un besoin qui existait de longue date[25];
- les tentatives antérieures de résoudre le même problème ont échoué[26];
- l'invention ne peut pas être réalisée sans de longs tâtonnements et implique un travail de recherche méthodique et persévérant[27];
- plusieurs étapes sont nécessaires pour parvenir à l'état de la technique le plus proche de l'invention;
- l'ancienneté de l'état de la technique le plus proche, alors même que l'état de la technique a sans cesse fait l'objet de recherches[28];
- une solution particulièrement simple à un problème très étudié.

Les indices ci-après, par exemple, suggèrent une absence d'activité inventive :

- l'enseignement d'un document antérieur est incomplet et l'invention représente au moins l'une des solutions possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de la personne du métier pour « combler cette lacune »;
- l'invention ne se distingue de l'état de la technique que par l'utilisation d'équivalents (mécaniques, électriques ou chimiques) bien connus;
- l'invention consiste simplement en une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les propriétés également connues de cette dernière.

3. Exposé

3.1 Généralités

L'art. 50 LBI dispose que l'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Pour ce faire, l'invention peut être divulguée à tout endroit des pièces techniques déposées initialement.

---

[23] ATF 138 III 111, consid. 2.3.3.

[24] ATF 102 II 370, consid. 2a; ATF 120 II 312, consid. 4c.

[25] ATF 69 II 188, consid. 4.

[26] ATF 69 II 188, consid. 4; ATF 120 II 312, consid. 4c.

[27] ATF 92 II 280, consid. 5; ATF 93 II 504, consid. 4e.

[28] ATF 57 II 613, consid. 4.

L'invention est exposée de manière à pouvoir être reproduite lorsque les indications figurant dans la demande de brevet donnent des instructions si claires et complètes que la personne du métier de référence (cf. ch. 2.4.2, p. 102) est en mesure de la réaliser avec succès en se fondant sur les informations et sur ses connaissances, ce qui signifie que l'effet visé peut être obtenu avec certitude et de manière répétée.

L'invention ne doit pas décrire tous les détails : par exemple, les éléments techniques évidents ne doivent pas être exposés explicitement. En revanche, les pièces techniques doivent donner suffisamment d'informations à la personne du métier pour qu'elle puisse réaliser l'invention en se fondant sur celles-ci et sur ses connaissances à la date de dépôt ou à la date de priorité sans faire preuve d'inventivité ni déployer des efforts déraisonnables[29].

L'exposé de l'invention doit être divulgué à la date de dépôt. Il ne peut pas être produit ultérieurement, étant donné que cela constituerait une modification irrecevable (cf. ch. 4.3.1, p. 115). L'absence d'exposé ou un exposé insuffisant conduit au rejet de la demande de brevet et constitue par ailleurs aussi un motif de nullité d'un brevet déjà délivré (art. 26 al. 1 let. b LBI).

L'art. 50*a* LBI et ses exigences spécifiques s'appliquent à l'exposé d'inventions portant sur de la matière biologique (cf. ch. 10.3, p. 159).

3.2 Exigences quant à l'exposé

Il résulte du libellé de l'art. 50 LBI que *la personne du métier de référence* doit pouvoir reproduire l'invention. L'exposé peut être considéré comme suffisant lorsqu'il semble *plausible* que la personne du métier soit capable de reproduire l'invention en pensant logiquement, sans rencontrer de difficulté excessive ni faire preuve d'activité inventive. Cet exposé suffisant est requis pour tout objet d'invention pour lequel l'accent est mis sur les caractéristiques « essentielles de l'invention », soit les caractéristiques nécessaires pour résoudre le problème.

L'exposé initial peut, le cas échéant, être complété avec des informations supplémentaires provenant d'un document publié avant la date de dépôt, même si aucune référence n'avait été faite à cette source auparavant, si ces informations faisaient partie des connaissances techniques connues à la date de dépôt (cf. ch. 2.4.2.1, p. 103). La référence à la source doit figurer dans la description.

L'art. 50 LBI précise que l'invention doit être exposée dans (l'ensemble de) la demande de brevet**.** En d'autres mots, il est possible de procéder à l'exposé non seulement dans la description ou les dessins, mais aussi dans les revendications (et l'abrégé). Ce dernier point pour autant que les revendications (et l'abrégé) aient été remis à la date de dépôt et fassent donc partie des pièces déposées initialement. L'exposé doit dans tous les cas être complet à la date de dépôt, même si des parties des pièces peuvent être produites ultérieurement.

Il arrive parfois, en particulier chez les demandeurs inexpérimentés, qu'une partie de l'exposé ne figure que dans l'abrégé initialement déposé. Comme l'abrégé d'un document

[29] ATF 144 III 337, consid. 2.2.2.

publié sert exclusivement à des fins d'information technique au sens de l'art. 55*b* LBI, une telle partie de l'exposé devrait aussi figurer dans la description.

Pour que l'exposé soit réputé suffisant, il faut aussi que les pièces techniques ne contiennent pas d'informations inexactes ou en contradiction avec les revendications.

En général, la définition d'une invention figurant dans une revendication ne suffit pas à elle seule à l'exposer suffisamment. Font exception les revendications formulées très concrètement et les inventions faciles à comprendre, par exemple des appareils de construction simple ou une composition de substances connues. La nécessité d'ajouter des indications dans la description dépend de la nature des caractéristiques des revendications. Si elles sont concrètes ou structurelles (p. ex. la température de fonctionnement d'un procédé de fabrication ou la forme des parties constitutives), il n'est pas indispensable, dans la majorité des cas, qu'elles soient assorties d'une explication; si, par contre, elles sont abstraites ou fonctionnelles, il faut en général en exiger un exemple concret dans la description.

Bien que l'art. 37 al. 3 OBI ne précise pas que l'exposé doit comporter un exemple de réalisation, ce dernier s'avère souvent nécessaire pour que l'exposé soit suffisant. Il suffit alors que soit fourni un exemple de réalisation pour toutes les revendications indépendantes et dépendantes qui englobent la forme d'exécution décrite. L'exemple de réalisation sert aussi de base à l'exposé de formes d'exécution des autres revendications dépendantes, pour autant que les modifications à apporter à l'exemple décrit ressortent de façon évidente de la description. Des règles supplémentaires s'appliquent aux exemples de réalisation dans le domaine de la chimie (cf. ch. 10.4, p. 161) et de la biotechnologie (cf. ch. 10.3, p. 159).

Les exigences quant à l'exposé dépendent de la catégorie de revendication (art. 52 LBI) :

- L'objet d'une revendication de produit est suffisamment exposé lorsque la personne du métier est à même de fabriquer ou d'obtenir le produit, ou de l'identifier, en se fondant sur les pièces techniques et sur ses connaissances. Des règles supplémentaires s'appliquent aux demandes dans le domaine de la chimie (cf. ch. 9.3, p. 148) et de la biotechnologie (cf. ch. 10.3, p. 159).
- Un procédé revendiqué n'est suffisamment exposé que si la personne du métier peut comprendre et exécuter les étapes déterminantes en se fondant sur les pièces et sur ses connaissances. S'il s'agit d'un procédé de fabrication, les matériaux de départ et le produit final doivent aussi être reconnaissables, de même que l'état initial et l'état final pour un procédé de traitement.
- Les revendications d'autres catégories (utilisation et application) représentent des revendications équivalentes soit de produit, soit de procédé; elles doivent donc être traitées en conséquence.

3.2.1 Problème et solution dans la description

L'art. 37 al. 1 let. a OBI précise que la description, de préférence dans son introduction, expose l'invention en des termes permettant ensuite la compréhension du problème technique et celle de la solution à ce problème (par la personne du métier de référence). La description ne doit donc pas impérativement expliciter le problème et la solution, mais peut aussi les exposer de manière implicite.

Par « exposer », il ne faut pas encore comprendre l'exposé à proprement parler. Un bref commentaire sur le but de l'invention et sur les mesures prises pour l'atteindre suffit. Par « introduction », il ne faut en aucun cas entendre uniquement le premier paragraphe de la description, mais l'ensemble du texte jusqu'aux explications détaillées.

Conformément à l'art. 37 al. 1 let. b et c OBI, l'introduction indique, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieur. Elle indique en outre, pour autant qu'il soit possible de le faire avec des moyens raisonnables, l'état de la technique antérieur (le cas échéant, au moyen de citations de documents qui le reflètent) qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport sur l'état de la technique et l'avis documentaire y relatif ainsi qu'à l'examen quant au fond de la demande de brevet.

3.2.2 Définition de l'invention dans la description

Les revendications définissent l'invention (art. 51 LBI). *Il n'est dès lors pas prescrit* que la description comprenne une définition de l'invention. Les revendications doivent cependant se fonder sur la description (cf. ch. 5.2.3, p. 120).

Si les objets sur lesquels porte l'invention sont indiqués dans l'introduction de la description (p. ex. « L'invention concerne… »), cette mention ne doit pas encore être considérée comme la définition de l'invention, mais plutôt comme une détermination du domaine technique dans lequel s'inscrit l'invention. Toutefois, elle ne doit pas être en contradiction avec les revendications, par exemple en ce qui concerne la catégorie de la revendication.

Si la description contient explicitement une définition de l'objet de l'invention, celle-ci doit correspondre quant au fond (mais pas impérativement dans la formulation) à la revendication concernée et être complète. En cas de doute, un renvoi à une revendication indépendante peut être utile.

Les demandes de brevet où le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé dans les revendications indépendantes ne sont pas interdites en tant que telles. La responsabilité de la version des pièces techniques, notamment des revendications, incombe au demandeur.

3.3 Caractéristiques dans les revendications qui nécessitent une interprétation

Pour que l'exposé soit réputé suffisant, il faut aussi que les caractéristiques dans les revendications qui nécessitent une interprétation soient expliquées dans la description afin que la personne du métier comprenne la délimitation de l'invention telle qu'elle ressort des revendications (art. 51 al. 3 LBI). Sont considérées comme nécessitant une interprétation les caractéristiques qui ne sont pas suffisamment claires à elles seules.

Si la description comporte des définitions de notions apparaissant dans les revendications, ces définitions doivent être compréhensibles et évidentes pour la personne du métier. La description ne doit pas contenir de définitions arbitraires de notions, notamment celles figurant dans une revendication indépendante. Est considérée comme arbitraire toute définition qui modifie le sens communément attribué à une notion dans un domaine

technique en l'élargissant ou en le déplaçant, de sorte qu'elle conduit à des erreurs d'interprétation des revendications.

Quand une notion possède plusieurs sens possibles, il est permis d'en retenir un dans une définition, par exemple « l'expression métal léger s'applique à tout métal dont la densité est inférieure à 5 g/cm^3 ».

Concernant la terminologie, il faut veiller à ce que les termes communément admis soient utilisés et que la terminologie employée dans la demande de brevet soit uniforme (art. 35 al. 7 OBI) :

- L'utilisation d'expressions techniques généralement reconnues dans le domaine considéré est admise. Les termes moins communs, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, peuvent être acceptés s'ils sont définis de manière appropriée. De même, les expressions d'origine étrangère sont autorisées s'il n'existe aucun terme courant équivalent dans la langue de la procédure.
- Afin de permettre une interprétation correcte des revendications, la terminologie utilisée dans la description doit correspondre à celle des revendications. Ce principe n'implique cependant pas l'utilisation systématique des mêmes mots. En effet, une revendication peut contenir des termes génériques ou des notions plus générales par rapport à un exemple très spécifique. Il est également possible *d'*utiliser des synonymes connus de la personne du métier, pour autant que leur utilisation ne soit source d'aucune ambiguïté. Il est par contre interdit d'utiliser la même désignation pour diverses parties, ou de l'utiliser à un endroit comme terme générique et à un autre comme terme spécifique désignant une seule partie.

4. Pièces techniques modifiées

4.1 Généralités

Au cours de la procédure de délivrance, le demandeur a plusieurs occasions d'apporter des modifications aux pièces techniques (cf. Partie 2, ch. 3.4.8, p. 50) en suivant les règles ci-après. Conformément à l'art. 58 al. 2 LBI, les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière telle que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu; autrement dit, l'objet de la demande de brevet ne peut pas être étendu par les modifications. L'art. 84 al. 5 OBI et l'art. 104 al. 5 OBI prévoient en outre que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche, à moins qu'ils ne soient liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des objets non recherchés en application de l'art. 91 OBI.

Le contenu de la demande de brevet initiale est ce que la personne du métier de référence (cf. ch. 2.4.2, p. 102) doit déduire directement et sans ambiguïté des pièces techniques déposées initialement (art. 74 OBI, cf. Partie 2, ch. 3.4.1, p. 48) à la date de dépôt (cf. Partie 2, ch. 2.2, p. 44).

Quand les pièces techniques sont modifiées au stade de l'examen quant au fond, le demandeur doit en déposer une nouvelle version dans laquelle les modifications par rapport à la version en vigueur devraient être consignées (art. 104 al. 3 OBI).

Lorsque les pièces techniques sont modifiées quant au fond, notamment les revendications reformulées, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement l'objet redéfini a été exposé (art. 104 al. 6 OBI).

Concernant les objets non couverts par la recherche, l'art. 84 al. 5 OBI et l'art. 104 al. 5 OBI s'appliquent, ainsi que l'art. 91 al. 3 OBI et l'art. 92 al. 4 OBI dans le cas d'un rapport partiel. En conséquence, les revendications doivent, le cas échéant, être limitées aux objets recherchés (cf. ch. 4.3.3, p. 118). L'art. 91 al. 3 OBI et l'art. 92 al. 4 OBI sont interprétés, par analogie avec l'art. 84 al. 5 OBI et l'art. 104 al. 5 OBI, en ce sens que seuls sont admissibles les objets couverts par la recherche ou liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions ayant fait l'objet de la recherche de manière à former un seul concept inventif général.

4.2 Pièces techniques déposées initialement

Les pièces techniques déposées initialement sont celles qui justifient la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet (art. 74 OBI).

Les revendications déposées initialement qui ont été biffées en raison du non-paiement de la taxe de revendication en font également partie. Leur objet peut en règle générale être revendiqué à nouveau jusqu'à la fin de l'examen. Par contre, les passages biffés dans la description qui étaient déjà biffés dans les pièces déposées initialement sont considérés comme inexistants, même s'ils sont encore lisibles.

Concernant la langue : il peut arriver que les pièces techniques déposées initialement ne soient pas rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais. Dans ce cas de figure, la traduction dans une langue officielle ou en anglais produite ultérieurement est utilisée, et il est supposé que cette traduction corresponde à la version originale dans l'autre langue. En cas de doutes fondés (p. ex. traduction beaucoup plus longue que la version originale), une traduction certifiée peut être demandée (art. 3 al. 8 OBI). Pour des informations générales sur la langue de la procédure, notamment si les pièces techniques sont rédigées en anglais, cf. Partie 1, ch. 5.8, p. 33).

4.3 Admissibilité matérielle de modifications

Les deux conditions suivantes doivent être remplies pour que les modifications et ainsi la demande de brevet dans sa version modifiée soient recevables :

- les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58 al. 2 LBI, art. 84 al. 4 OBI et art. 104 al. 4 OBI), et
- les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche, à moins qu'ils ne soient liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général; elles ne doivent pas non plus porter sur des objets non recherchés en application de l'art. 91 OBI (art. 84 al. 5 OBI et art. 104 al. 5 OBI).

4.3.1 Modifications de la description

La mention ultérieure de faits qui étaient déjà connus dans la description et qui sont en relation avec l'exposé de l'invention est autorisée; ce principe est également valable quand il n'est pas fait initialement allusion à cette source, mais, dans ce cas, la référence à la source doit être incluse dans la description. Toutefois, l'IPI peut alors exiger la preuve que ces faits étaient connus à la date de dépôt (art. 8 OBI). Par exemple, l'objection selon laquelle un exposé est insuffisant peut être levée moyennant l'adjonction du passage suivant : « Le matériau de départ peut être obtenu selon la méthode décrite dans le brevet allemand... ».

Lorsque les pièces initiales contiennent seulement une référence à un autre écrit ne faisant pas partie des documents déposés à l'appui de la demande de brevet, cet écrit n'est utilisable pour fonder une modification ultérieure d'une revendication que s'il était publié à la date du dépôt et que la référence est explicite et sans équivoque (p. ex. « l'alliage décrit dans l'exemple 6 du brevet suisse... »).

Les modifications de la description portant sur des caractéristiques dans les revendications qui nécessitent une interprétation sont équivalentes à des modifications des revendications.

L'intégration ou l'exclusion de faits qui modifient le contenu informatif, par exemple l'ajout, la modification ou la suppression d'informations, ne sont pas autorisées. Par conséquent, un exposé qui manquait initialement ne peut pas être produit après la date de dépôt. Le demandeur doit renoncer à compléter l'exposé, sinon l'IPI rejettera la demande de brevet (art. 104 al. 7 et 8 OBI).

4.3.2 Modification des revendications

Établissement d'une nouvelle revendication indépendante

L'objet de l'invention défini dans une nouvelle revendication indépendante (d'une catégorie identique ou différente de celle des revendications initiales) doit être exposé dans les pièces initiales dans la combinaison revendiquée de toutes ses caractéristiques. Il doit donc apparaître dans ces pièces avec ses caractéristiques de définition, c'est-à-dire correspondre quant au fond, faute de quoi la nouvelle revendication indépendante n'est pas admise.

Établissement d'une nouvelle revendication dépendante

Une revendication dépendante admissible est toujours d'une portée limitée par rapport à la revendication indépendante ou dépendante qui l'englobe. L'objet de cette nouvelle revendication doit être exposé dans les pièces initiales dans la combinaison revendiquée de toutes ses caractéristiques et compte tenu de la dépendance.

4.3.2.1 Généralisations (revendications élargies)

Sont considérés comme élargissements notamment le remplacement d'une notion par une autre plus large, la suppression d'une caractéristique, l'élargissement d'un domaine et l'adjonction d'un membre à une alternative.

Dans les deux derniers cas, la nouvelle valeur limite ajoutée ou le membre ajouté doivent toujours être justifiés par les pièces déposées initialement; une indication rédigée d'une manière générale quant à un élargissement possible ne suffit pas. Par exemple, l'indication

« de préférence à plus de 100° C» (dans le contexte approprié de la description) peut justifier la suppression de la caractéristique « à des températures excédant 100° C» dans une revendication, mais cette dernière expression ne saurait y être remplacée par « à des températures excédant 80° C».

Lorsqu'une modification d'une revendication a pour but de préciser cette dernière ou de lever une contradiction, elle est admise, pour autant qu'elle n'implique pas l'élargissement de l'exposé.

Élargissement d'une revendication indépendante

Si nécessaire, une revendication indépendante peut être élargie lorsque cela est nécessaire et possible dans le cadre de l'exposé pour inclure toutes les formes d'exécution initialement prévues ou pour éliminer des désaccords avec la description. On peut procéder à l'élargissement en remplaçant une notion restrictive par une notion plus générale pertinente ou en la supprimant; une variante non englobée jusqu'alors peut aussi être ajoutée sous la forme d'une alternative (p. ex. « métal léger ou laiton » au lieu de « métal léger » tout court).

Lorsque la modification à la suite du remplacement ou de la suppression d'une caractéristique d'une revendication ne remplit pas au moins l'un des critères suivants, elle contrevient nécessairement à l'art. 84 al. 5 OBI :

i) la caractéristique remplacée ou supprimée n'a pas été déclarée essentielle dans l'exposé initialement déposé,

ii) la personne du métier reconnaîtrait directement et sans ambiguïté que la caractéristique, en tant que telle, n'est pas indispensable au fonctionnement de l'invention, compte tenu du problème technique qu'elle est censée résoudre, et

iii) la personne du métier reconnaîtrait que le remplacement ou la suppression ne nécessite pas l'adaptation d'une ou de plusieurs caractéristiques (le remplacement ou la suppression ne modifient pas l'invention en tant que telle).

Cependant, même si les critères susmentionnés sont remplis, il convient de noter qu'une revendication indépendante ne peut être élargie par la suppression sans remplacement d'une caractéristique que s'il existe, dans les pièces techniques de la demande, une base de divulgation directe et sans ambiguïté pour la combinaison de caractéristiques qui en résulte.

L'élargissement d'une revendication indépendante par la suppression d'une caractéristique ou par l'introduction d'une notion plus générale est également admissible lorsque le demandeur rend vraisemblable que la caractéristique en question n'est pas essentielle à la solution du problème; ce problème doit toutefois figurer dans les pièces initiales (art. 37 al. 1 let. a OBI) et ne doit pas avoir été modifié.

La caractéristique supprimée ou élargie dans une revendication indépendante peut faire également pour elle-même l'objet d'une nouvelle revendication dépendante.

Élargissement d'une revendication dépendante

L'élargissement d'une revendication dépendante dans le cadre de la revendication indépendante à laquelle elle est subordonnée est admis. Lors d'un élargissement par

adjonction de membres supplémentaires à une alternative ou par l'extension d'un domaine de paramètre par déplacement d'une valeur limite, c'est la règle ci-dessus qui s'applique.

4.3.2.2 Suppression de revendications

La suppression de revendications est en principe admise. Toutefois, il doit subsister au moins une revendication dans la demande de brevet.

4.3.2.3 Spécifications (revendications limitées)

La limitation par suppression d'au moins un membre d'une alternative est admise. Toutefois, lorsque plusieurs caractéristiques sont simultanément présentes sous la forme d'une alternative dans la même revendication, il faut alors examiner si la ou les combinaisons restante(s) après la suppression étaient exposées initialement[30].

La limitation par adjonction ou spécification d'une caractéristique doit toujours être couverte par un exposé correspondant : au moins une des formes d'exécution prévues initialement doit encore tomber sous la revendication limitée, et la caractéristique nouvellement introduite ou spécifiée et, par conséquent, la nouvelle délimitation doivent être déductibles de ce qui était exposé initialement. En particulier, il faut que les nouvelles valeurs limites puissent être tirées de la description (en particulier des exemples).

Les limitations d'une revendication ci-après peuvent être admises à titre exceptionnel :

Un *disclaimer* peut être admissible :

- s'il était exposé initialement, ou
- si tant l'objet à exclure que l'objet restant étaient exposés initialement.

Un *disclaimer* peut être admissible également s'il sert :

- à rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à l'état de la technique au sens de l'art. 7 al. 3 LBI; ou
- à rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite au sens de l'art. 7 al. 2 LBI; ou
- à exclure un objet qui n'est pas brevetable, en vertu de l'art. 1 LBI, pour des raisons non techniques ou qui est exclu de la brevetabilité au titre des art. 1*a*, 1*b* ou 2 LBI; ou
- à délimiter l'objet d'une demande scindée par rapport à la demande mère limitée.

4.3.2.4 Déplacement de l'objet de la demande

Une modification de la catégorie de revendication présuppose que l'exposé initial s'étend également à l'objet de la nouvelle revendication. Une telle modification équivaut, dans certains cas, à un élargissement (p. ex. lors du remplacement d'une revendication de procédé par une revendication de produit) et, dans d'autres cas, à une limitation; on appliquera donc par analogie les règles susmentionnées.

[30] TF du 5.10.1976, cf. FBDM 1977 I 53, consid. 3d et 4.

Un déplacement de l'objet de l'invention à l'intérieur de la même catégorie de revendication intervient si certaines caractéristiques sont remplacées par d'autres ou par des caractéristiques de nature différente (p. ex. lorsque, dans une revendication de procédé, un domaine de température est remplacé par un autre ou la température de traitement par une durée de traitement). Pour les nouvelles caractéristiques, il est impératif que l'exposé ne contienne aucune ambiguïté. Il faut en outre avoir à l'esprit que, dans la plupart des cas, il y a simultanément élargissement (p. ex. par suppression des données relatives à la température de traitement) et limitation (p. ex. par mention d'une durée du traitement); à ce moment-là, les règles susmentionnées s'appliquent de manière cumulative.

4.3.2.5 Subordinations modifiées

La subordination d'une revendication est modifiable, directement ou indirectement, par le changement soit de la subordination elle-même, soit d'une revendication mentionnée dans la subordination. Dans les deux cas, il faut traiter la revendication modifiée comme si toutes les caractéristiques incluses dans la subordination et celles de la partie caractérisante étaient formulées explicitement dans la revendication.

Les indications à fournir le cas échéant (art. 84 al. 2 et art. 104 al. 6 OBI; art. 13 PA) doivent également inclure les subordinations modifiées.

En cas de subordination multiple, on applique en général les règles suivantes :

- Dans une subordination cumulative**,** la suppression d'une revendication dépendante représente un élargissement qui est en principe admis lorsque la forme d'exécution (généralisée) qui en résulte a été exposée initialement; l'introduction d'une revendication dépendante constitue une limitation qui sera examinée comme l'ajout ou la précision d'autres caractéristiques.
- Dans une subordination alternative**,** la suppression d'un terme de l'alternative constitue une limitation non problématique; par contre, l'introduction d'une revendication dépendante dans l'alternative est considérée comme l'élargissement d'une revendication dépendante.

4.3.3 Objets non couverts par la recherche

L'art. 84 al. 5 OBI et l'art. 104 al. 5 OBI précisent que les revendications modifiées après la réception du rapport sur l'état de la technique ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche, à moins qu'ils ne soient liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions couvertes par la recherche de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des objets non recherchés en application de l'art. 91 OBI. L'ajout d'une caractéristique non couverte par la recherche dans le but de surmonter une objection est admis à condition que l'unité avec la revendication initiale soit préservée (même effet technique). Une telle revendication doit faire l'objet de recherches additionnelles (cf. ch. 7.2, p. 142).

Conformément à l'art. 91 al. 3 OBI et à l'art. 92 al. 4 OBI, les revendications ne doivent comprendre que des objets couverts par la recherche. Si les objets revendiqués ne sont pas couverts par la recherche (cf. Partie 5, ch. 3, p. 82, et ch. 4, p. 85), l'IPI invite le demandeur, après le début de l'examen quant au fond, à limiter les revendications aux objets couverts

par la recherche. S'il s'avère que les motifs qui ont conduit à ne pas réaliser de recherche sur certaines revendications n'étaient pas justifiés, ces revendications feront l'objet de recherches additionnelles (cf. ch. 7.2, p. 142).

5. Revendications

5.1 Généralités

Toute demande de brevet doit contenir une ou plusieurs revendications. Les revendications (indépendantes) définissent l'invention et déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1 et 2 LBI).

Les revendications doivent :

- comprendre les caractéristiques techniques de l'invention (art. 40 al. 1 OBI),
- être rédigées de manière claire et aussi concise que possible et se fonder sur la description (art. 40 al. 2 OBI), et
- se limiter chacune à une seule invention (art. 52 al. 1 LBI).

Une définition aussi claire que possible est souhaitable, étant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications (art. 51 al. 2 LBI).

5.2 Forme et contenu des revendications

Les exigences que doivent remplir les revendications sont mentionnées à l'art. 40 OBI (cf. aussi Partie 2, ch. 3.4.5, p. 49).

5.2.1 Caractéristiques techniques

Les revendications doivent indiquer les « caractéristiques techniques de l'invention » (art. 40 al. 1 OBI), ce qui signifie que les caractéristiques essentielles à l'invention doivent être de nature technique. Cette exigence ne veut pas dire pas que seules les caractéristiques structurelles sont admissibles. Des caractéristiques fonctionnelles ou des indications de but, par exemple, peuvent aussi être appropriées dans certaines circonstances pour définir l'invention. Toute indication sur les avantages commerciaux ou toute autre indication qui ne contribue en rien à l'exécution technique de l'invention est cependant interdite.

Les caractéristiques dont la signification technique est susceptible de changer au cours de l'existence du brevet (p. ex. la description d'éléments concernant un produit disponible dans le commerce en indiquant son nom de marque ou de produit) sont en général interdites.

5.2.2 Clarté et concision des revendications

L'exigence de revendications rédigées de manière claire et aussi concise que possible (art. 40 al. 2 OBI) s'applique aussi bien aux revendications dans leur ensemble qu'à chaque revendication prise individuellement.

En principe, les revendications ne doivent contenir aucune indication pouvant être supprimée sans modifier la portée de la revendication en question. On évitera donc les répétitions superflues.

L’exigence de concision des revendications vise en premier lieu à préserver leur lisibilité et leur clarté.

5.2.3 Revendications fondées sur la description

Les revendications doivent se fonder sur la description (art. 40 al. 2 OBI). Par conséquent, la demande de brevet doit contenir des indications qui permettent de réaliser l’invention dans tout le domaine revendiqué.

Les revendications sont fondées sur la description lorsque l’objet de chaque revendication se base sur la description et que l’étendue des revendications ne s’étend pas au-delà du périmètre justifié par les pièces techniques. En particulier, une caractéristique technique mise en évidence comme caractéristique essentielle de l’invention dans la description doit aussi faire partie des revendications indépendantes correspondantes.

Un degré de généralisation approprié de manière à inclure les variations, les équivalences et les possibilités d’utilisation est admis : les revendications larges de brevet ne sont pas exclues *per se* par l’art. 40 al. 2 OBI.

L’exigence de revendications fondées sur la description est étroitement liée à celle de la suffisance de l’exposé (cf. ch. 3, p. 107).

5.2.4 Formulation en une phrase

En règle générale, chaque revendication doit être formulée en une seule phrase. Bien qu’aucune exigence légale n’existe à ce sujet, on ne s’écartera pas sans motif de cette forme qui est, d’expérience, la plus appropriée pour une définition univoque, autrement, on risque de nuire à la clarté de la définition de l’invention (art. 40 al. 2 OBI).

5.2.5 Structure

S’il y a lieu, les revendications indépendantes doivent s’articuler en deux parties au moyen d’une formulation telle que « caractérisé par », à savoir un préambule et une partie caractérisante (art. 40 al. 3 OBI). Le préambule mentionne les caractéristiques qui sont déjà connues dans l’état de la technique. La partie caractérisante indique les caractéristiques que l’invention apporte à l’état de la technique. Toutefois, la clarté de la revendication ne doit pas pâtir de la structure choisie. Pour la définition de l’invention, l’ensemble des caractéristiques est déterminant, indépendamment de ladite subdivision.

Il est permis de présenter les revendications sous une forme structurée, en fonction des caractéristiques, dans la mesure où cela contribue à les rendre plus explicites et mieux ordonnées. C’est pourquoi la structuration ne doit pas être poussée trop loin. Il importe qu’elle se justifie par le contenu de la revendication et qu’elle se rapporte à des caractéristiques de même nature (p. ex. les étapes successives d’un procédé en a, b, c). Étant réservés à la numérotation des revendications, les chiffres arabes ne sont pas autorisés pour la subdivision.

5.2.6 Indications sur la description et les dessins

En principe, les revendications ne doivent pas contenir de renvoi à la description ou aux dessins (art. 40 al. 5 OBI).

Un renvoi à la description est en règle générale interdit, car il est toujours possible et raisonnable de répéter dans une revendication ce qui est écrit dans la description, y compris des formules, des tableaux, etc. En revanche, il est permis de renvoyer, dans la description, à des revendications déterminées.

Des renvois aux dessins ne sont admissibles dans les revendications que si une description par des mots (ou à l'aide d'une formule) n'est pas possible ou pas raisonnable. Ainsi, une invention peut contenir une forme spéciale qui est représentée dans les dessins, mais qu'il n'est pas facile de décrire avec des mots. Une référence n'est toutefois admise que sous une forme déterminée et obligatoire (p. ex. « tel que représenté dans la figure… »), et non pas sous une forme vague (p. ex. « approximativement tel que représenté dans la figure… »).

Dans les deux cas ci-dessus, le demandeur doit prouver qu'une définition dépourvue de tels renvois est impossible. C'est souvent le cas pour les inventions chimiques (cf. ch. 9.5, p. 149) et biotechnologiques (cf. ch. 10.6, p. 163).

5.2.7 Signes de référence

Les signes de référence ne sont autorisés qu'entre parenthèses (art. 40 al. 6 OBI). On ne les exigera que si la compréhension des liens entre les caractéristiques de la revendication et les parties correspondantes des dessins s'en trouve facilitée. Néanmoins, la revendication doit demeurer compréhensible sans ces signes, et son sens ne pas changer, si on la lit sans eux.

Une référence supplémentaire à la figure dans laquelle se trouve le signe de référence est autorisée, par exemple « (14 – figure 2) ». Par contre, il n'est pas admissible d'ajouter d'autres expressions, telles que « moyens de fixation (vis 8, clou 9) » entre parenthèses, car l'on ne sait pas exactement s'il s'agit de caractéristiques propres, et la définition de l'invention ne serait ainsi plus univoque.

5.3 Types de revendications

Une invention peut en principe porter sur un procédé ou un objet (cf. ch. 5.3.1, p. 121). L'invention doit être définie dans une ou plusieurs revendications indépendantes, notamment les formes d'exécution de l'invention dans des revendications dépendantes (cf. ch. 5.3.2, p. 127).

5.3.1 Catégories de revendication et types fondamentaux

L'art. 52 al. 1 LBI énumère de manière exhaustive les catégories possibles de revendications *(catégories de revendications)*. Par conséquent, les types d'inventions suivants sont admissibles :

a) un procédé;

b) un produit, un moyen pour la mise en œuvre d'un procédé ou un dispositif;

c) une application d'un procédé;

d) une utilisation d'un produit.

Toute autre catégorie est interdite : chaque invention définie dans une revendication doit pouvoir être attribuée à l'une de ces catégories. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser des désignations différentes dans la définition de l'invention, pour autant que la catégorie soit explicite; par exemple, pour l'expression « méthode pour la fabrication de… », il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un procédé.

De ces catégories de revendications se dégagent deux types de base :

- les revendications portant sur une chose (produits, moyens pour la mise en œuvre d'un procédé, dispositifs, matières, substances);
- les revendications portant sur une activité (procédés et leurs applications).

Les revendications d'utilisation d'un produit appartiennent la plupart du temps au deuxième groupe (« équivalentes à des procédés »), mais peuvent aussi être « équivalentes à des produits » selon la formulation concrète.

Lorsque plus d'une catégorie de revendication convient pour définir l'invention, le demandeur est en principe libre de choisir. Il n'a cependant pas le droit de tirer profit de cette liberté pour contourner un motif d'exclusion de la brevetabilité en présentant une revendication d'une autre catégorie. Par exemple, il n'est pas autorisé de rendre brevetable un procédé médical qui ne peut pas être breveté seulement par transformation en une utilisation correspondante. Les pièces techniques déposées initialement doivent exposer la catégorie d'invention choisie. Les revendications de chaque catégorie peuvent se présenter sous forme de revendications (dites) secondaires (cf. ch. 5.3.2.1, p. 127).

Les critères supplémentaires suivants pour les diverses catégories s'appliquent en plus des règles générales applicables aux revendications :

5.3.1.1 Revendications de procédé

Définition

Une revendication de procédé décrit un processus faisant intervenir la composante temps, et dans lequel un point de départ, un point d'arrivée et la démarche à suivre doivent être pour le moins implicitement reconnaissables. La définition d'une revendication de procédé est incomplète lorsque ces trois éléments ne sont pas tous reconnaissables par la personne du métier.

Selon le résultat du procédé, on distingue :

- Les procédés aboutissant à un produit matériel, soit les procédés de fabrication et les procédés de travail; pour les procédés de fabrication (et uniquement pour ces derniers !), l'étendue de la protection s'étend également au produit direct de ce procédé (art. 8*a* al. 1 LBI). Si le produit matériel auquel aboutit le procédé est de la matière biologique, l'effet du brevet s'étend aux produits résultant de la multiplication de cette matière, pour autant que ceux-ci présentent les mêmes propriétés (art. 8*a* al. 2 LBI).

- Les procédés qui n'aboutissent pas à un résultat matériel, tels que les analyses, les mesures et les procédés analogues.
- Les procédés de mise en action d'un dispositif.

Critères d'examen

La définition du procédé doit contenir les caractéristiques techniques essentielles à l'invention; cette définition peut également comprendre des caractéristiques fonctionnelles décrivant par exemple le but d'un traitement (p. ex. procédé de calibrage afin qu'un instrument puisse remplir une fonction déterminée). La définition peut comprendre, en plus des caractéristiques techniques, également des caractéristiques non techniques.

On acceptera une revendication de procédé qui définit uniquement le principe de fonctionnement d'un dispositif dans la mesure où elle est formulée clairement et la catégorie de revendication identifiable sans équivoque.

Les procédés qui se rapportent à la fabrication de produits déterminés à partir de matières premières quelconques et d'une manière quelconque ne contiennent pas les trois éléments indispensables de la définition. Des revendications de produits correspondants viendront les remplacer.

Les « procédés de mise en action » requièrent une attention particulière :

- Par la force des choses, une revendication pour un « procédé de mise en action d'un dispositif » contient *aussi bien* des caractéristiques de dispositif *que* des caractéristiques de procédé, l'accent étant toutefois nettement mis sur ces dernières. Si des caractéristiques de dispositif ou des caractéristiques de procédé font défaut, il ne sera pas possible de revendiquer un procédé de mise en action. Il faudra alors formuler une revendication de procédé ou une revendication de dispositif.
- Lorsqu'une revendication indépendante formulée comme première ou unique revendication a pour objet un procédé de mise en action d'un dispositif, ce dernier doit être connu, du moins dans son principe. Dans le cas contraire, la définition de l'objet de l'invention est incomplète et la revendication ambiguë dans son ensemble.
- Les caractéristiques du dispositif peuvent se limiter à une désignation générale et compréhensible de celui-ci (« procédé de mise en action d'un moteur Diesel… »). Les caractéristiques du procédé figurent généralement dans la partie caractérisante. Les étapes du procédé ne doivent pas être indépendantes du dispositif mentionné dans la revendication, mais se dérouler sur ce dernier.
- Les procédés de mise en action sont souvent formulés sous forme de revendications secondaires : en règle générale, les caractéristiques de dispositif sont reprises avec le renvoi; il n'est donc pas nécessaire de les reprendre de manière explicite dans la définition de l'invention.

5.3.1.2 Revendications d'application

Définition

La définition d'une « application d'un procédé » comprend la description de ce procédé, la mention du domaine d'application ou du but visé et, à titre facultatif, d'autres caractéristiques de l'application. Cette définition doit donc répondre aux questions suivantes : quel est le

procédé appliqué ? Dans quel domaine est-il appliqué ? Les revendications d'application sont formulées la plupart du temps sous la forme de revendications secondaires, car il est difficile de caractériser en soi le procédé appliqué.

Critères d'examen

La notion d'« application » présuppose que le procédé est spécifié, c'est-à-dire que la revendication doit être limitée à l'une des applications possibles. Si tel n'est pas le cas, la revendication ne couvre pas une application, mais bien une fois encore l'ensemble du procédé.

En plus de l'indication du procédé et du domaine d'application, la revendication peut comprendre d'autres caractéristiques de l'application. Il est impératif que celles-ci soient appropriées à la définition d'une invention de cette catégorie. Dans la mesure où il n'y a pas de contradiction avec les autres caractéristiques, aucune objection ne sera faite quant à l'absence de lien technique entre ces particularités et l'application revendiquée.

La notion d'application peut recouvrir les cas suivants :

- Procédé défini de manière générale : indication du domaine d'application (p. ex. « 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour… ».
- Spécification du produit de départ d'un procédé de fabrication ou de l'état de départ d'un procédé de travail (p. ex. « 1. Procédé de fabrication de plaques en matériaux fibreux... », « 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour fabriquer des plaques en laine de bois »).
- Inclusion soit d'une étape préliminaire d'un procédé (c'est-à-dire l'application à des produits obtenus d'une certaine manière), soit d'une étape ultérieure (c'est-à-dire l'application à des produits soumis à un traitement ultérieur déterminé); cependant, s'il y a adjonction à la fois d'étapes préliminaires et d'étapes ultérieures, en d'autres termes, si le procédé ne constitue plus qu'une étape intermédiaire du tout, ce dernier ne sera plus considéré comme une application du procédé. Il s'agit alors plutôt de deux procédés devant être examinés quant à leur lien technique.
- Report dans un autre domaine, précisé également, du procédé défini dans la revendication précédente pour un domaine d'application déterminé.

5.3.1.3 Revendications portant sur un objet

Définition

Une revendication portant sur un objet (appelée en général « revendication de produit » ou « revendication de dispositif ») définit toujours un objet matériel par sa composition ou sa structure, ses composants, ses propriétés ou ses fonctions.

L'art. 52 al. 1 let. b LBI énumère les choses suivantes :

- les produits : en font partie les substances et les compositions, mais aussi les produits tels que les feuilles ou les plaques;
- les dispositifs : il est possible de distinguer ceux pouvant passer de l'état de repos à un état de marche (p. ex. machines) de ceux existant uniquement à l'« état de repos » (p. ex. dispositifs de support);

- les moyens pour la mise en œuvre d'un procédé : il s'agit de produits définis par leur composition (p. ex. alliages) ou d'objets définis par leur structure (p. ex. dispositifs, formes) qui sont conçus ou pour le moins indiqués pour l'exécution d'un procédé.

Critères d'examen

Les caractéristiques doivent être parfaitement constatables sur l'objet lui-même. Il peut également s'agir de caractéristiques de fabrication, si elles sont reconnaissables sur le produit fini (p. ex. « soudé »), ce qui ne signifie pas que chaque caractéristique est forcément visible. Cela est notamment valable pour les inventions de substances chimiques ou pour les *product by process claims* (cf. ch. 9.5.1, p. 149).

Les produits peuvent également être définis par des propriétés mesurables (point de fusion des composés chimiques, dureté de l'acier, résistance électrique). Il faut que le type de mesure soit évident pour la personne du métier ou qu'il ressorte des pièces techniques.

Les dispositifs peuvent contenir, en plus des caractéristiques structurelles, des caractéristiques fonctionnelles lorsqu'il s'avère impossible de définir l'invention par un autre moyen sans qu'elle subisse de limitation. Les caractéristiques fonctionnelles peuvent porter sur un procédé, un effet ou un déroulement (p. ex. une caractéristique de mise en action d'un dispositif), mais définissent toutefois les caractères d'un objet. Même quand une telle caractéristique est définie à l'aide d'un verbe, il ne doit y avoir aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'une revendication de produit et non pas d'un procédé.

De brèves indications de but sont admissibles dans les revendications de produit. Elles n'impliquent pas que l'objet est revendiqué uniquement pour ce but précis, mais qu'il doit être approprié en vue d'atteindre celui-ci. Les indications de finalité peuvent être rattachées aux diverses pièces d'un dispositif si elles définissent des fonctions impliquant certains caractères desdites pièces (p. ex. « un moyen pour produire des impulsions électriques »).

Les règles suivantes s'appliquent aux revendications ayant pour objet un moyen pour la mise en œuvre d'un procédé :

- Si une telle revendication n'est pas formulée comme revendication secondaire, le texte de la revendication explicitera clairement par quel moyen ce dispositif/produit est spécialement adapté à l'exécution de ce procédé.
- Une revendication secondaire d'un moyen d'exécution ne spécifiera pas la revendication de procédé, autrement dit la revendication de procédé peut déjà contenir toutes les caractéristiques du moyen pour la mise en œuvre. Si cela s'avère nécessaire pour la définition de l'invention, les caractéristiques seront nommées expressément, par exemple sous la forme « dispositif pour exécuter un procédé selon la revendication 1, contenant les parties suivantes… ».
- Il est possible d'utiliser une ou plusieurs fois un moyen pour la mise en œuvre d'un procédé, et celui-ci peut entrer dans le produit final. Il est également permis de revendiquer, en tant que moyens d'exécution, des produits de départ d'un procédé de fabrication (matériaux tels qu'alliages ou éléments de machine à assembler). Pour un procédé de traitement, le produit à traiter n'est pas un moyen pour la mise en œuvre du procédé, alors qu'est admis comme tel un produit utilisé pour le traitement.
- Un produit intermédiaire apparaissant seulement au cours d'un procédé n'est pas un moyen pour la mise en œuvre dudit procédé; mais il est autorisé de le revendiquer

comme produit intermédiaire (donc pas comme « produit X pour l'exécution du procédé », mais « produit X comme produit intermédiaire apparaissant au cours du procédé… »). Par produit intermédiaire, il faut entendre tout produit formé au cours du procédé revendiqué, qu'il soit ensuite retravaillé lui-même (p. ex. dans le cas d'une pièce brute) ou qu'il serve seulement de moyen auxiliaire pour exécuter les étapes qui suivent (p. ex. l'empreinte d'un modèle à copier).

5.3.1.4 Revendications d'utilisation

Définition

La définition d'une utilisation doit contenir la description exacte et du produit et du but d'utilisation et permettre, par conséquent, de répondre aux questions suivantes : « Qu'est-ce qui est utilisé ? » et « À quelles fins est-ce utilisé ? ». L'indication du mode d'emploi (« de quelle manière est-ce utilisé ? ») est facultative.

Le texte d'une revendication d'utilisation explicitera clairement si l'utilisation équivaut à une « revendication de produit » ou à une « revendication de procédé ». C'est-à-dire que la personne du métier doit pouvoir la reformuler de manière à obtenir une revendication de l'une ou l'autre de ces deux catégories, sans que la portée en soit changée. À défaut, la revendication d'utilisation manquera de clarté; souvent, c'est l'indication du but de l'utilisation qui est insuffisante. Cette distinction est particulièrement importante parce qu'en cas d'équivalence avec le type « procédé », le critère de l'application industrielle n'est souvent pas rempli.

Exigences

Le produit utilisé peut être défini par sa composition (p. ex. composés chimiques) ou par sa structure. Dans une revendication secondaire, le produit est défini par subordination à une revendication précédente.

L'indication du but de l'utilisation est obligatoire. Elle peut se faire de manière directe, autrement dit avec une indication directe de l'effet (p. ex. comme insecticide), ou de manière indirecte qui découle de l'indication concrète du domaine d'utilisation en relation avec d'autres caractéristiques de la revendication (p. ex. utilisation du dispositif… dans la fabrication du plastique). On veillera à ce que les indications ne soient pas trop générales ou indéterminées (p. ex. … dans l'industrie; ... comme produit intermédiaire).

Il est superflu d'indiquer la manière d'utiliser le produit si la revendication est suffisamment claire. En présence de telles caractéristiques, elles doivent être appropriées à la désignation d'une invention. Dans la mesure où il n'y a pas de contradiction, aucune objection ne sera faite quant à l'absence d'un lien technique entre ces caractéristiques et l'utilisation revendiquée.

Dans une revendication secondaire d'utilisation, le renvoi porte en règle générale sur une revendication de produit. Le renvoi à un produit dans une revendication de procédé est également envisageable (« utilisation du produit obtenu par le procédé selon la revendication 1… »).

Concrètement, une revendication secondaire d'utilisation ne doit rien dire de plus que ce qui découle déjà de la revendication dont elle dépend. Le but de l'utilisation sera toutefois

reconnaissable de manière indubitable, et il y a lieu de choisir une formulation qui ne soit pas une simple répétition; par exemple « utilisation de l'insecticide selon la revendication 1 comme insecticide » sera remplacé par « utilisation du produit selon la revendication 1 pour combattre les insectes ».

En principe, les revendications d'utilisation sont équivalentes à un procédé. La forme d'une revendication d'utilisation équivalant à un produit (utilisation d'un produit dans un autre produit, à savoir comme élément d'un tout) est la plupart du temps moins claire que la forme directe de la revendication du produit, c'est-à-dire du tout dans lequel l'élément est « utilisé ». Les revendications d'utilisation de ce type ne sont autorisées que si la catégorie de revendication peut être identifiée sans aucun doute. Au lieu de la formulation « utilisation de la partie A dans un dispositif B », on préférera la revendication d'un dispositif B avec partie constitutive A.

5.3.2 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

L'art. 52 al. 1 LBI et l'art. 55 LBI définissent deux types de revendications : les revendications indépendantes et les revendications dépendantes. Toute demande de brevet doit contenir au moins une revendication indépendante qui définit l'invention (art. 51 al. 1 LBI). Une revendication indépendante peut englober une ou plusieurs revendications dépendantes qui décrivent les formes spéciales d'exécution de l'invention définie par la revendication indépendante (art. 55 LBI).

5.3.2.1 Revendications indépendantes

Ce qui est exposé comme invention dans la demande de brevet est défini dans une ou plusieurs revendications indépendantes. Ces dernières doivent contenir toutes les caractéristiques qui sont essentielles à l'invention et comprendre tout ce qui est présenté dans la description comme étant l'invention (cf. ch. 5.4, p. 130). En outre, il faut que la revendication indépendante englobe tout ce qui est présenté comme formes d'exécution dans les revendications dépendantes.

Enfin, les revendications indépendantes servent à constater si les critères d'unité du brevet sont remplis (cf. ch. 6, p. 136).

Les revendications secondaires constituent une forme particulière de revendications indépendantes. Elles sont le plus souvent reliées par une référence à une (la plupart du temps à la première) ou à plusieurs revendications indépendantes précédentes. Cette référence se fait par l'énumération d'une ou plusieurs caractéristiques essentielles à l'invention des revendications précédentes. S'il faut reprendre *toutes* les caractéristiques, il est possible de remplacer l'énumération détaillée (qualifiée de *«* renvoi implicite **»**) par un renvoi explicite (p. ex. « 2. Procédé pour la fabrication du produit selon la revendication 1 » au lieu de l'énumération des caractéristiques de ce produit).

Il est impératif que le renvoi soit toujours rédigé dans la forme déterminée et non pas comme simple possibilité. Ainsi, une formulation telle que « 2. Produit tel qu'on peut le fabriquer par le procédé selon la revendication 1 » ou « ... tel qu'on peut l'obtenir selon la revendication 1 » ne serait pas acceptable.

Le renvoi peut aussi englober une ou plusieurs revendications dépendantes, sous la forme cumulative ou alternative. Les revendications secondaires ne décrivent aucune forme d'exécution particulière. Ainsi, elles ne constituent pas des revendications dépendantes au sens de l'art. 55 LBI, mais élargissent l'étendue de la protection du brevet.

Lesdites « fausses revendications indépendantes » ne sont pas admissibles. Il s'agit de revendications qui, bien qu'elles portent sur une forme d'exécution particulière de l'objet d'une revendication indépendante, sont elles-mêmes formulées comme une revendication indépendante. Une telle revendication est reconnaissable en ce qu'elle contient toutes les caractéristiques – excepté en cas d'alternatives – d'une autre revendication, et cela bien qu'elle ne s'y réfère pas. Elle peut donc être transformée en une revendication dépendante sans que sa portée s'en trouve modifiée, les caractéristiques de l'autre revendication étant remplacées par une subordination.

5.3.2.2 Revendications dépendantes

Les parties de l'exposé contenues dans la demande de brevet qui se rapportent à des formes spéciales d'exécution peuvent faire l'objet de revendications dépendantes (art. 55 LBI). Celles-ci ne doivent contenir que les caractéristiques (restrictives) qui sont indispensables pour définir ces formes d'exécution (art. 42 al. 1 OBI).

Si la formulation d'une revendication dépendante n'est pas absolument claire, mais que la partie correspondante de la description ou des dessins l'est pour la personne du métier, alors, dans certaines circonstances, une modification de la revendication dépendante n'est pas nécessaire. Néanmoins, aucune contradiction avec la revendication dont elle dépend n'est autorisée. La terminologie utilisée doit correspondre à celle de la revendication à laquelle elle est subordonnée.

Objet des revendications dépendantes

Une revendication dépendante doit présenter toutes les caractéristiques de la revendication indépendante à laquelle elle est subordonnée. Toutefois, si la revendication indépendante contient une énumération d'alternatives, la revendication dépendante peut se référer uniquement à une partie ou même à un seul membre de ces alternatives.

Dans les revendications dépendantes, seules des indications limitant le domaine de validité de la revendication indépendante à laquelle elles sont subordonnées sont admises. Elles peuvent être considérées comme des « positions de repli » préparées par le demandeur au cas où la revendication indépendante ne peut être maintenue.

Des caractéristiques de substitution telles que « au lieu de …, on … » ou « que … est remplacé par … » n'ont pas leur place dans les revendications dépendantes. Une revendication dépendante qui élargit ou déplace l'objet de la revendication à laquelle elle est subordonnée n'est pas restrictive en soi. Si l'unité de la demande le permet (art. 52 al. 2 LBI), la revendication peut être formulée comme indépendante dans la demande.

La limitation à la forme spéciale d'exécution se fait par le biais des caractéristiques spécifiques. Ces dernières définissent la différence par rapport aux caractéristiques de l'objet figurant dans la revendication qui englobe la revendication dépendante. Une revendication dépendante se rapporte donc toujours à l'une des possibilités de réaliser cet objet. Une

revendication dépendante peut également énumérer plusieurs, voire toutes les variantes possibles (p. ex. « ... caractérisé par le fait que la surface est égale ou inégale »). Il s'agit ici de formes d'exécution alternatives qui sont listées explicitement. Cette règle s'applique même lorsqu'une telle énumération est la seule caractéristique restrictive supplémentaire de cette forme d'exécution.

Dans certaines circonstances, il est envisageable qu'une revendication dépendante ne contienne aucune autre caractéristique que celles qui résultent d'une subordination multiple à des revendications qui la précèdent.

Les caractéristiques spécifiques mentionnées dans les revendications dépendantes peuvent soit préciser des caractéristiques déjà mentionnées dans la revendication à laquelle elles sont subordonnées, soit ajouter une caractéristique. Dans ce dernier cas, il faut bien sûr que l'objet de la revendication dépendante soit aussi compris dans la désignation de l'objet et dans la définition de l'invention de la revendication dont elle dépend. Cela ne sera pas le cas en particulier lorsqu'une revendication indépendante pour un procédé de fabrication est suivie d'une revendication dépendante pour un traitement ultérieur du produit résultant du procédé, qui transforme ce produit en un autre produit; il en va de même pour les procédés de travail lorsque, dans une revendication dépendante, sont mentionnées d'autres étapes qui conduisent à un autre résultat final.

Des revendications dépendantes de procédé dont les caractéristiques spécifiques ne précisent pas les opérations, mais uniquement le domaine d'application du procédé défini par la revendication indépendante (p. ex. en indiquant un produit de départ, un matériau à traiter, un moyen de traitement, etc.) sont admissibles.

Des revendications dépendantes de produit ou de dispositif qui se bornent à caractériser l'utilisation du produit ou du dispositif défini par la revendication indépendante, sans préciser simultanément ce produit ou ce dispositif, seront refusées en vertu de l'art. 55 LBI, à l'exception des revendications de substances liées à une utilisation, cf. ch. 9.2.3.1, p. 147.

Il importe de garantir la compréhension des revendications. C'est pourquoi elles doivent être groupées pour qu'on en ait une vue d'ensemble. La plupart du temps, les revendications dépendantes suivent la revendication 1; vient ensuite la revendication indépendante suivante, suivie des revendications dépendantes correspondantes, etc. Il est également possible d'énumérer en premier toutes les revendications indépendantes et ensuite toutes celles dépendant de la revendication indépendante 1, suivies des revendications dépendantes de la revendication indépendante 2, etc.

Subordination dans les revendications dépendantes

Une revendication dépendante peut se référer à une ou à plusieurs revendications précédentes de la même catégorie. On parle alors de subordination simple ou de subordination multiple. La subordination en tant que telle doit être clairement identifiable; elle englobe toute la revendication précédente (ou toutes les revendications précédentes) et pas seulement quelques caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques. La subordination fait en règle générale partie du préambule de la revendication dépendante, si une telle subdivision a été choisie.

Pour une subordination multiple :

- Dans chaque subordination, l'énumération doit être claire et exhaustive (art. 42 al. 2 OBI). Ne sont admises ni les énumérations ouvertes telles que « selon une ou plusieurs des revendications 2 à 3 » ou « selon au moins une des revendications 2 à 3 », ni même celles qui sont formulées de manière confuse (p. ex. « selon les revendications 4, 6, 8 et/ou 7 à 9 »).
- La subordination multiple peut être rédigée soit sous forme directe (toutes les revendications concernées sont énumérées de manière explicite), soit sous forme indirecte (les revendications concernées sont indiquées de manière implicite : le renvoi à chaque revendication précédente qui est déjà contenue dans la subordination d'une revendication qui suit cette revendication n'est pas répété).
- La subordination peut englober les revendications de manière alternative (selon l'une des revendications…) ou cumulative (selon *les* revendications…), mais il faut pouvoir clairement reconnaître de quel cas il s'agit.

  La subordination alternative comprend plusieurs revendications en ne reprenant que les caractéristiques d'une seule des revendications mentionnées.

  Les subordinations cumulatives englobent plusieurs revendications en reprenant les caractéristiques des revendications ainsi énumérées. La combinaison des caractéristiques additionnées doit paraître sensée, c'est-à-dire ne pas contenir de contradiction manifeste. Une subordination cumulative peut aussi prendre la forme d'une cascade, autrement dit au moins une des revendications englobées dans la subordination est elle-même déjà subordonnée cumulativement.

  En plus des subordinations purement cumulatives ou purement alternatives, des élargissements sont admissibles à condition qu'ils soient clairs et univoques. Sont par exemple admissibles les formulations suivantes : « … selon la revendication 2 et selon l'une des revendications 3 et 4 » (c.-à.-d. 2 et [3 ou 4]), ou « selon la revendication 2 ou 3 et selon la revendication 4 » (c'est-à-dire [2 ou 3] et 4).
- La subordination multiple peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie lorsque l'unité de la revendication dépendante reste garantie.

5.4 Définition de l'invention dans les revendications

La définition de l'invention dans les revendications doit être complète (art. 51 al. 1 LBI; art. 40 al. 1 OBI). Il importe que l'objet de l'invention soit désigné de manière univoque dans les revendications indépendantes (cf. ch. 5.5, p. 131). Ces dernières définiront l'ensemble des caractéristiques techniques qui sont essentielles à l'invention (s'agissant des exigences quant aux caractéristiques, cf. ch. 5.3, p. 121). Autrement dit, les revendications comprendront toutes les caractéristiques indispensables à la solution du problème qui ressort de la description, de sorte que l'objet de l'invention est clairement délimité. Il doit être plausible que les moyens indiqués permettent de résoudre le problème technique.

Il y a lieu d'éliminer les contradictions entre la description et les revendications (de même que les contradictions au sein d'une même revendication) qui ne donnent pas une définition claire de l'invention, tout en restant dans le cadre de l'exposé initial.

Lorsque le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé dans les revendications indépendantes, cf. ch. 3.2, p. 110.

En règle générale, les caractéristiques décrites dans les revendications constituent une généralisation des exemples. Il faut apprécier au cas par cas si le degré de généralisation est justifié dans le contexte de l'exposé. Il n'est pas nécessaire de mentionner les caractéristiques implicites ou évidentes (p. ex. les roues d'un vélo).

C'est au demandeur qu'il appartient de décider, en fin de compte, quelle invention il souhaite définir dans la demande et avec quelles caractéristiques. C'est ce dernier qui connaît le contexte technique, mais qui assume aussi le risque d'une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire[31].

Si une revendication décrit exclusivement un problème technique, elle ne remplit pas les critères régissant la définition d'une invention (cf. *supra*, 1er paragraphe), soit que cette dernière doit être une « règle pour une activité technique » applicable industriellement. Une telle revendication ne saurait être admise[32]. Si les pièces techniques comprennent une solution au problème, cette dernière fera office de définition de l'invention.

5.5 Clarté et interprétation des revendications

Les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet, car elles définissent la protection demandée. Par conséquent, il est indispensable de définir clairement l'invention dans les revendications (art. 51 al. 1 LBI, art. 40 al. 2 OBI). La description et les dessins servent seulement à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI).

5.5.1 Clarté des revendications

Les revendications doivent être rédigées de manière claire (art. 40 al. 2 OBI). Les revendications rédigées de manière ambiguë ne permettent pas de délimiter de façon claire et univoque la définition de l'invention ni l'étendue de la protection. L'exigence de clarté posée à l'égard des revendications s'applique à la fois à chacune des caractéristiques (forme et fonction) d'une revendication (cf. ch. 5.5.3, p. 132) et à la formulation de la revendication dans son ensemble, par exemple en ce qui concerne le lien et les interactions entre les diverses caractéristiques. Une revendication en soi et les revendications entre elles ne doivent dès lors pas être contradictoires.

Une revendication doit avoir un sens d'un point de vue technique. Il est possible que cela conduise à s'écarter du sens étroit et littéral du texte des revendications. Le libellé d'une revendication reste néanmoins le point de départ pour sa compréhension.

Les revendications s'adressent à la *personne du métier* de référence disposant de connaissances techniques couplées à la capacité de penser logiquement (cf. ch. 2.4.2, p. 102). Néanmoins, il arrive parfois que même la personne du métier ne comprenne pas, à la première lecture, une revendication dans sa totalité; il n'en découle pas pour autant un manque de clarté. En effet, des revendications complexes sont aussi susceptibles d'être claires. Le contenu des revendications doit ressortir des termes mêmes de la revendication.

[31] ATF 85 II 131

[32] ATF 114 II 82

L'appréciation de la clarté tant de la revendication dans son ensemble ainsi que des caractéristiques individuelles doit toutefois se faire en relation avec la description et les dessins (art. 51 al. 3 LBI). Les interprétations illogiques pour la personne du métier ainsi que celles qui sont techniquement absurdes doivent être exclues. Lorsque des ambiguïtés demeurent, même après avoir pris en considération l'ensemble des pièces techniques, les exigences énoncées à l'art. 40 al. 2 OBI ne sont pas remplies.

Pour des questions de clarté, il est essentiel que la terminologie utilisée (tout comme les signes) soit uniforme dans l'ensemble de la demande de brevet. Ce principe n'implique cependant pas l'utilisation systématique des mêmes mots (cf. ch. 3.3, p. 112).

5.5.2 Interprétation des revendications

Les revendications doivent être interprétées selon la compréhension de la personne du métier de référence (cf. ch. 2.4.2, p. 102).

La manière dont elles sont formulées constitue le point de départ de l'interprétation. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI) lorsque le libellé de ces dernières n'est pas clair. En outre, les connaissances générales de la personne du métier de référence sont aussi reconnues comme moyens d'interprétation. Si le fascicule du brevet ne définit pas une notion autrement, il convient de se baser sur la compréhension usuelle dans le domaine technique en cause.

Selon la jurisprudence du TF, les revendications doivent être lues selon le principe de la bonne foi, autrement dit, la personne du métier doit être animée de la volonté de les comprendre et de leur conférer un sens technique raisonnable. Il doit en principe se fonder sur la revendication dans son ensemble. Lorsqu'il ne peut pas déduire un enseignement technique plausible d'une revendication même après l'interprétation à la lumière de la description et des dessins, le titulaire du brevet assume les conséquences d'une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire de l'objet de l'invention revendiquée. En cas de doute, l'interprétation doit se faire au détriment du demandeur[33].

5.5.3 Caractéristiques dans les revendications

Des exigences quant à la correction de la définition et à la clarté, il découle que les caractéristiques de l'invention ne doivent pas être équivoques, indéterminées ou imprécises. Il faut que les caractéristiques correspondent à la catégorie choisie, c'est-à-dire qu'elles soient appropriées, par leur nature, à la définition d'une invention de cette catégorie.

5.5.3.1 Caractéristiques externes

En principe, seules les caractéristiques appartenant à l'objet sur lequel porte la revendication sont admissibles. Il est permis d'ajouter des indications de finalité, mais pas d'utiliser des détails relatifs à la finalité d'utilisation pour définir l'invention à proprement parler (p. ex.

[33] ATF 122 III 81, ATF 107 II 366

culasse pour un moteur défini par des caractéristiques relatives à sa disposition dans le moteur).

Lorsque, dans une revendication, non seulement l'objet de l'invention lui-même, mais aussi sa relation à un deuxième objet sont définis, il est impératif que la délimitation de l'étendue de la protection reste claire. Étant donné que l'objet de l'invention est généralement fabriqué séparément et susceptible d'être vendu, une formulation correspondante de la revendication est généralement possible (p. ex. « rattachable » au lieu de « rattaché »). Si tel n'est pas le cas, la revendication doit porter sur la combinaison des deux objets.

La définition des dimensions et/ou de la forme de l'objet de l'invention par des références aux dimensions ou à la forme correspondante d'un deuxième objet qui est en relation avec l'objet de l'invention peut également être admise. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet possède une taille standard.

5.5.3.2 Caractéristiques relatives

Les caractéristiques de nature qualitative ou quantitative qui se réfèrent à une base de comparaison sont autorisées dans une revendication uniquement si la base de référence résulte de la même revendication. Sera acceptée par exemple l'indication « à température élevée » si l'on a voulu dire par là « à température plus élevée que la température ambiante ». Les indications relatives telles que « mince » ou « fort » sont admissibles à condition qu'elles aient une signification évidente pour la personne du métier dans le domaine technique concerné (p. ex. haute fréquence, turbine basse pression).

Les caractéristiques économiques possèdent également un caractère relatif (p. ex. « en matières premières bon marché »); elles ne sont pas admissibles dans la définition d'une invention, car elles n'ont pas de caractère technique et leur signification peut changer au cours de l'existence du brevet.

5.5.3.3 Valeurs numériques indéterminées

L'utilisation du terme « environ » ou d'expressions analogues comme « approximativement » requiert une attention particulière. Ces expressions sont autorisées en tant que valeurs isolées (p. ex. « à 100° C environ ») ou comme valeur limite d'un domaine (p. ex. « une température jusqu'à 100° C environ »), si elles sont exposées de manière suffisamment claire dans le contexte et s'il n'y a aucun doute quant à l'identification de l'étendue de la protection revendiquée. De telles indications décrivent alors le domaine avoisinant acceptable selon les circonstances. Ainsi, des limites avec des valeurs numériques indéterminées doivent être déplacées et/ou arrondies, vers le haut ou vers le bas, dans une marge de tolérance raisonnable, par exemple en supprimant le mot « environ ». Il n'est pas permis d'indiquer les petites valeurs qui ont un sens seulement en tant que nombre entier sous une forme indéterminée (p. ex. « un reste d'environ 5 atomes de carbone »).

5.5.3.4 Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications illustratives)

Les expressions comme « de préférence », « par exemple », « notamment », « etc. » sont en principe admissibles, mais elles ne doivent pas prêter à confusion. En général, les

caractéristiques facultatives n'appartiennent pas à la définition d'une invention, mais sont propres à des formes d'exécution décrites dans des revendications dépendantes; elles seront dès lors admises dans les revendications indépendantes uniquement si la clarté de la définition n'est pas affectée et si l'étendue de la protection de la revendication indépendante reste clairement identifiable. Ces caractéristiques facultatives doivent être clairement identifiables en tant que telles : pour cela, la revendication doit rester compréhensible même si elle en est dépourvue et ne pas changer de sens lorsqu'elle est lue sans elles.

Dans les indications illustratives, donc données à titre d'exemple, qui sont composées d'une notion générale et d'un exemple concret, la notion générale est antéposée (« gaz inertes tels qu'azote », mais pas « azote ou autres gaz inertes »).

Les formulations avec des énumérations non exhaustives (« vis, rivets, etc. ») ou avec des indications contenant des éléments indéterminés (« papier ou matériau similaire ») ne délimitent pas l'objet de l'invention de façon claire et seront par conséquent rejetées.

De brèves indications facultatives dans la désignation de l'objet figurant dans les revendications indépendantes de procédé ou de produit sont admises, si elles se réfèrent à un champ d'application préféré du procédé ou à une utilisation préférée du produit. En principe, de telles indications seront rédigées sous la forme « notamment pour… ». Dans les revendications d'application et d'utilisation, on refusera cependant les indications facultatives si elles font apparaître le domaine d'application ou la finalité d'utilisation de façon peu précise.

Concernant les indications de constituants facultatifs d'une composition pour les inventions chimiques, cf.ch. 9.5.2, p. 151.

5.5.3.5 Caractéristiques négatives et *disclaimers*

En règle générale, une invention sera définie par des caractéristiques positives. Les caractéristiques négatives sont admissibles seulement si la définition de l'invention demeure claire et qu'il n'est pas possible de définir cette dernière d'une autre manière (p. ex. « sans espace »).

Les caractéristiques négatives sous forme d'exceptions formulées dans un domaine revendiqué sont qualifiées de *disclaimers*. Ces derniers servent souvent à exclure une partie non brevetable ou soumise à un droit antérieur. Il y a lieu de préférer la formulation positive lorsque l'objet peut être défini de façon plus claire et concise par des caractéristiques positives. Dans tous les cas, le domaine exclu doit être défini sans ambiguïté.

5.5.3.6 Références à ce qui est connu

Une caractéristique portant sur une différence par rapport à quelque chose de connu (« plus grand que les … connus ») est indéterminée et sera refusée. Si elle est précisée dans une revendication à l'aide de la description, il faut que la source citée dans la description soit publiée à la date de dépôt.

Il est en général possible de biffer les autres références cherchant à englober quelque chose de connu ou d'usuel (p. ex. « un moyen connu pour...», « de façon en soi connue... ») sans

qu'il en résulte un élargissement matériel lorsque l'énoncé reste clair pour la personne du métier. Si le demandeur tient à sa référence, l'interprétation de celle-ci doit être garantie par la citation, dans la description, de formes d'exécution ou de passages des publications concernées.

5.5.3.7 Alternatives

Les alternatives sont admissibles lorsque les membres de celles-ci, pris isolément, sont clairs et nettement délimités les uns des autres, équivalents entre eux et que l'unité de l'invention n'est pas mise en question (cf. ch. 5.2.5, p. 120). La revendication ne doit pas être surchargée d'alternatives au point que ces dernières remettent en question sa compréhension et/ou qu'elles conduisent à un manque de clarté ou à des difficultés d'interprétation.

5.5.3.8 « Consister en » ou « contenir »

Lorsque l'objet de l'invention « contient », « comprend », « inclut » ou « englobe » les divers éléments, ce genre d'énumération n'est pas exhaustif. Au contraire, « consister en » signifie que l'objet de l'invention ne consiste effectivement qu'en ces éléments, car une telle énumération d'éléments est dans ce cas exhaustive. Il n'est alors pas possible d'ajouter d'autres parties, même au moyen d'une revendication dépendante (p. ex. à un dispositif; cf. aussi compositions chimiques, cf. ch. 9.5.2, p. 151).

5.5.3.9 Marques

Des marques déposées (tout comme d'autres dénominations commerciales) ne sont pas autorisées dans des revendications, car leur contenu technique est indéterminé et peut varier au cours de l'existence du brevet. Elles sont toutefois admises dans la description.

5.5.3.10 Normes

Les références à des normes sont admises dans les revendications si le rapport entre les caractéristiques techniques revendiquées et le contenu de la norme évoquée apparaît de façon manifeste. En cas de manque de clarté, des références bibliographiques adaptées peuvent être demandées. La norme et sa version devraient être citées dans la description.

5.6 Unité au sens de l'art. 52 al. 1 LBI (unité des revendications indépendantes)

Dans le but de délimiter clairement les inventions, l'art. 52 al. 1 LBI prévoit qu'une revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention. Chaque définition doit correspondre uniquement à l'une des catégories mentionnées dans ledit article (concernant les catégories, cf. ch. 5.3.1, p. 121). Par exemple, une revendication désignant l'objet de l'invention comme « procédé et dispositif pour... » n'est pas admise. En règle générale, une énumération de plusieurs objets au sein de la même catégorie (p. ex. « fenêtre ou ouvertures murales ») n'est pas autorisée non plus pour le même motif.

Étant donné qu'une revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention, l'invention décrite doit être unitaire. Une revendication indépendante présente un défaut

d'unité lorsqu'elle énonce, sous forme d'alternative, diverses possibilités qui ne concourent pas à résoudre le même problème ou qui ne mènent pas au même résultat (p. ex. au même produit résultant du procédé). À cet effet, les indications contenues dans la description, c'est-à-dire le problème qu'il s'agit de résoudre et la ou les solutions ainsi que les résultats obtenus, sont aussi pertinentes.

Il est souvent possible de remédier à l'absence d'unité d'une revendication indépendante en la divisant en plusieurs revendications indépendantes; il est alors impératif de garantir l'unité du brevet dans son ensemble prescrite par l'art. 52 al. 2 LBI (cf. ch. 6, p. 136).

Des règles complémentaires relatives à l'unité s'appliquent aux inventions chimiques (cf. ch. 9.6, p. 152).

6. Unité du brevet

6.1 Généralités

Alors qu'une revendication de brevet doit remplir la condition d'unité (art. 52 al. 1 LBI, cf. ch. 5.6, p. 135), un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu'elles définissent une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (art. 51 al. 2 LBI).

Il est donc nécessaire que les inventions soient étroitement rattachées l'une à l'autre. Cette exigence ressort de l'expression « pluralité d'inventions liées entre elles… ». Il s'agit ainsi, d'une part, dans l'optique de la sécurité juridique, de délivrer des brevets concis dont l'étendue de la protection conférée doit pouvoir être établie par des tiers au prix d'un effort raisonnable et, d'autre part, d'empêcher l'évitement injustifié de taxes.

L'unité du brevet dépend des revendications indépendantes (cf. teneur de l'art. 52 al. 2 LBI). Il faut cependant également tenir compte de ce qu'on appelle les fausses revendications indépendantes (cf. ch. 5.3.2.1, p. 127). Le lien technique qui justifie l'unité doit demeurer identifiable sur la base des revendications.

L'unité de la demande de brevet fait déjà l'objet d'une appréciation provisoire au moment de la recherche (cf. Partie 5, ch. 4, p. 85). L'appréciation définitive de l'unité est effectuée lors de l'examen quant au fond, c'est-à-dire lors de l'examen partiel ou de l'examen complet, compte tenu de l'appréciation provisoire et des éventuels arguments du demandeur.

Si l'IPI a constaté l'absence d'unité du jeu de revendications lors de la recherche (art. 92 al. 1 OBI), l'examen quant au fond peut aussi établir ultérieurement que cette objection n'était pas justifiée. Dans ce cas, il effectuera une recherche additionnelle (cf. ch. 7.2, p. 142) pour les revendications non couvertes par la recherche, car considérées à tort comme ne remplissant pas la condition d'unité et il communiquera le résultat au demandeur. En revanche, si l'observation a été faite à juste titre, elle est maintenue et le demandeur est, le cas échéant, invité à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche (art. 92 al. 4 OBI).

En cas d'absence d'unité, il est possible de déposer des demandes scindées (art. 57 LBI). L'absence d'unité peut aussi apparaître seulement au cours de l'examen quant au fond à la suite de la révision des revendications.

Lors de l'appréciation de l'unité, il est fait la distinction entre l'absence d'unité a priori de l'absence d'unité a posteriori.

6.1.1 Absence d'unité a priori

L'art. 52 al. 2 LBI précise qu'il y a unité a priori lorsque les revendications indépendantes brevetables ne forment qu'un seul concept inventif général compte tenu de l'ensemble des pièces techniques, mais sans prise en considération du reste de l'état de la technique existant. L'unité a priori est basée sur ce que le demandeur désigne comme essentiel à l'invention ou plus précisément sur ce qui ressort des pièces techniques, y compris l'état de la technique qui y est mentionné, comme étant essentiel à l'invention.

Autrement, la demande de brevet ne répond pas à l'exigence d'unité a priori.

6.1.2 Absence d'unité a posteriori

Il peut y avoir absence d'unité a posteriori entre les revendications dépendantes lorsque la revendication indépendante à laquelle elles sont subordonnées ne comprend pas de caractéristique qui contribue à l'état de la technique disponible. Dans ce cas, la revendication indépendante ne crée pas de lien technique entre les revendications dépendantes, puisqu'elle ne contient aucune caractéristique technique particulière.

Dans un tel cas, les revendications dépendantes qui dépendent directement de la revendication indépendante doivent ne former qu'un seul concept inventif général afin de remplir les conditions énoncées à l'art. 52 al. 2 LBI. Sinon, ces revendications dépendantes ne répondent pas à l'exigence d'unité a posteriori.

Il se peut que la recherche mène à la découverte d'un état de la technique qui expose une solution indiquée par le demandeur dans la description du problème technique unitaire ou qui s'en approche.

Dans ce cas de figure, le problème technique indiqué par le demandeur ne peut plus, dans certaines circonstances, être considéré comme un seul concept inventif général comme l'exige l'art. 52 al. 2 LBI.

Cette absence d'unité entre les revendications indépendantes est également appréciée a posteriori.

6.2 Droit matériel

L'art. 52 al. 2 LBI prévoit que la pluralité d'inventions ne doit former qu'« un seul concept inventif général ».

En règle générale, l'examinateur peut supposer l'existence d'un concept inventif général au sens de l'art. 52 al. 2 LBI dans les cas suivants :

- solutions techniques analogues d'un même problème;

- solutions techniques analogues de problèmes similaires lorsque ces problèmes sont regroupés par un « problème général » en raison de leur lien technique;
- lien technique suffisant entre les inventions (pour les revendications de catégories différentes).

Le principe général suivant s'applique : s'il est possible d'obtenir une vue d'ensemble du concept inventif général sur la base des revendications indépendantes, l'exigence d'unité est remplie. Les diverses inventions doivent entrer dans le cadre de ce concept inventif général.

L'art. 41 al. 1 OBI précise la manière dont il est possible de justifier le lien entre plusieurs inventions formant un concept inventif général. En présence de plusieurs revendications indépendantes, le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes et il doit s'agir d'une relation technique exprimée par des caractéristiques techniques essentielles à l'invention identiques ou correspondantes.

Lorsque le lien technique consiste en la reprise de caractéristiques des revendications précédentes, cette référence peut se faire à l'aide d'une énumération de ces caractéristiques ou d'un renvoi (concernant les renvois et les revendications secondaires, cf. ch. 5.3.2.1, p. 127). Pour les revendications de catégories différentes, le renvoi est souvent la forme la plus simple (mais pas obligatoire) pour présenter le lien technique par la reprise des caractéristiques. Par exemple, le renvoi « … selon la revendication 1 » reprend dans la revendication « 2. Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1 » les caractéristiques du produit en indiquant ainsi le lien technique.

Les possibilités évoquées dans les paragraphes suivants sont données à titre d'exemple. Il s'agit d'une énumération non exhaustive de combinaisons admissibles de revendications indépendantes. Dans ce contexte, il ne faut pas interpréter la notion de catégorie de manière trop restrictive, car elle est susceptible de regrouper des formulations équivalentes. Des règles plus détaillées s'appliquent en outre aux demandes portant sur des inventions chimiques (cf. ch. 9.5.1, p. 149).

6.2.1 Revendications de la même catégorie

En principe, un même brevet peut contenir plusieurs revendications des quatre catégories (art. 52 LBI) sans que ces revendications se réfèrent à une revendication d'une autre catégorie. Les revendications d'application et d'utilisation sont généralement précédées d'une revendication de procédé ou de produit dont les caractéristiques sont reprises par un renvoi.

<u>Plusieurs revendications de procédé</u>

- Compte tenu des trois éléments de la définition d'un procédé (point de départ, point d'arrivée, opérations qui conduisent du point de départ au point d'arrivée), plusieurs procédés seront considérés comme unitaires quand un ou deux de ces éléments sont essentiels à l'invention et communs aux procédés, justifiant ainsi le lien technique. Chaque revendication de procédé doit être rédigée de manière autonome.
- Sont également considérés comme unitaires deux procédés, lorsque le second est équivalent à l'utilisation du produit résultant du premier procédé; ou lorsque le second est équivalent à une application du premier procédé.

Plusieurs revendications de produit

Les combinaisons possibles sont :

- Produits interdépendants revendiqués séparément, mais qui sont, du point de vue technique, conçus de manière à fonctionner ensemble : par exemple, une fiche/une prise de courant ou un émetteur/un récepteur. Le lien technique consiste dans le fait que l'un des produits présente des caractéristiques permettant de reconnaître qu'il est spécialement adapté pour être utilisé avec le produit défini dans l'autre revendication. Afin que ce lien soit identifiable, le premier objet doit se référer au second et le second au premier.
- Deux produits se présentent comme la partie et le tout : la condition d'unité du brevet est remplie lorsque la partie (c'est-à-dire l'élément commun) est définie dans les deux revendications de manière identique. La relation entre la partie et le tout doit apparaître clairement au moins dans la seconde revendication.
    - Pour la « partie », il doit s'agir d'un objet qui non seulement peut être défini indépendamment du tout, mais qui peut aussi être fabriqué et vendu séparément. Elle présentera toutes les caractéristiques qu'elle possède comme partie constitutive du tout. De plus, il est fondamental que le « tout » soit constitué d'un objet présentant une structure et non une simple juxtaposition d'éléments individuels.
    - Il est possible de revendiquer en premier lieu la partie, puis le tout; il n'est pas nécessaire que les autres parties du tout soient spécifiées dans la seconde revendication (p. ex. 1. Unité de chauffe [pour des machines à café]; 2. Machine à café comportant une unité de chauffe selon la revendication 1). Il est aussi envisageable de commencer par revendiquer plusieurs parties; le cas échéant, il faut pouvoir percevoir le lien au tout.
    - Une autre possibilité consiste à revendiquer d'abord le tout et ensuite la partie. Dans ce cas de figure, il est essentiel que la partie soit décrite de façon explicite dans la première revendication (1. Machine à café munie d'une unité de chauffe; 2. Unité de chauffe pour une machine à café selon la revendication 1). La revendication de la partie doit contenir toutes les caractéristiques de la partie qui sont essentielles à l'invention et qui peuvent être déduites du libellé de la revendication de l'ensemble.
    - La paire « partie et tout » peut aussi être développée de façon télescopique (1. partie A; 2. objet B comportant partie A; 3. objet C comportant l'objet B).
- La combinaison d'une première revendication pour un produit et d'une autre revendication indépendante pour un moyen de fabrication de ce produit est plutôt rare, car un procédé de fabrication du produit est souvent déjà revendiqué entre ces deux objets. La combinaison peut cependant se produire si les caractéristiques qui servent à définir le moyen laissent clairement reconnaître que celui-ci est spécialement adapté à la fabrication dudit produit. La fabrication correspondante du produit est exposée dans les pièces techniques.

- Des adaptations particulières ou des développements d'un objet en comparaison avec un autre, par exemple, quand une caractéristique A est remplacée par une caractéristique B sans être complètement abandonnée. Il faut néanmoins pouvoir discerner le lien technique sur la base des autres caractéristiques essentielles à l'invention.
- Une série de produits en relation entre eux sans qu'un procédé soit revendiqué. Leur lien technique est toutefois identifiable sur la base des revendications indépendantes. De pareils cas se présentent souvent pour les inventions biotechnologiques (p. ex. gène, construction génétique, hôte, protéine, médicament; cf. ch. 9.6, p. 152).

Division d'une alternative unitaire

S'il est possible de réunir plusieurs revendications indépendantes d'une même catégorie en une seule revendication qui reste unitaire au sens de l'art. 52 al. 1 LBI, l'unité des revendications indépendantes en question est donnée. Chaque revendication en soi doit cependant être facilement compréhensible.

6.2.2 Revendications de diverses catégories

Il est en principe permis d'établir pour chaque catégorie de revendications une ou plusieurs revendications secondaires d'autres catégories. Les caractéristiques essentielles à l'invention doivent permettre d'identifier un « fil conducteur » au sens de l'art. 52 al. 2 LBI reliant les diverses revendications indépendantes.

Pour les revendications appartenant aux diverses catégories, le lien technique est généralement exprimé par un renvoi. Ce dernier est souvent plus simple et plus clair que la mention détaillée des caractéristiques de la revendication précédente, notamment pour une revendication secondaire portant sur le produit d'un procédé, sur l'utilisation d'un produit résultant du procédé ou sur un procédé pour la mise en œuvre d'un dispositif. Dans d'autres cas, le lien technique peut être spécifié par la mention de toutes les caractéristiques de la revendication précédente (p. ex. pour les procédés de fabrication d'un produit ou l'utilisation d'un produit) ou par le biais d'une énumération d'une partie des caractéristiques essentielles à l'invention.

L'art. 41 al. 2 OBI cite deux genres de combinaisons possibles de revendications indépendantes de diverses catégories pour lesquelles l'unité est formée :

« Cette condition [du lien technique conformément à l'art. 41 al. 1 OBI] est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes :

a. outre une première revendication pour un procédé : une revendication portant sur un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b. outre une première revendication pour un produit ou un dispositif : une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication portant sur un moyen de mise en œuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif. »

De la teneur de la première phrase (« … notamment… »), il découle que les combinaisons énumérées ne sont pas exhaustives. Il s'agit bien plus de cas pour lesquels l'unité est en général formée pour autant que le libellé de chaque revendication permette de reconnaître l'une de ces combinaisons.

Ces combinaisons peuvent être modifiées ou être complétées par des ajouts de nature diverse sans que l'unité en soit altérée :

- Il peut y avoir une pluralité de revendications secondaires de la même catégorie : par exemple, plusieurs applications du procédé peuvent exister pour la let. a ou, pour la let. b, il est possible que soient revendiquées plusieurs fabrications ou utilisations du produit ou du dispositif.
- Certaines des revendications secondaires listées peuvent faire défaut; le lien technique doit cependant demeurer repérable malgré l'éventuelle « lacune ».
- Il est permis d'ajouter d'autres revendications secondaires à chaque revendication sans en affecter l'unité, si celles-ci participent au concept inventif général.
- L'ordre des revendications secondaires ne doit pas forcément correspondre à l'énumération ci-dessus. Une certaine logique est cependant indispensable afin d'assurer la clarté du lien qui rattache les diverses inventions. L'IPI exige des changements uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour reconnaître le lien technique (art. 40 al. 4 OBI).

En plus des combinaisons mentionnées à l'art. 41 al. 2 OBI et des variantes qui en découlent, d'autres combinaisons sont admises pour autant que le concept inventif général reste identifiable (art. 41 al. 1 OBI).

Les règles suivantes s'appliquent en outre :

- Une revendication secondaire portant sur un dispositif ou un moyen de mise en œuvre d'un procédé doit être spécialement conçue pour ce procédé; cela ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit d'utiliser ce dispositif ou ce moyen pour l'exécution d'un autre procédé.
- Si le lien technique n'existe que pour une forme d'exécution du procédé, il est nécessaire de le préciser soit au moyen d'un renvoi à une revendication dépendante de procédé, soit par la spécification du procédé dans le préambule de la revendication secondaire.
- Une revendication secondaire portant sur un dispositif peut se référer à une étape du procédé seulement. En revanche, un renvoi reprend le procédé dans son ensemble. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter une précision dans le préambule de la revendication secondaire.

7. Questions liées à la recherche se posant au cours de l'examen quant au fond

Dans les circonstances énoncées ci-après, une recherche additionnelle est réalisée au cours de l'examen quant au fond, et les résultats de celle-ci sont communiqués au demandeur.

Dans le cadre de l'examen complet, cela peut entraîner l'introduction d'un nouvel état de la technique dans la procédure d'examen.

7.1 Complément de recherche dans le cadre de l'examen complet

S'agissant de la nouveauté, l'état de la technique comprend également des droits antérieurs (cf. ch. 2.4.1.2, p. 101), c'est-à-dire le contenu de demandes antérieures ou basées sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans leur version initialement déposée, dont les dates de dépôt ou les dates de priorité sont antérieures à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande à examiner et qui ont été rendues accessibles au public seulement à cette date ou après cette date (art. 7 al. 3 LBI).

Si la recherche visée à l'art. 87 OBI intervient dans les 18 mois qui suivent la date de priorité ou la date de dépôt de la demande à examiner, il n'est pas (encore) possible, en règle générale, de retrouver tous les droits antérieurs existants. Il est donc nécessaire d'effectuer un complément de recherche au stade de l'examen.

Dans l'optique de retrouver autant de droits antérieurs que possible dans les bases de données, ce complément de recherche est effectué au plus tôt 22 mois après la date de dépôt de la demande examinée. S'agissant des demandes pour lesquelles la priorité s'applique à l'ensemble du contenu, il est possible de procéder à la recherche au plus tôt 22 mois après la date de priorité.

Le complément de recherche tiendra également compte de l'état de la technique éventuellement pertinent que d'autres offices de brevets ont cité au sujet de demandes appartenant à la même famille de brevets que la demande examinée.

7.1.1 Complément de recherche au cours de l'examen complet anticipé

Si l'IPI constate, au cours de l'examen complet anticipé, que la demande est prête pour la délivrance du brevet avant que ne se soient écoulés les 22 mois à compter de la date de priorité ou de la date de dépôt, aucun complément de recherche n'est effectué, et le demandeur est informé en conséquence. Ce dernier peut alors requérir expressément que la conclusion de l'examen soit différée jusqu'à l'échéance de la période de 22 mois.

7.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen partiel et/ou de l'examen complet

Dans le cadre de l'examen quant au fond, il se peut en outre qu'une recherche additionnelle à celle réalisée au titre de l'art. 57*a* LBI soit nécessaire, notamment pour les raisons exposées ci-après.

Lors de l'examen partiel et/ou de l'examen complet :

- si, au stade de la recherche, seule une recherche incomplète au sens de l'art. 91 OBI a été effectuée et que les objections formulées dans ce contexte ont été réfutées avec succès lors de l'examen quant au fond (art. 91 al. 3 OBI);

- si, au stade de la recherche, aucune recherche n'a été effectuée et que les objections formulées dans ce contexte ont été réfutées avec succès lors de l'examen quant au fond (art. 91 al. 3 OBI);

- si aucune recherche n'a été effectuée à la suite d'une objection concernant le défaut d'unité de l'invention d'une partie spécifique de la demande, mais qu'il s'avère ultérieurement que l'objection était injustifiée (art. 92 al. 4 OBI);

- si un rapport sur l'état de la technique a été établi sans citation de documents de l'état de la technique, car les caractéristiques techniques étaient considérées comme évidentes, mais que cette appréciation est par la suite révisée.

Lors de l'examen complet :

- lorsqu'aucun état de la technique n'est cité pour certaines caractéristiques, car celles-ci sont considérées comme relevant des connaissances générales, mais que l'appréciation à cet égard change ou que ces connaissances générales sont remises en question;

- exceptionnellement, lorsqu'une erreur figure dans les informations relatives à l'état de la technique ou s'il s'avère possible, pour évaluer l'activité inventive dans un certain domaine technique, de s'appuyer sur une documentation significative qui n'a pas été prise en compte lors de la recherche.

8. Autres questions se posant au cours de l'examen quant au fond

8.1 Généralités

Cette section précise, d'une part, des questions relatives aux exigences plutôt formelles à l'égard des pièces techniques (ch. 8.2, p. 143) qui ne peuvent être examinées qu'au stade de l'examen quant au fond et, d'autre part, différents aspects procéduraux (ch. 8.3, p. 146) qui portent spécifiquement sur l'examen quant au fond.

8.2 Autres exigences relatives aux pièces techniques

Certaines exigences applicables aux pièces techniques sont en premier lieu d'ordre formel, mais ont également une importance matérielle. Le respect de celles-ci ne peut donc être contrôlé qu'au stade de l'examen quant au fond. Ces exigences sont énoncées aux art. 35 à 39, 44 et 45 OBI. Les aspects strictement formels de ces articles sont expliqués dans la Partie 2, ch. 3.4, p. 47.

8.2.1 Règles générales

L'art. 35 OBI résume les dispositions générales concernant les pièces techniques. Il règle ce qui suit :

- Toutes les formules mathématiques et chimiques seront écrites selon l'usage du domaine technique concerné et à l'aide des symboles usuels (art. 35 al. 6 OBI).

- Unités de mesure (art. 35 al. 6 OBI) : il convient en principe d'utiliser les unités SI et celles qui en sont dérivées conformément à l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités[34]. D'autres unités sont admises dans les pièces techniques (y compris les revendications) à la condition qu'elles soient données en supplément des unités prescrites.
- La terminologie utilisée doit être uniforme et communément reconnue dans le domaine considéré (art. 35 al. 7 OBI), cf. aussi le ch. 3.3 « Terminologie », p. 112.

8.2.2 Description

La description sert (avec les dessins) à exposer l'invention et à interpréter les revendications. Pour la description, il faut prendre en considération, en complément du ch. 3, p. 109, les points suivants :

- Les signes de référence (art. 39 al. 4 OBI) peuvent figurer dans la description avec ou sans parenthèses.
- Les marques peuvent être intégrées dans la description (contrairement aux revendications, cf. ch. 5, p. 119).
- Les références à des demandes de brevet suisses non publiées ne sont pas admises s'il n'est pas possible de les remplacer, avant la fin de l'examen, par le numéro de la demande publiée ou du fascicule du brevet. La description peut mentionner des demandes de brevet publiées par d'autres offices. Si elles sont indispensables à l'exposé de l'invention, les demandes mentionnées doivent avoir été publiées à la date de dépôt.

8.2.3 Titre

Le titre sert à des fins d'information. L'IPI fait preuve de retenue dans son interprétation de l'exigence selon laquelle le titre, dans la publication de la demande ou le fascicule du brevet, doit consister en une « désignation technique claire et concise de l'invention » (art. 36 OBI). Il veille néanmoins toujours à ce que le titre ne dépasse pas la longueur admise. Il est arrêté par l'IPI (art. 45 al. 1 OBI).

Le titre ne peut pas :

- être inapproprié pour l'objet de la première revendication *ou* être manifestement trop restrictif;
- désigner explicitement une catégorie d'invention qui n'est pas revendiquée;
- être trop général et n'apporter aucune indication suffisante sur l'invention;
- comporter des désignations fantaisistes;
- avoir une longueur supérieure à 180 signes.

[34] RS 941.202

8.2.4 Dessins

Tout comme la description, les dessins constituent une partie essentielle de l'exposé de l'invention. Ils doivent donc satisfaire aux exigences générales concernant l'exposé de l'invention (cf. ch. 3, p. 109).

Les formules chimiques et mathématiques mentionnées dans la description peuvent être présentées sous la forme de feuilles de dessin.

Les prescriptions relatives aux dessins énoncées à l'art. 29 OBI sont résumées dans la Partie 2, ch. 3.4.7, p. 49. Les aspects complémentaires ci-après sont contrôlés lors de l'examen quant au fond :

- Les lignes directrices sont tracées dans tous les cas de manière à ce que l'appartenance de telle partie d'une figure à tel signe de référence soit parfaitement claire.
- L'indication de mesures au moyen de cotes, qui est usuelle dans les dessins techniques, est évitée si elle ne fait que surcharger une figure inutilement.
- Il suffit que les chiffres, les lettres et les signes de référence soient simples et clairs.
- Tous les signes de référence mentionnés dans la description ou dans les revendications doivent aussi figurer dans les dessins. Inversement, il n'est pas obligatoire que tous les signes de référence utilisés dans les dessins soient commentés dans la description, pour autant qu'ils ne soient pas nécessaires à l'exposé de l'invention. Dans toutes les figures d'une demande de brevet, il est fondamental d'utiliser les mêmes signes de référence pour les mêmes parties de la même forme d'exécution.

8.2.5 Abrégé

Le contenu, la forme et la fonction de l'abrégé font l'objet de la Partie 2, ch. 3.4.8, p. 50.

La teneur définitive de l'abrégé est arrêtée par l'IPI (art. 45 al. 1 OBI).

On considère que l'abrégé tel que déposé initialement relève de l'exposé de l'invention (cf. ch. 3.2, p. 110), tandis que le texte définitif de l'abrégé sert uniquement à des fins d'information technique (art. 45 al. 2 OBI).

8.2.6 Classification

La classification définitive de la demande de brevet (art. 106 OBI) selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971[35] est essentielle pour la documentation et la recherche ultérieure dans les bases de données. Elle est effectuée par l'IPI dans le cadre de la recherche. En outre, la demande est également classée selon le système CPC (Classification coopérative des brevets).

Si nécessaire, le classement peut être modifié avant la délivrance du brevet.

[35] RS 0.232.143.1

8.3 Questions liées à la procédure se posant au cours de l'examen quant au fond

Cette section décrit certains aspects de la procédure qui sont traités spécifiquement au cours de l'examen quant au fond. Les aspects procéduraux généraux sont présentés dans les parties 1 et 2 des présentes directives.

8.3.1 Informations sur l'état de la technique

Si l'IPI en fait la demande, le demandeur doit lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans d'autres procédures de brevet et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet (art. 108 al. 1 OBI).

8.3.2 Modifications des pièces techniques au moyen de « corrections en rouge »

Les inexactitudes manifestes ou les corrections dont il a été convenu par oral avec le demandeur peuvent être insérées dans les pièces techniques sous forme de corrections clairement visibles (appelées « corrections en rouge »), qui sont jointes à l'annonce de la clôture de l'examen.

8.3.3 Annonce de la clôture de l'examen

En cas d'issue positive de l'examen quant au fond (cf. Partie 2, ch. 10, p. 55), la classification définitive, le titre définitif et la teneur définitive de l'abrégé sont alors arrêtés pour la demande de brevet. Le demandeur est informé de la clôture de l'examen au moyen d'une communication. Outre cette communication, il reçoit la version des pièces techniques prévue pour la délivrance du brevet avec, le cas échéant, les corrections en rouge visibles sur lesquelles il peut encore se prononcer jusqu'à la date de clôture de l'examen annoncée.

9. Inventions du domaine chimique

9.1 Généralités

Cette section traite des demandes de brevet ayant pour objet les inventions relevant de la chimie. En principe, toutes les sections ci-dessus des directives valent aussi pour ce type de demandes. Toutefois, certaines caractéristiques de ce domaine requièrent des explications supplémentaires. Celles-ci portent notamment sur l'exposé, la définition et l'unité de l'invention.

9.2 Compléments au chiffre 2 « Brevetabilité »

9.2.1 Produits chimiques

Les produits chimiques – substances chimiques, compositions chimiques et médicaments inclus – sont en principe brevetables au même titre que d'autres inventions. Il est impératif que l'application industrielle ressorte soit de l'indication de finalité dans la revendication elle-même, soit de la description (art. 37 al. 4 OBI). De même, toute indication relative aux caractéristiques doit être étayée par la description.

9.2.2 Substances naturelles

La simple découverte d'une substance dans la nature ne saurait faire l'objet d'un brevet, car il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une découverte (cf. ch. 2.1, p. 94). Les procédés techniques permettant l'obtention d'une substance naturelle ou la substance elle-même, en revanche, sont brevetables. La substance naturelle doit être définie dans une revendication de substances chimiques par le biais de sa structure ou de propriétés mesurables. Les séquences de nucléotides non synthétiques pourraient être considérées comme des substances naturelles, mais des restrictions spéciales s'appliquent conformément à l'art. 1*b* LBI (cf. ch. 10.2, p. 153)

9.2.3 Compléments au chiffre 2.2.2 « Exclusion de la brevetabilité »

En vertu de l'art. 2 al. 2 LBI, l'examinateur a le devoir de s'assurer que les revendications de produit et d'utilisation ne portent pas sur un procédé médical exclu de la brevetabilité. L'utilisation d'un produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour le diagnostic appliqués au corps humain ou animal ne peut pas être brevetée. Cette disposition concerne en particulier les revendications telles que « utilisation de (X) en tant que médicament », « utilisation de la substance (I) en tant que moyen de lutter contre... » ou « utilisation de (X) pour traiter la maladie (Y) ». Il en va autrement pour les substances ou les compositions destinées à être utilisées dans le cadre d'un tel traitement. Dans un tel cas, les revendications de produit ou d'utilisation peuvent être admises sous réserve que leur formulation soit conforme aux exigences des art. 7*c* et 7*d* LBI. Ces revendications peuvent être établies pour la première indication thérapeutique ainsi que pour la deuxième indication et toute indication thérapeutique ultérieure d'un principe actif connu.

9.2.3.1 Revendications de substance limitées à un usage déterminé au sens de l'art. 7*c* LBI

Les revendications de produit (substances, compositions, médicaments) accompagnées d'une *indication de fina*lité ne peuvent définir un procédé médical ou une utilisation équivalente.

Les revendications de substance limitées à une utilisation déterminée, par exemple « substance (X) destinée à être utilisée comme médicament » ou « substance (X) destinée à être utilisée dans le traitement de la maladie (Y) » peuvent toutefois être admises.

L'indication de finalité dans les revendications de substance limitées à un usage déterminé ne doit pas être considérée comme « adaptée pour » comme d'habitude, mais plutôt comme une caractéristique supplémentaire. En d'autres termes, les revendications de substance limitées à un usage déterminé peuvent également être formulées en tant que revendications dépendantes.

9.2.3.2 Revendications d'utilisation; revendications de type suisse au sens de l'art. 7*d* LBI (*Swiss type claims*)

L'utilisation d'un produit pour fabriquer un agent utilisé à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou de diagnostic est brevetable. Les formulations de ce type sont qualifiées de revendications de type suisse (Swiss type claims).

En règle générale, les revendications de type suisse sont établies pour la deuxième indication et pour toute indication thérapeutique ultérieure d'un principe actif connu. Elles peuvent toutefois déjà être établies pour la première indication thérapeutique d'une substance.

9.2.3.3 Nouveauté des revendications de substance limitées à une utilisation déterminée et des revendications de type suisse

Les substances ou compositions dont l'utilisation pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic sur le corps humain ou animal n'a pas encore été rendue publique sont considérées comme ne relevant pas de l'état de la technique pour ce qui est de cette utilisation, quand bien même les substances ou compositions en tant que telles sont déjà connues du public (art. 7*c* et 7*d* LBI).

9.3 Compléments au chiffre 3 « Exposé »

L'exposé de nouvelles substances chimiques est réputé suffisant s'il comporte toutes les indications nécessaires pour que la personne du métier puisse synthétiser ou obtenir la nouvelle substance et, le cas échéant, l'identifier.

- Au nombre des indications de fabrication ou d'obtention figurent le moyen, mais aussi les substances de départ ou les matières premières si celles-ci ne figurent pas déjà dans l'état de la technique.
- Les éléments d'identification sont nécessaires s'ils s'avèrent indispensables pour la personne du métier en vue de la fabrication ou de l'obtention. Ceux-ci comprennent en premier lieu l'indication de propriétés mesurables, comme le point de fusion ou d'ébullition, l'indice de réfraction et le spectre IR ou RMN.
- Pour l'ensemble de la définition, l'objet de l'invention doit être illustré par des exemples dans la description.
- Les revendications de substance et les revendications d'utilisation visées au ch. 10.3, p. 159, doivent être étayées par les données correspondantes dans la description.

9.4 Compléments au chiffre 4 « Pièces techniques modifiées »

Lorsqu'une nouvelle revendication relative à une substance chimique est formulée, ou lorsqu'une telle revendication est limitée après coup, l'exposé doit être conforme aux exigences énoncées au ch. 9.3, p. 148. La revendication de brevet nouvelle ou modifiée doit être étayée par des exemples pertinents de réalisation de l'invention, qui doivent être exposés dans les pièces techniques initiales. Il en va de même pour l'introduction de ce que l'on appelle un *disclaimer* (ch. 5.5.3.5, p. 134), l'introduction du mot « nouveau » en relation

avec les produits d'un procédé de fabrication (ch. 9.5.3, p. 151), ou pour l'ajout d'une indication de propriété ou d'un but d'utilisation.

Il est possible de rectifier une erreur dans une formule développée ou une désignation chimique si cette correction n'entraîne aucune modification des indications de fabrication et d'identification figurant initialement dans les pièces techniques (c'est-à-dire l'exposé de l'invention dans les pièces initiales). Cette rectification peut également donner lieu à une nouvelle formule développée.

9.5 Compléments au chiffre 5 « Revendications »

La nomenclature chimique doit être claire et correspondre aux définitions courantes, le cas échéant grâce à l'indication d'une référence.

Les définitions arbitraires et les termes vagues, tels que « dérivés » ou « substances apparentées », en particulier, ne sont pas clairs à moins d'être précisés (p. ex. au moyen d'une formule telle que « dérivés de pyrimidine de la formule (I) ») ou délimités de manière évidente dans le domaine de spécialité (p. ex. « dérivés de cellulose »).

La désignation, dans les revendications, de substances inconnues jusqu'à présent ou de substances dont la constitution n'est pas connue doit faire l'objet de précisions dans la description. Une personne du métier doit pouvoir vérifier les indications de propriété qui figurent dans la définition de l'invention sans effort excessif.

9.5.1 Revendications de substance

Les revendications de substance sont des revendications de produit qui ont pour objet une ou plusieurs substances chimiques, autrement dit des substances de constitution déterminée, que cette dernière soit connue ou non. Si plusieurs substances figurent dans la même revendication, elles constituent des alternatives.

Définition de l'invention dans les revendications de substance

Les revendications de substance contiennent le plus souvent une formule chimique développée, qui détaille la structure, ou une « formule de type Markush », qui peut laisser ouverts certains détails (p. ex. l'arrangement de substituants), ou ne peut constituer qu'une formule partielle. La formule développée peut être remplacée ou complétée par une désignation chimique, par exemple « tétracyclines qui portent en position 5 un groupe dihalogénométhyle ». En outre, la définition d'une revendication de substance peut mentionner une finalité d'utilisation, par exemple « insecticide de formule (I)… », afin de préciser l'application industrielle (cf. ch. 9.2.1, p. 146).

Si la structure n'est pas parfaitement connue ou si la formule ne suffit pas, par exemple parce que la revendication porte sur une modification déterminée, la définition doit mentionner des propriétés physiques ou chimiques caractéristiques (qu'on appelle des paramètres), telles que « polymères formés de motifs de formule qui présentent un index de viscosité de… et un point de ramollissement de… ». Une référence à une figure, par exemple « antibiotique dont le spectre IR correspond à la figure 1 » est admissible.

Lorsque les substances chimiques revendiquées sont pourvues de fonctions salifiables, il n'est pas indispensable que les sels soient explicitement mentionnés dans la revendication. Ils sont généralement considérés comme inclus. Toutefois, si la protection ne doit s'étendre qu'à certains sels déterminés, une précision s'impose (p. ex. « amine de formule (I) et leurs sels physiologiquement acceptables »).

La définition d'une revendication de substance peut être rédigée au singulier ou au pluriel (« substance ou substances de formule (I)… »).

Revendications de substance dépendantes

Les formes spéciales d'exécution de substances chimiques doivent être définies par des revendications dépendantes, par exemple « l'acide-2-amino-4-dichloracétamido-benzoïque en tant que substance selon la revendication 1 », et non par des (fausses) revendications indépendantes.

Revendications de substance avec caractéristiques de fabrication (*product by process claims*)

Dans les cas exceptionnels où des caractéristiques de produit (c'est-à-dire sa structure ou ses propriétés) se révèlent insuffisantes pour définir des substances chimiques ou des produits biotechnologiques (cf. ch. 10.5.3, p. 162), des caractéristiques de fabrication sont également admissibles. Comme une distinction nette entre les revendications de procédé et les revendications de produit (art. 52 al. 1 LBI) doit être faite et que dans ces cas, c'est la substance chimique qui est revendiquée de manière absolue (c'est-à-dire sous une forme indépendante du procédé) et non la fabrication, de telles revendications doivent être formulées de manière ouverte (p. ex. « comme il peut être obtenu en… » et non « fabriqué en… »).

Unité d'une revendication de substance

Lorsque la revendication a pour objet une seule substance ou un ensemble de substances de formule unitaire, alors elle est unitaire, et ce indépendamment du fait que soient indiquées dans la description une ou plusieurs utilisations. Une formule développée est réputée unitaire lorsque toutes les substances possèdent en commun au moins un élément structurel essentiel ou caractéristique.

Si une revendication comprend une formule développée générale comportant des constituants variables qui ne sont pas définis de manière unitaire, l'exigence de l'unité de l'invention est remplie lorsque toutes les substances présentent au moins une utilisation commune. D'autres possibilités d'utilisation pour certaines substances sont possibles.

Lorsqu'une revendication comprend un groupe limité de substances qui présentent une parenté structurelle, définie par l'indication d'une propriété (p. ex. colorants azoïques verts), cette propriété peut servir de critère d'unité si elle joue un rôle dans l'utilisation commune (cf. ch. 10.2, p. 153). L'utilisation commune peut également être exprimée en termes généraux (p. ex. insecticides, colorants).

Lorsqu'une revendication comprend des substances d'un groupe qui sont toutes qualifiées de « produits intermédiaires », la description doit comporter des indications générales sur leur transformation ultérieure. L'unité de la revendication est sauvegardée si ces produits intermédiaires permettent d'obtenir un ensemble unitaire de substances finales (au sens indiqué ci-dessus) – que ce soit par un ou plusieurs moyen(s) – ou si la revendication décrit

une transformation ultérieure unitaire qui peut aboutir à des substances finales identiques ou différentes.

Il n'y a pas unité d'invention si une revendication porte sur des substances parmi lesquelles certaines ont une utilisation commune et d'autres sont des produits intermédiaires.

Une revendication comprenant des substances d'un groupe unitaire destinées à une utilisation thérapeutique, chirurgicale et/ou diagnostique (revendication de substances ou revendication de substances liée à une utilisation déterminée), il y a unité d'invention, même dans le cas où deux indications spécifiées ou plus sont énumérées sous forme alternative.

9.5.2 Revendications de produit portant sur une composition

Si, dans une revendication de produit, une composition est définie avec la tournure « constituée des composants A, B, C, … » et précise la part de ces constituants, la présence de tout autre composant est exclue. En conséquence, les parts indiquées doivent équivaloir à 100 %, faute de quoi la définition de l'invention présenterait un défaut de clarté. Cette exigence s'applique en particulier aux alliages. Lorsque la composition est définie au moyen de termes tels que « comprendre », « inclure » *ou* « contenir », d'autres constituants sont autorisés.

Les constituants de composition facultatifs de type « 0 à x % de A » ou « jusqu'à x % de A » ou encore « le cas échéant, jusqu'à x % de A » sont admis avec les deux tournures possibles « contenant » ou « constitué de », car ils introduisent des options possibles. Il en va de même pour les caractéristiques telles que « env. x % de la substance A », pour autant qu'il ne s'agit pas d'une indication de plage indéterminée, par exemple « d'env. x % à env. y % » (cf. également ch. 5.5.3.3, p. 133).

Le nombre des constituants d'une composition (facultatifs ou toujours présents) n'est pas limité.

9.5.3 Revendications de procédé

Définition de l'invention

Les procédés de fabrication de substances chimiques doivent être définis au moyen des trois caractéristiques principales (substances de départ, substances finales et opérations). D'autres caractéristiques complémentaires peuvent s'ajouter à la définition (conditions de la réaction, catalyseurs).

Par analogie aux revendications de produit (cf. ch. 9.5.3, p. 151), les indications de type « à environ 60°C » sont admissibles, car la personne du métier est parfaitement à même de les interpréter. Il ne peut toutefois s'agir d'une indication de plage indéterminée (concernant une indication de plage indéterminée, cf. ch. 5.5.3.3, p. 133).

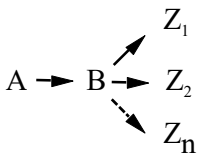
Les substances finales d'un procédé de fabrication peuvent être caractérisées par le terme « nouvelles », car il peut s'agir d'une potentielle limitation (« les substances …, dans la mesure où elles sont encore nouvelles »)

Unité d'une revendication portant sur plusieurs procédés de fabrication

Une revendication de procédé indépendante n'est pas unitaire lorsque, partant de diverses substances de départ, elle énumère pour certaines substances finales sous forme alternative

plusieurs types de fabrication se différenciant tant sur le plan des substances de départ que des opérations. Dans un tel cas, il s'agit en effet d'inventions différentes.

Une revendication portant sur un procédé en plusieurs étapes débutant avec les mêmes substances de départ pour la fabrication d'un groupe de substances finales Z (Z1, Z2… Zn) peut être établie



selon le schéma suivant : s'agissant de la réaction A → B pour la fabrication des substances finales Z1, Z2… Zn, le procédé est identique. Aussi bien dans la réaction A → B que dans la réaction B → Z, il peut comporter plusieurs étapes.

Une variante selon laquelle l'une des substances finales Z1 est également un produit intermédiaire selon le schéma A→ Z1→ Z2 est également possible.

9.6 Compléments au chiffre 7 « Unité du brevet au sens de l'art 52 al. 2 LBI »

Unité d'une demande de brevet

- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances sont revendiquées indépendamment de leur fabrication contiennent en principe la revendication de la substance en premier, car c'est la revendication la plus « générale ». Une ou plusieurs revendications secondaires pour la fabrication de ces substances ou de divers représentants sont possibles. Les substances finales de ce procédé de fabrication constituent le lien technique avec la revendication de la substance.

  Plusieurs revendications secondaires pour la fabrication d'une substance ou d'un ensemble de substances peuvent aussi être formulées, même si les substances de départ et les opérations sont différentes.

  Des revendications de procédé faisant référence à une revendication de procédé précédente doivent comprendre toutes les caractéristiques, autrement dit toutes les étapes, de la revendication précédente.

- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances ne sont pas revendiquées indépendamment de leur fabrication ne visent pas une protection absolue de la substance. Il peut y avoir plusieurs procédés de fabrication des mêmes substances (ou une partie de celles-ci); toutefois, ces variantes doivent présenter, dans les substances de départ et/ou dans les opérations, les caractéristiques essentielles à l'invention justifiant le concept inventif général.

  D'autres revendications secondaires peuvent être présentes; le lien technique avec la revendication de procédé précédente doit cependant être clair :

  - S'agissant de la fabrication des substances de départ, des revendications secondaires d'application ou de procédé sont admissibles, par exemple

« application du procédé selon la revendication 1 aux substances… obtenues par réaction de… avec… ».

- Pour des transformations de produits résultant du procédé, des revendications secondaires sont autorisées : elles décrivent soit l'utilisation du produit résultant du procédé (p. ex. « utilisation des substances… obtenues par le procédé selon la revendication 1... pour la fabrication de… par réaction avec… »), soit la fabrication d'autres substances (p. ex. « procédé de fabrication de…, caractérisé en ce que l'on fait réagir les substances obtenues par le procédé selon la revendication 1 avec… »).
- Des revendications secondaires pour des substances de départ ou, le cas échéant, des produits intermédiaires sont admissibles, par exemple « composé de formule (I) comme produit intermédiaire pour le procédé selon la revendication 2 ».
- Les deux combinaisons susmentionnées sont permises.

10. Inventions biotechnologiques

10.1 Généralités

Cette section traite les demandes de brevet ayant pour objet les inventions dans les domaines du génie génétique, de la microbiologie et de la biologie moléculaire et dans certains domaines de la biochimie. Elles sont regroupées sous le terme d'inventions biotechnologiques. Elles se définissent comme des inventions portant sur :

- un produit composé de matière biologique ou contenant de la matière biologique, ou
- un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Par « matière biologique », on entend toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Font notamment partie des inventions biotechnologiques celles relatives aux séquences de nucléotides (p. ex. gènes) et aux micro-organismes, mais également les inventions concernant les végétaux et les animaux. Le terme « micro-organismes » regroupe, entre autres : les bactéries, les plasmides, les virus, les champignons unicellulaires (levures), les algues, les protozoaires et les cellules humaines, animales et végétales. En d'autres termes, les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu.

En principe, toutes les sections ci-dessus des directives valent aussi pour ce type de demandes. Toutefois, certaines caractéristiques de ce domaine requièrent des explications supplémentaires, notamment en ce qui concerne la brevetabilité, l'exposé, la définition et l'unité de l'invention.

10.2 Compléments au chiffre 2 « Brevetabilité »

Comme les autres inventions, les inventions biotechnologiques sont en principe brevetables pour autant qu'elles remplissent les conditions de base. Pour ces inventions, l'appartenance au domaine de la technique et la reproductibilité sont particulièrement importantes : l'invention doit être reproductible de manière systématique, ce qui doit ressortir des pièces

techniques. La reproductibilité étant liée à l'exposé, ce point sera repris de façon plus détaillée au chiffre 10.3, p. 159). Pour les séquences de nucléotides et les protéines, la fonction de ces séquences ou de ces protéines participe à la définition de l'invention[36].

10.2.1 Corps humain; éléments du corps humain

Le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement ne peut pas être breveté (art. 1*a* al. 1 LBI). La constitution et le développement commencent dès la fécondation – ils englobent donc la vie avant la naissance, autrement dit également l'embryon et le fœtus – et prennent fin avec la constatation du décès. Ne sont pas non plus brevetables les cellules totipotentes ayant le potentiel de devenir un être humain vivant.

Les éléments du corps humain dans leur environnement naturel ne peuvent pas être brevetés, car il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une simple découverte. Ils sont toutefois brevetables s'ils sont isolés ou obtenus d'une autre manière par un procédé technique et qu'en outre, un effet utile de nature technique est indiqué, c'est-à-dire une finalité ou une propriété technique (art. 1*a* al. 2 LBI). Ils peuvent alors constituer une invention. Cela implique que l'effet utile de nature technique doit faire partie de l'invention et qu'il doit de ce fait être décrit dans les pièces déposées initialement (à la différence des explications éventuellement nécessaires concernant l'applicabilité industrielle). En outre, de telles inventions ne doivent pas contrevenir à l'art. 2 al. 1 LBI (ordre public et bonnes mœurs, cf. 10.2.3, p. 155). Bien que les gènes puissent être considérés comme des éléments du corps humain, ils ne sont pas brevetables en vertu de l'art. 1*b* al. 1 LBI (cf. paragraphe suivant).

10.2.2 Séquences géniques existant à l'état naturel; séquences dérivées d'une séquence génique

Les revendications portant sur des séquences géniques ou des séquences géniques partielles existant à l'état naturel ne sont pas admises aussi bien dans leur environnement naturel que sous forme isolée (sous forme d'ADN génomique). L'art. 1*b* al. 1 LBI concerne non seulement les séquences d'origine humaine, mais aussi les séquences d'origine animale ou végétale.

En revanche, les séquences dérivées d'une séquence existant à l'état naturel sont brevetables (art. 1*b* al. 2 LBI). Par « séquence dérivée », on entend toute séquence qui est obtenue à partir d'une séquence génique, partielle ou non, et qui est équivalente d'un point de vue fonctionnel. Cette notion comprend notamment l'ADNc, l'ARN, les polypeptides et les protéines.

Dans le cas des séquences dérivées, l'invention est brevetable uniquement si les séquences sont isolées ou si elles ont été obtenues d'une autre manière par un procédé technique, et uniquement si une fonction est exposée de manière crédible dans la description. La fonction

[36] Cf. message du 23.11.2005 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, p. 42 s.

faisant partie de l'invention, elle doit être décrite dans les pièces déposées initialement (cf. art. 49 al. 2 let. b LBI).

Par « fonction », il faut comprendre toute propriété d'une séquence qui contribue de manière causale à un résultat utilisable techniquement. Si une séquence dérivée d'un gène est utilisée pour produire une protéine (ou une partie de protéine), ladite protéine et la fonction qu'elle remplit doivent être spécifiées. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine, la fonction à indiquer pourrait consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription. Les indications d'ordre général ou spéculatif sont insuffisantes. La fonction doit être spécifiée de façon suffisamment précise, substantielle et crédible. À cet égard, l'IPI peut demander au demandeur des informations ou des pièces complémentaires (art. 13 PA).

La protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique se limite aux segments de séquences qui remplissent la fonction décrite dans le brevet (art. 8*c* LBI). Du libellé de l'art 8*c* LBI, il ressort que ce principe n'englobe pas les séquences d'acides aminés. Afin que l'étendue de la protection dans le cas de séquences de nucléotides dérivées soit clairement définie, les segments de séquences essentiels pour la fonction doivent ressortir des revendications. À cet effet, celles-ci ne doivent pas comprendre de segments de séquences qui ne sont pas essentiels.

Si l'exposé comporte des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, une liste de séquences doit avoir été établie selon la norme prescrite à l'annexe C des instructions administratives du PCT[37] à la date de dépôt de la demande (art. 38 OBI, cf. Partie 2, ch. 3.4.2, p. 48, et ch. 3.4.5, p. 49). Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description (art. 38 al. 2 OBI).

10.2.3 Atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité humaine et à l'intégrité des organismes vivants

L'art. 2 al. 1 LBI exclut de la brevetabilité toutes les inventions dont la mise en œuvre est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, y compris celles qui portent atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants. L'al. 1 spécifie, pour les inventions biotechnologiques, les exclusions de la brevetabilité. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive :

« […] Aucun brevet n'est délivré notamment :

a. pour les procédés de clonage des êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

[37] RS 0.232.141.11

d. pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

e. pour les cellules souches d'embryons humains non modifiées et les lignées de cellules souches non modifiées;

f. pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;

g. pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. »

Comme il ressort du libellé des let. a à d et g, sont exclus de la brevetabilité non seulement les différents procédés, mais aussi les produits qui en résultent.

En vertu de l'art. 2 LBI, toutes les inventions qui portent atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants ne peuvent pas non plus être brevetées. On parle d'atteinte à l'intégrité des organismes vivants uniquement lorsque l'atteinte qualifiée n'est pas contrebalancée par un intérêt digne de protection.

Les motifs d'exclusion de la brevetabilité ne concernent pas uniquement les revendications, mais l'ensemble de l'exposé. L'article susmentionné (hormis la let. g) visent les inventions biotechnologiques en relation avec l'être humain. En cas d'utilisation de termes généraux pouvant englober l'être humain, par exemple « mammifères », la demande doit préciser que l'être humain est exclu.

Explications :

- Let. a : on entend par clone la création artificielle d'un être humain génétiquement identique à un autre être humain (art. 2 let. l LPMA[38]). Sont compris le splitting d'embryons et le transfert de noyau cellulaire. L'expression « procédé de clonage » comprend aussi bien le clonage reproductif que le clonage thérapeutique.
- Let. b : les procédés visant la formation d'organismes qui sont mixtes dans tous leurs tissus ne peuvent pas être brevetés. Il s'agit d'êtres mixtes dont les cellules réunissent le patrimoine héréditaire de l'homme et de l'animal. Les procédés utilisant des cellules germinales ou des cellules totipotentes humaines pour fabriquer un être mixte sont exclus de la protection par brevet, de même que les procédés recourant à l'injection de cellules souches embryonnaires humaines dans un blastocyste animal ou à l'injection de cellules souches embryonnaires animales dans un blastocyste humain. Les êtres mixtes ainsi obtenus ne peuvent pas non plus être brevetés. Tous les animaux dont une partie est d'origine humaine (p. ex. un seul gène d'origine humaine) ne sont pas forcément exclus de la brevetabilité. Sont notamment brevetables les animaux transgéniques ou les animaux qui portent des organes humains.
- Let. c : par parthénogenèse, on entend le développement sans fécondation de l'ovule en un organisme. La parthénogenèse (provoquée techniquement) des ovules humains ne constitue pas un procédé de clonage d'êtres humains au sens de la let. a, car aucun

[38] RS 810.11

être vivant génétiquement identique à un autre être humain n'est produit. La parthénogenèse et les êtres nés d'une parthénogenèse sont toutefois assimilés aux clones s'agissant de l'exclusion de la brevetabilité.

- Let. d : cet état de fait d'exclusion comprend notamment la thérapie génique germinale. Il s'agit d'une méthode de traitement des maladies par des interventions sur la substance génétique de cellules germinatives ou de gamètes. Une substance génétique déficiente qui se manifeste par une pathologie (p. ex. l'hémophilie) est remplacée par de la substance ne comportant pas ce défaut. La thérapie génique germinale est interdite en Suisse par la constitution (art. 119 Cst.). En revanche, une intervention visant à supprimer un défaut génétique peut être effectuée sur d'autres cellules de l'organisme en y modifiant l'ADN. Dans ce cas, l'ADN modifié n'est pas transmis par voie héréditaire (thérapie génique somatique). La constitution n'interdit pas de telles interventions, qui ne sont dès lors pas non plus exclues du brevet. Demeure réservée l'exclusion de procédés de chirurgie, de thérapie et de diagnostic sur le corps humain.
- Let. e : conserver et cultiver des cellules souches embryonnaires non modifiées et cultiver ces cellules pour en faire des lignées de cellules souches embryonnaires ne constitue pas une modification; ces dernières ne sont donc pas brevetables. Les cellules souches embryonnaires ou les lignées de cellules souches génétiquement modifiées ou transformées par d'autres procédés ne sont, quant à elles, pas concernées par le motif d'exclusion prévu à la let. e faute d'identité biologique.
- Let. f : seules les inventions impliquant une utilisation tombent sous le coup de cette exclusion. Les revendications de produit portant sur des embryons humains doivent être examinées à la lumière de l'art. 1*a* al. 1 LBI (cf. ch. 10.2.1, p. 154). Sont exclues de la brevetabilité toutes les utilisations d'embryons humains qui ne sont pas destinées à des fins médicales. Le terme « embryon » comprend tous les stades du développement, de la fécondation à la naissance. Le terme « médical » s'étend au dépistage, à la prévention ou au traitement de maladies, de blessures ou de handicaps. L'obtention de cellules cérébrales embryonnaires à partir d'embryons avortés pour la thérapie de la maladie de Parkinson est un exemple d'utilisation admise d'embryons à des fins médicales.
- Let. g : Sont exclues de la protection par brevet toutes les inventions dont l'utilisation inflige aux animaux de la douleur, des souffrances ou des dommages qui ne se justifient pas par l'objectif de soulager d'autres souffrances animales ou humaines. L'exclusion s'étend également aux inventions impliquant inévitablement des dommages sérieux pour l'homme et pour l'environnement.

10.2.4 Procédés médicaux

Concernant la brevetabilité des procédés médicaux (art. 2 al. 2 let. a LBI) en relation avec les inventions biotechnologiques, les règles énoncées au ch. 2.2.2.2, p. 97, s'appliquent. Il est toutefois essentiel de veiller à ce que le procédé revendiqué (p. ex. la thérapie génique somatique) ne comprenne aucune étape réalisée sur le corps humain ou animal.

S’agissant des revendications de produit avec des indications du but d’utilisation et des revendications d’utilisation, le chiffre 9.2.3, p. 147 s’applique par analogie.

10.2.5 Variétés végétales et races animales; procédés microbiologiques; procédés d’obtention de végétaux ou d’animaux

Les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables (art. 2 al. 2 let. b LBI). Cette règle ne s’applique qu’aux végétaux ou aux animaux en tant que variétés végétales ou races animales. Par variété végétale et race animale, on entend le dernier taxon dans la taxonomie du règne végétal ou animal. Par conséquent, seules les inventions portant sur des plantes ou des animaux dont l’application n’est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée sont brevetables. C’est pourquoi les revendications qui ont pour objet des animaux ou des végétaux sont admises si elles ne comprennent pas de caractéristiques spécifiques de races ou de variétés et si les conditions énoncées aux art. 1 et 50 LBI sont remplies. Elles peuvent donc contenir, en plus d’une éventuelle spécification de l’objet de l’invention (p. ex. froment, pomme de terre), uniquement des caractéristiques appartenant globalement à plusieurs races animales ou variétés végétales.

Par exemple, si l’on trouve un gène pouvant être ajouté aux variétés actuelles de pommes de terre afin d’en augmenter la résistance à certains parasites, la revendication peut inclure la nouvelle « famille » de pommes de terre modifiées contenant le nouveau gène, mais pas la variété de pommes de terre. Le procédé permettant d’apporter cette résistance à la plante ou à la variété végétale est en revanche brevetable. Sont également admissibles les revendications se rapportant à des variétés végétales qui sont des produits directs du procédé (art. 8*a* al. 1 LBI). Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables (même s’il s’agit p. ex. d’une variété végétale). Ces inventions recouvrent les procédés utilisant ou multipliant des micro-organismes, mais aussi la modification ciblée du génome d’organismes.

Les procédés purement biologiques ne sont pas considérés comme techniques et ne sont donc pas brevetables. Les procédés d’obtention de végétaux ou d’animaux sont exclus de la brevetabilité s’ils sont de nature « essentiellement biologique » (art. 2 al. 2 let. b LBI). Ils sont brevetables à condition qu’au moins une des étapes du procédé, parmi les nombreuses étapes biologiques, ne soit pas biologique (donc technique) et qu’elle soit nécessaire pour résoudre le problème posé par l’invention. Il peut s’agir, par exemple, de procédés faisant intervenir des radiations ou des chocs thermiques, ou encore des procédés destinés à la taille ou au greffage de végétaux. Malgré les étapes biologiques admises (p. ex. le croisement et la sélection), le procédé dans son ensemble doit être reproductible.

Sont brevetables les procédés pour lesquels on se sert d’un animal ou d’une plante uniquement comme auxiliaire (p. ex. pour l’obtention de sérum), ainsi que les procédés qui ne se rattachent pas à la culture ou à l’élevage à proprement parler (p. ex. traitement des semences, de la récolte, du sol).

N. B. La protection des variétés végétales est régie par la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales[39].

10.3 Compléments au chiffre 3 « Exposé »

Lorsque l'invention porte sur de la matière biotechnologique comme produit, l'exposé, par analogie à l'exposé de substances chimiques (cf. ch. 10.4, p. 161), doit permettre à la personne du métier d'obtenir, en étudiant les pièces techniques, toutes les indications nécessaires en vue de fabriquer ou d'obtenir ledit produit, ou de l'identifier (art. 50 LBI). En règle générale, il est nécessaire d'apporter des exemples concrets d'exécution décrivant soit sa préparation ou son obtention, soit son identification de manière reproductible pour toute l'étendue de la protection. Si l'invention concerne un ensemble de produits, il doit être plausible que l'on peut appliquer la méthode décrite à la fabrication de l'ensemble des autres produits.

Pour les procédés de fabrication de produits biotechnologiques, il faut que soient indiqués non seulement les étapes du procédé, mais également les matériaux de départ.

10.3.1 Dépôt de matière biologique comme complément à l'exposé; reproductibilité

Des règles spéciales s'appliquent à l'exposé de matière biologique (art. 50*a* LBI) :

- Si, dans la demande, la matière biologique est qualifiée de connue, autrement dit, si elle est considérée comme accessible au public et appartenant à l'état de la technique, l'indication du nom complet, complétée, le cas échéant, d'une référence bibliographique, suffit. L'exposé peut toutefois citer aussi un dépôt auquel le public avait déjà accès à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité.
- Lorsque les pièces techniques n'indiquent pas clairement si la matière biologique était connue avant la date de dépôt, le demandeur doit alors prouver que le public avait accès à la matière biologique à la date de dépôt.
- Si la matière biologique n'est pas connue, ou s'il existe des doutes quant à son accessibilité au public, les règles suivantes s'appliquent : lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière biologique, et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt (art. 50*a* al. 1 LBI). La description doit toutefois également contenir les indications concernant le procédé ou l'utilisation afin qu'ils puissent être reproduits.
- Les revendications de produit portant sur de la matière biologique sont un cas spécial : l'invention apportant une contribution à l'état de la technique réside alors dans le nouveau produit. Pour ce qui de la méthode de production, il suffit aux tiers de pouvoir multiplier la matière biologique, car, dans la pratique, la multiplication est souvent plus simple que la première obtention. Dans ces cas exceptionnels, il est dérogé à la règle stricte de la reproductibilité d'une invention. C'est pourquoi il est possible, pour ce type

[39] RS 232.16

d'inventions, de compléter ou de remplacer l'exposé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt (art. 50*a* al. 2 LBI).

- L'échantillon de la matière biologique doit avoir été déposé au plus tard à la date de dépôt ou à la date de priorité (art. 50*a* al. 3 LBI). La description doit comporter, dans les pièces déposées initialement, l'indication de l'institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée (art. 61 OBI). Le demandeur peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée (art. 63 OBI). L'IPI tient une liste des institutions de dépôt reconnues. Cette liste n'est pas exhaustive.

10.3.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à ces ressources

La demande de brevet doit contenir des indications de la source des ressources génétiques pour autant que l'invention utilise directement de telles ressources et que le demandeur ou l'inventeur ait eu accès à cette ressource. Il en va de même pour les savoirs traditionnels relatifs à ces ressources (art. 49*a* LBI).

Par « ressources génétiques », on entend « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle » selon la définition de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Le matériel génétique est défini comme « le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité » (art. 2 CDB). Au sens de la CDB, les ressources génétiques humaines ne font par contre pas partie des ressources génétiques. Les « savoirs traditionnels » peuvent, quant à eux, être décrits comme les connaissances, innovations ou pratiques de toute communauté autochtone ou locale qui ont été créées, transmises et adaptées de génération en génération.

Il convient de relever que l'invention elle-même ne doit pas être obligatoirement une ressource génétique; il suffit qu'elle se base directement sur une telle ressource. Par conséquent, si la demande de brevet a par exemple pour objet des principes actifs d'origine biologique, la déclaration de la source peut être obligatoire.

Quand l'art. 49a LBI trouve application, la description de l'invention doit mentionner la ressource génétique et sa source, respectivement le savoir traditionnel relatif à la ressource génétique (savoir traditionnel associé) ainsi que sa source (art. 60 al. 1 OBI). Il faut indiquer comme source, en premier lieu, le pays d'origine de la ressource génétique au sens de l'art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (art. 60 al. 2 OBI), respectivement le peuple autochtone ou la communauté locale qui a fourni ce savoir (art. 60 al. 3 OBI). Si ces sources primaires ne sont connues ni de l'inventeur ni du demandeur ou ne peuvent être établies qu'au prix d'un effort disproportionné (p. ex. pour les ressources génétiques des organismes d'élevage ou si la ressource génétique est mise à disposition par un fournisseur commercial), il faut indiquer une autre source (secondaire), par exemple une banque de gènes, le fournisseur commercial de la ressource génétique ou la publication relative au savoir traditionnel (art. 60. Al. 4 OBI). C'est la source des ressources génétiques ou du savoir traditionnel qui a effectivement permis de mettre au point l'invention qui doit être indiquée.

Les indications de la source qui ont été produites sur requête de l'IPI après la date de dépôt ne font pas partie de l'exposé de l'invention (art. 60 al. 6 OBI).

Si la source n'est connue ni de l'inventeur ni du demandeur, ce dernier doit le confirmer par écrit (art. 49*a* al. 2 LBI). Des sanctions pénales sont appliquées lorsque de faux renseignements sur la source sont fournis intentionnellement (art. 81*a* LBI).

10.3.3 Exposé de revendications *reach through*

Une revendication *reach through* est une revendication portant sur des produits identifiés à l'aide d'un procédé de criblage ou d'un test, ou sur des produits caractérisés par un principe d'action. Les revendications *reach through* cherchent à conférer une protection aux substances identifiées à l'aide d'un procédé de criblage breveté ou aux substances présentant des principes d'action similaires, par exemple : « substance identifiée par le biais du procédé (de criblage) / du test selon la revendication 1 ».

Les revendications d'utilisation portant sur ce type de produit sont également désignées comme revendications *reach through*.

L'exposé des inventions (revendications de substance ou revendications d'utilisation) pour lesquelles le produit a été formulé uniquement sous forme de simple revendication *reach through* n'est pas suffisant pour que la personne du métier puisse les exécuter (art. 50 LBI). Un criblage ou un test ne constitue pas un procédé de fabrication; aussi, les produits ainsi définis ne sont pas un produit direct du procédé au sens de l'art. 8*a* al. 1 LBI.

Souvent, la clarté de telles revendications est lacunaire, et la catégorie n'est pas clairement reconnaissable.

Pour les revendications *reach through*, le produit final doit être caractérisé dans la description par ses propriétés (bio)chimiques, ainsi que par son action biologique et ses propriétés physiques. La description doit exposer (en plus de l'application industrielle, cf. aussi ch. 10.2, p. 153) la manière dont sont identifiés les produits conformément à leurs propriétés structurelles et à leur mode de préparation. Les revendications en soi doivent être formulées de sorte que les produits puissent être identifiés sans ambiguïté (p. ex. sur la base des séquences).

10.4 Compléments au chiffre 4 « Pièces techniques modifiées »

Toutes les indications dont la personne du métier a besoin pour exécuter l'invention sont considérées comme faisant partie de l'exposé de l'invention. Elles ne peuvent pas être fournies après la date de dépôt.

Si le dépôt de matière biologique est nécessaire pour l'exposé, cette matière biologique doit être déposée à la date de dépôt de la demande (art. 50*a* al. 3 LBI). Dans les cas suivants, les informations manquantes concernant le dépôt peuvent être introduites dans la description sans élargissement de l'exposé :

- Si la matière biologique mentionnée dans l'exposé était connue, c'est-à-dire accessible au public à la date de dépôt, le renvoi au dépôt peut être introduit ultérieurement dans la description.

- Pour la matière biologique non connue, les indications sur la matière biologique et l'institution de dépôt doivent figurer, à la date de dépôt, dans les pièces techniques initiales. Seul le numéro de référence du dépôt peut être remis dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, si une priorité a été revendiquée (art. 61 et 63 OBI).
- Une indication relative au dépôt se trouvant dans une autre pièce de la demande de brevet présentée à la date de dépôt peut être transcrite dans la description.

10.5 Compléments au chiffre 5 « Revendications »

10.5.1 Indications sur la description et les dessins

Les inventions biotechnologiques peuvent inclure des indications sur la description ou sur les dessins dans des cas exceptionnels, si la revendication de brevet est ambiguë, par exemple pour les inventions qui concernent une séquence (« séquence du numéro 1 telle que représentée dans la figure 3 ») ou qui se réfèrent à la description par le biais de la désignation d'un micro-organisme.

10.5.2 Définition des produits

Il faut définir les produits par leur constitution (p. ex. une séquence) ou leurs propriétés. S'il n'est pas possible de définir le produit biotechnologique par des caractéristiques de produit, ou uniquement de manière insatisfaisante, des caractéristiques de fabrication sont exceptionnellement admises (par analogie avec les substances chimiques, cf. ch. 9.5.1, p. 149 « *product by process claims* »). Dans la mesure où le produit et non le procédé est revendiqué, ces revendications doivent être formulées de manière ouverte, par exemple : « protéine… pouvant être obtenue à partir de la bactérie… ».

10.5.3 Désignation des micro-organismes

Si une revendication porte sur des micro-organismes, seules les désignations concrètes sont autorisées, le cas échéant sous la forme de néologismes. Ces désignations peuvent contenir l'abréviation de l'institution de dépôt ainsi que le numéro d'ordre de la culture (p. ex. « Streptomyces basilensis ATCC 10823 »). À défaut, les mentions de variants et/ou de mutants (p. ex. « … ou un mutant de ce micro-organisme ») possédant les mêmes propriétés essentielles à l'invention que les micro-organismes non mutés (p. ex. produisant le même antibiotique) sont admises lorsque la détermination de l'appartenance des mutants et/ou des variants aux micro-organismes non mutés est donnée. Mais s'il ressort des pièces techniques qu'il s'agit de mutants possédant des propriétés spécifiques essentielles à l'invention (des mutants induits notamment), il convient de les considérer comme un micro-organisme particulier sous l'angle de l'unité de la demande et de la revendication.

10.5.4 Unité d'une revendication de brevet (complément au ch. 10.6)

Dans une revendication indépendante, l'énumération de différents micro-organismes dans une revendication de procédé n'est admissible que dans la mesure où les procédés faisant intervenir l'un ou l'autre de ces micro-organismes aboutissent tous au même résultat à partir

d'un même matériau de départ, par exemple conduisent tous au même produit final; à défaut, l'unité de l'invention n'est pas donnée. Lorsqu'un procédé conduit à un mélange de substances ou de micro-organismes, le mélange ou l'un de ses composants doit être désigné comme produit final, voire les deux à la fois. Le demandeur peut présenter des revendications dépendantes portant sur l'isolement de l'un des composants pour autant que tous les produits finaux servent au même usage.

10.6 Compléments au chiffre 6 « Unité du brevet au sens de l'art. 52 al. 2 LBI »

Le lien technique est déterminant, que ce soit pour les demandes de brevet contenant des revendications de la même catégorie (p. ex. gène, construction génétique, hôte, protéine, médicament) ou de diverses catégories combinées entre elles (p. ex. aux produits précédents s'ajoutent également les procédés et les utilisations y relatives). Pour les longues suites de revendications, un ordre logique est indispensable afin que ressorte la manière dont une invention découle d'une autre.

11. Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII)

Remarque : À la date de publication des présentes directives, une procédure de recours est en cours qui pourrait avoir une incidence sur l'examen de la technicité des inventions mises en œuvre par ordinateur (CII), car la recourante exige que l'on abandonne le principe de l'appréciation globale. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours en mars 2026 et confirmé la pratique d'examen de l'IPI. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En conséquence, cette section des directives reste provisoirement inchangée. Une fois la décision définitive rendue, cette section sera révisée.

11.1 Généralités

Définition: Une « invention mise en œuvre par ordinateur » (CII : *computer implemented invention*) est une invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur.

Une demande portant sur une CII est traitée comme toute autre demande.

Pour ce type d'invention, les conditions et critères suivants doivent être remplis.

En ce qui concerne la notion de caractère technique (appelé également technicité), les explications données plus haut sont applicables (cf. ch. 2.1, p. 94). Il convient en outre de tenir compte des précisions exposées ci-après.

Bien que l'exécution d'un programme d'ordinateur implique toujours des effets physiques, de pareils effets physiques considérés comme normaux ne sauraient suffire à eux seuls à conférer un caractère technique au programme d'ordinateur.

Lorsqu'on évalue si l'on est en présence d'une CII dans le sens ci-dessus, la technicité de l'objet dans son ensemble (principe de l'appréciation globale) est déterminante et non, en premier lieu, son appartenance à une catégorie de revendication; de plus, la technicité ne dépend pas de la catégorie.

Dans le cas de ces inventions, il faut plutôt s'attendre à des problèmes avec les revendications de procédé, bien qu'une revendication de procédé comportant des caractéristiques d'un programme d'ordinateur ne doive pas automatiquement perdre son caractère de base. Il faut toujours que l'homme de métier puisse directement en déduire la règle technique ou les règles ciblées pour une activité technique; elles doivent donc faire l'objet d'un exposé suffisant.

Le principe de l'appréciation globale appliqué *à* tous les objets d'invention dans la procédure d'examen exige que toute revendication soit considérée dans son ensemble afin d'en déterminer l'éventuel caractère technique. Ce caractère technique, qui remplit de fait la condition obligatoire de technicité, n'est en aucun cas détruit, dans le cadre d'une telle considération d'ensemble, par l'introduction de caractéristiques non techniques à côté de caractéristiques techniques.

Une particularité des CII réside dans les questions de délimitation complexes qu'elles soulèvent fréquemment et qui proviennent justement de la coexistence subtile entre caractéristiques techniques et caractéristiques non techniques. Il convient d'insister sur le fait que les caractéristiques des objets considérés ne doivent en aucun cas être toutes de nature purement technique pour satisfaire à la condition de technicité.

Le caractère technique d'une CII résulte :

- du problème qui est à la base de la CII revendiquée et qui est résolu grâce à cette invention;
- des moyens, en d'autres mots des caractéristiques techniques constituant la solution au problème posé;
- des effets produits grâce à la solution du problème;
- de la nécessité de se livrer à des réflexions techniques afin de saisir la CII revendiquée.

Le critère de technicité peut aussi être satisfait lorsque les quatre points ne sont pas remplis simultanément.

Examen quant au fond d'une CII

Lors de l'examen concret d'une CII visant à déterminer si les conditions susmentionnées sont remplies, les points suivants (« critères » 1 à 5) peuvent se révéler utiles :

Critère 1 : revendications typiques de logiciels

Les programmes de calcul, les programmes d'ordinateur ou les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables à eux seuls, car la règle qu'ils impliquent et peut-être même les éventuelles instructions qu'ils contiennent demeurent en général du domaine de l'abstraction et ne comportent ni des mesures concrètes pour une activité technique, ni des réflexions techniques clairement compréhensibles pour l'homme de métier telles que décrites ci-dessus; ces instructions sont souvent définies comme des « instructions qui ne s'adressent qu'à l'esprit humain »).

Une revendication de procédé ne présentant aucune autre caractéristique en plus des caractères du programme d'ordinateur n'est pas acceptable car une telle revendication ne concerne que le programme d'ordinateur en tant que tel.

Il est fondamental de distinguer, d'une part, l'« algorithme abstrait » et, d'autre part, son utilisation en pratique. L'algorithme abstrait est ainsi une construction théorique considérée séparément de son environnement physique et ne peut y produire d'effets; de ce fait, l'algorithme abstrait doit être considéré, de par sa nature, comme non technique et donc comme non brevetable.

Exemples illustrant le critère 1

Ne sont pas brevetables :

- un procédé permettant de trier des données (seul l'algorithme est en substance revendiqué);
- une méthode d'analyse fonctionnelle, la méthode revendiquée étant mise en œuvre au moyen d'un ordinateur; ce qui suit est cependant décisif : la description comprend des exemples issus de domaines techniques aussi bien que non techniques, ce qui démontre que le problème que résout cette méthode mathématique est indépendant du domaine d'application et relève donc des mathématiques et non pas du domaine technique; il y a donc absence de technicité.

Invention brevetable :

- Un procédé permettant d'identifier des attaques dirigées contre des systèmes serveurs de prestataires et d'utilisateurs de réseaux et de s'en protéger.

Critère 2 : combinaison de caractéristiques techniques et non techniques

Un procédé dont la définition inclut, en plus des caractéristiques du programme d'ordinateur, d'autres caractéristiques (de nature technique) intrinsèquement associées au programme d'ordinateur revendiqué et directement liées à la solution du problème technique à résoudre, peut remplir la condition de technicité applicable aux CII.

Un « procédé de mise en action d'un dispositif » comportant des caractéristiques de programme est précisément admissible, car la présence d'un dispositif implique l'existence de caractéristiques de nature technique dans la définition du procédé.

Exemples illustrant le critère 2

Ne sont pas brevetables :

- les programmes de conversion (p. ex. conversion d'un code binaire en code décimal);
- le modelage de processus et/ou systèmes non techniques;
- les simples programmes de traduction.

Inventions brevetables :

- un procédé de mise en action d'un ordinateur défini au moyen d'un « programme de système »;

- un procédé de mise en action d'un système de mémoire hiérarchique à plusieurs niveaux d'une installation de traitement des données qui gère simultanément plusieurs processus, ainsi qu'un circuit pour la mise en œuvre dudit procédé;
- un procédé permettant la gestion d'éléments de voie tels que des aiguillages ou des signaux dans un poste électronique d'aiguillage;
- un procédé de commande des dispositifs placés dans un réseau de communication.

Critère 3 : applications et utilisations équivalant à des procédés

Les critères précédents s'appliquent par analogie aux revendications d'utilisation équivalant à des procédés (cf. ch. 5.3.1.4, p. 126) et aux revendications d'application (cf. ch. 5.3.1.2, p. 123).

Exemples illustrant le critère 3

Ne sont pas brevetables :

- les algorithmes mathématiques optimisés servant uniquement au dépouillement des données (dépourvus de tout caractère de saisie/mesure, sans traitement de signaux physiques);
- le domaine d'application étant dépourvu de caractère technique (et par conséquent détachés de la pratique !).

Inventions brevetables :

- un circuit à semi-conducteurs et son application dans une unité arithmétique logique, un transducteur de mesure et un système de traitement des signaux;
- un procédé permettant la saisie de données par le biais d'instruments de mesure et leur dépouillement.

Critère 4 : dispositifs

Si l'invention consiste en un dispositif, celui-ci est généralement admissible sans problème, car le critère de technicité est rempli dans le cas d'une définition correctement formulée dans une revendication de dispositif.

Un dispositif peut être défini par des caractères fonctionnels, dans la mesure où ceux-ci désignent une structure particulière (cf. ch. 5.2.1, p. 119). Lorsque de tels caractéristiques apparaissent sous la forme d'un programme intégré au dispositif, elles sont aussi admissibles, pour autant que la revendication contienne d'autres caractéristiques constructives du dispositif avec lesquels le programme est en relation pour résoudre le problème technique posé par l'invention, permettant ainsi de conférer aussi bien un caractère technique à l'invention que de remplir la condition de technicité.

La contribution à l'état de la technique est le plus souvent l'obstacle majeur à la brevetabilité des dispositifs. Mais comme l'activité technique n'est pas appréciée au cours de l'examen (art. 59 al. 4 LBI), cette question, qui va au-delà du critère de technicité, n'est pas examinée.

Exemples illustrant le critère 4

Ne sont pas brevetables :

- les systèmes d'experts qui se définissent uniquement par des liens fonctionnels.

Invention brevetable :

- les ordinateurs de plongée, en particulier s'ils sont dotés de tables de plongée intégrées à un support électronique.

Critère 5 : procédés informatisés intervenant dans la technique

Un procédé informatisé permettant de commander une étape intermédiaire dans le cadre de la fabrication d'objets techniques assistée par ordinateur par l'examen et la comparaison de données est susceptible de remplir le critère de technicité, à condition que cette solution soit caractérisée par un résultat basé sur une réflexion technique pour sa conception et pour sa mise en œuvre.

Remplit en général la condition de technicité un programme qui est intégré dans des processus techniques de sorte qu'il met par exemple à jour des résultats de mesure, qu'il commande les processus d'installations techniques ou qu'il accomplisse d'une façon générale des tâches de commande en fonction des signaux de mesure basés sur des données. Dans ce cas, les données traitées en tant que signaux passent du niveau abstrait de l'information au niveau plus concret du monde physique de la technique des signaux qui sont en interaction avec les forces et énergies de la nature.

En général, le traitement des signaux présuppose un lien plus fort à la technique que la simple manipulation de données.

Exemples illustrant le critère 5

Ne peuvent faire l'objet d'un brevet :

- un terminal pour la gestion de droits numériques d'utilisation (gestion de billets électroniques);
- un système basé sur des données permettant l'arbitrage du marché et l'analyse des tendances.

Inventions brevetables :

- un système anti-blocage pour freins de véhicule actionné par un fluide sous pression; l'objet revendiqué est caractérisé par une disposition spéciale des moyens de commande électroniques pour la mesure des valeurs de décélération des roues; en fonction de ces résultats de mesure, le système assisté par programme commande la pression dans le cylindre du frein;
- un procédé permettant le contrôle de la qualité des enregistrements numériques d'images en couleur;
- un procédé de contrôle du flux de l'eau dans le système de purge d'une installation pour la galvanotechnique et pour le traitement de surfaces;
- un ordinateur permettant le traitement des signaux de la tomographie par résonance magnétique nucléaire, ainsi que le tomographe par résonance magnétique nucléaire équipé dudit ordinateur.

Présentation des « inventions mises en œuvre par ordinateur »

Comme dans les autres domaines techniques, l'invention doit être exposée de sorte que l'homme de métier puisse l'exécuter et soit ensuite capable, par exemple, d'exécuter une CII ainsi que d'écrire le programme d'ordinateur nécessaire à cet effet. Il est dès lors opportun de présenter les CII et les programmes d'ordinateur inhérents sous une forme compréhensible pour l'homme de métier. L'utilisation de schémas fonctionnels, d'organigrammes ou de pseudocodes peut convenir; une simple liste d'instructions en langage de programmation (« program listing ») ne satisfait le plus souvent pas à cette condition et est donc en général d'aucune utilité.

Dans la description, il est toutefois admissible de donner à titre complémentaire le ou les programmes en langage de programmation. Si les pages de programmes répondent aux exigences réglementaires pour les dessins, elles sont traitées comme des feuilles de dessin.

11.2 Méthodes pour l'exercice d'activités économiques

Dans le cadre des invention mise en œuvre par ordinateur, on entend par méthodes pour l'exercice d'activités économiques (« business methods ») des activités économiques impliquant l'utilisation d'un ordinateur ou d'un réseau informatique.

Les activités purement économiques sont considérées comme non techniques : elles ne sont donc pas brevetables en tant que telles (cf. ch. 2.1, p. 94). La simple implémentation d'une activité non technique sur une installation informatique ne suffit en général pas à justifier un caractère technique, car ni la tâche/solution, ni les caractéristiques de l'invention n'impliquent une interaction physique avec les forces de la nature.

Si seuls des aspects économiques, par exemple financiers ou organisationnels, sont significatifs tant pour le problème à la base de l'invention que pour sa solution, la méthode pour l'exercice d'activités économiques n'est en principe pas brevetable. Toutefois, dans certains cas, la nécessité d'une réflexion technique ou le recours à des moyens techniques spécifiques peut justifier la technicité de l'invention. Ces méthodes présentent donc tant des aspects techniques que des aspects d'ordre économique (ou relevant de la gestion commerciale). Dans ces cas aussi, c'est l'appréciation globale de l'objet de l'invention qui est déterminant.

Ne sont pas brevetables :

- une offre de services numériques pour l'appréciation de valeurs prédictives;
- la fourniture de données juridiques dans un réseau;
- le trafic électronique des paiements (méthodes de gestion pour le cybercash).

Invention brevetable :

- la facturation de prestations informatiques saisies par le biais de mesures techniques lors de la fourniture et rendues accessibles à une évaluation compréhensible.

12. Renonciation partielle, demandes scindées, demandes de brevet PCT et demandes de brevet européen transformées

12.1 Généralités

Les sections ci-après précisent des aspects spécifiques de l'examen quant au fond qui s'appliquent aux demandes scindées (cf. ch. 12.3, p. 171), à la phase nationale des demandes PCT (cf. ch. 12.4, p. 173) et aux demandes de brevet européen transformées (cf. ch. 12.5, p. 173).

Elles fournissent également des explications concernant les renonciations partielles (cf. ch. 12.2, p. 169), qui doivent faire l'objet d'un examen quant au fond par l'IPI, bien qu'elles n'interviennent qu'après la délivrance du brevet et donc en dehors de l'examen quant au fond proprement dit.

12.2 Renonciation partielle

Une renonciation partielle a pour effet de modifier matériellement un brevet déjà délivré et publié. La sécurité juridique requiert que seules les modifications liées à la renonciation soient admises (art. 24 LBI et art. 113 OBI). Lors d'une renonciation partielle, il n'est pas possible de formuler de nouvelles revendications. En outre, une renonciation partielle doit, par définition, limiter l'étendue de la protection. Une requête en renonciation partielle (cf. Partie 4, ch. Partie 44.2, p. 72) doit être accompagnée de la nouvelle version des pièces techniques (art. 112 OBI). Comme toute modification, la renonciation partielle doit être conforme aux dispositions de l'art. 58 al. 2 LBI (art. 113 OBI). Outre les revendications, les autres parties des pièces techniques (description, etc.) peuvent elles aussi être modifiées en vertu de l'art. 24 LBI. L'IPI peut exiger que les modifications effectuées par rapport à la version en vigueur du brevet soient consignées.

L'art. 24 al. 1 LBI énumère de manière exhaustive les trois formes de renonciation partielle possibles qui sont admises séparément ou en combinaison pour créer la nouvelle version des revendications.

12.2.1 Suppression d'une revendication indépendante ou dépendante

La condition préalable à la suppression d'une revendication indépendante est le maintien d'au moins une autre revendication indépendante pouvant exister par elle-même. Si, par exemple, il ne reste après une renonciation partielle qu'une revendication pour le produit issu d'un procédé qui n'est plus revendiqué, et que cette revendication n'est pas indépendante (revendication purement déclaratoire, cf. art. 8*a* al. 1 LBI), alors la modification n'est pas admissible.

Modifications à apporter lors de la suppression d'une revendication indépendante (art. 24 al. 1 let. a LBI)

- Il faut adapter les revendications secondaires (indépendantes) qui lui sont « liées » par des renvois : on remplacera les renvois à la revendication supprimée par la mention de toutes les caractéristiques de celle-ci, de sorte qu'il n'en résulte aucun élargissement de l'étendue de la protection.

- Les revendications dépendantes qui se réfèrent à la revendication supprimée deviennent automatiquement et entièrement caduques. Si le titulaire souhaite maintenir une ou plusieurs de ces revendications dépendantes, il doit procéder selon l'art. 24 al. 1 let. b LBI.

Modifications à apporter lors de la suppression d'une revendication dépendante (art. 24 al. 1 let. a LBI)

Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à la revendication dépendante supprimée doivent être soit biffées, soit, si cela est possible, adaptées de manière qu'il n'en résulte aucun élargissement.

12.2.2 Incorporation d'une ou de plusieurs revendications dépendantes à une revendication indépendante

Conditions

- La limitation d'une revendication indépendante par incorporation d'une ou de plusieurs revendications dépendantes en vertu de l'art. 24 al. 1 let. b LBI ne peut se faire que si celles-ci sont subordonnées (directement ou indirectement) à la revendication dont la limitation est demandée. Si des caractéristiques d'une autre revendication dépendante sont utilisées, l'art. 24 al. 1 let. c LBI s'applique.
- L'incorporation est purement quantitative; en d'autres termes, la nouvelle revendication limitée doit présenter l'ensemble des caractéristiques de toutes les revendications concernées, y compris ce qui résulte des subordinations. En principe, la suppression d'une caractéristique de la revendication indépendante constitue une extension non admissible (exception : seulement en cas de reprise d'un terme d'une alternative, cf. renonciation partielle au sens de la let. c).
- Lorsqu'une revendication dépendante contient des exemples *ou* des indications facultatives, il est envisageable, lors de l'incorporation à la revendication indépendante, soit de les supprimer, soit de les inclure en tant que caractéristiques obligatoires. Dans le premier cas, il est possible de présenter une ou plusieurs revendications dépendantes nouvelles dont les caractéristiques spécifiques correspondent aux exemples ou aux indications facultatives.
- L'incorporation de plusieurs revendications dépendantes n'est recevable que si la combinaison qui en résulte est étayée par une subordination correspondante ou si elle est prévue d'une autre manière dans les documents déterminants pour la date de dépôt. C'est notamment le cas lorsqu'est décrite une forme d'exécution qui réunit toutes les caractéristiques de la combinaison ou que cette combinaison se justifie par l'indépendance des formes d'exécution réunies.
- L'incorporation d'une ou de plusieurs revendications dépendantes ne permet que de limiter une revendication indépendante. Par conséquent la limitation de revendications dépendantes par incorporation d'autres revendications dépendantes n'est pas admise.

Modifications des autres revendications

- En même temps que la limitation d'une première revendication, il est également possible de limiter une revendication secondaire.

- Doivent être biffées, parmi les autres revendications qui se réfèrent ou qui sont subordonnées à la revendication limitée, celles qui, du point de vue technique, sont incompatibles avec la version limitée.
- La subordination à la revendication limitée génère de nouvelles combinaisons de caractéristiques; afin de vérifier si ces combinaisons sont admissibles, chacune d'entre elles doit être examinée selon les mêmes règles que celles énoncées pour l'incorporation de plusieurs revendications dépendantes.
- Par ailleurs, seules les modifications rédactionnelles des revendications restantes nécessaires à la clarification de la nouvelle version de la revendication limitée sont admises. Il est également interdit de formuler de nouvelles subordinations.

12.2.3 Limitation d'une revendication indépendante « d'une autre manière »

Conditions

- En vertu de l'art. 24 al. 1 let. c LBI, il est également possible de limiter des revendications indépendantes d'une autre manière que celle prévue par la let. b.
- À titre exceptionnel, il est autorisé de limiter une revendication indépendante sans ajout ni spécification d'une caractéristique, à savoir en supprimant un ou plusieurs termes d'une alternative, ou en transformant une donnée facultative d'une revendication indépendante en caractéristique obligatoire.
- Dans la plupart des cas, la limitation d'une revendication indépendante intervient toutefois par l'adjonction ou la spécification d'une caractéristique tirée d'une autre partie des pièces techniques ayant déterminé la date de dépôt.
- Il doit s'agir d'une véritable limitation. Par conséquent, il faut que l'ensemble des caractéristiques de la revendication devant être limitée soit maintenu (car la suppression de caractéristiques est susceptible d'élargir la revendication). Les caractéristiques doivent être maintenues explicitement (si d'autres caractéristiques y sont ajoutées) ou implicitement (si la caractéristique en question est spécifiée). Toute généralisation et, en particulier, la suppression d'une caractéristique de la revendication devant être limitée n'est pas recevable.
- La revendication limitée ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; cette condition permet d'éviter le contournement de l'art. 58 al. 2 LBI après la délivrance du brevet. En outre, le champ de protection matériel du brevet ne doit pas être élargi.
- La limitation au sens de la let. c est prévue uniquement pour les revendications indépendantes; elle n'est par conséquent pas admise pour les revendications dépendantes.

Les éventuelles modifications des autres revendications sont possibles comme expliqué au ch. 12.2.2, p. 170.

12.3 Demande scindée

Une demande scindée est une demande issue de la scission d'une demande antérieure (art. 57 LBI), appelée aussi demande initiale. En principe, la demande scindée étant issue par définition d'une partie d'une demande de brevet antérieure, les pièces techniques de

cette dernière font office de pièces techniques initiales d'une demande scindée. C'est donc la demande antérieure qui est déterminante pour l'exposé.

Les exigences exposées aux ch. 1, p. 93, à ch. 6, p. 136 s'appliquent par analogie aux demandes scindées. La description d'une demande scindée, fondée sur la description de la demande initiale, ne doit présenter aucune contradiction avec les revendications. Le problème objet de la demande scindée doit correspondre à la solution proposée. Pour l'essentiel, l'introduction de la description (jusqu'aux explications détaillées) doit refléter le contenu du jeu de revendications; l'adaptation du *reste de la description* est laissée à l'appréciation du demandeur.

Étendue de la demande scindée

- Pour qu'une demande scindée puisse se voir attribuer la date de dépôt de la demande initiale, ses pièces techniques ne peuvent aller au-delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale (art. 57 al. 1 LBI, art. 75 OBI, cf. ch. 4, p. 113, et ch. 5, p. 119). Le cas échéant, l'art. 56 OBI s'applique pour une revendication de priorité (cf. Partie 2, ch. 4.1, p. 51). Dans ce contexte, les critères d'examen sont les mêmes que ceux appliqués à une modification des pièces techniques d'une demande de brevet « normale ». Les pièces techniques de la demande scindée ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de la demande initiale.

Différenciation de la demande initiale

Une demande scindée doit se distinguer à deux égards de la demande initiale :

- L'objet de la demande scindée (c'est-à-dire ce qui est défini dans les revendications) ne peut porter que sur une partie du contenu de la demande initiale. Une demande de brevet qui reprend intégralement la demande initiale n'est pas une demande scindée au sens de l'art. 57 LBI[40]; il serait notamment abusif de recourir au dépôt d'une demande scindée pour rattraper un délai échu pour la demande initiale.
- Il est fondamental qu'une différence matérielle soit clairement reconnaissable entre l'objet de la demande scindée et l'objet (restant) de la demande initiale. Cette condition est remplie quand les revendications respectives diffèrent quant à leur contenu. Une délimitation réciproque, sans chevauchement, n'est pas exigée. Une spécification ou une généralisation suffit comme caractéristique de délimitation; autrement dit, la première revendication d'une demande peut avoir, par rapport à la première revendication de l'autre demande, la même relation qu'une revendication dépendante envers la revendication indépendante dont elle dépend.

Scission répétée

Une demande scindée (C) est admissible également si elle provient elle-même de la scission d'une demande scindée antérieure (B) et découle ainsi seulement d'une manière indirecte de la demande initiale commune (A).

[40] ATF 93 I 729, FBDM 1968 I 31 - 32

En cas de scission répétée, il faut cependant que l'objet de la nouvelle demande scindée (C) :

- n'aille pas au-delà du contenu de la demande initiale (A) afin que la date de dépôt de cette dernière puisse être appliquée à la demande scindée, et
- n'aille pas, en outre, au-delà du contenu de la demande scindée (B) si la demande antérieure (A) n'était plus pendante lorsque la demande scindée (C) a été déposée. Dans ce cas, une scission directe de la demande initiale (A) ne serait plus possible, et il n'est pas permis de contourner l'art. 57 LBI en utilisant la voie indirecte.

12.4 Demandes internationales de brevet (demandes PCT)

L'examen quant au fond des demandes internationales qui ont été déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets[41] (PCT, *Patent Cooperation Treaty*) et pour lesquelles l'IPI agit en tant qu'office désigné (chap. I art. 3 ss PCT) et, le cas échéant, en tant qu'office récepteur (chap. II art. 31 ss PCT) fait partie intégrante de la phase dite nationale, qui ne débute qu'à l'issue de la phase internationale PCT. Pour l'examen quant au fond de ces demandes, les dispositions suivantes s'appliquent :

- les dispositions du droit national sont déterminantes en ce qui concerne les conditions matérielles de brevetabilité (art. 27 par. 5 PCT);

- l'examen se fonde sur la version la plus récente des pièces techniques déposées dans une langue officielle suisse ou en anglais; la date de dépôt attribuée correspond à celle de la demande internationale;

- En principe, le titre et l'abrégé de la demande internationale sont conservés, car le Bureau international les a déjà examinés avant l'entrée de la demande dans la phase nationale. Sont exceptées les modifications du titre et de l'abrégé découlant d'une modification des pièces techniques (p. ex. suppression de revendications) ou lorsque la traduction est insuffisante.

12.5 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés

Pour les demandes de brevet européen ou les brevets transformés à temps en demandes de brevet suisse conformément à l'art. 121 LBI (EP transformés), ce qui suit s'applique.

Les dispositions de la LBI régissent l'examen quant au fond des EP transformés. Toutes les modifications des pièces initiales qui ont été déposées auprès de l'OEB sont aussi valables pour l'IPI (art. 122 al. 2 LBI). L'examen quant au fond s'appuie sur la dernière version déposée des pièces techniques, pour autant qu'elle soit disponible dans la langue de la procédure suisse ou en anglais (art. 3 OBI et art. 137 al. 2 let. b CBE). Dans le cas d'un EP transformé, toute modification élargissant une revendication contenue dans le fascicule du brevet européen n'est pas admise (art. 124 al. 2 LBI et art. 123 al. 3 CBE).

[41] RS 0.232.141.1

Partie 7 – Examen matériel d'un CCP / CCP pédiatrique

1. Généralités

Cette partie des directives porte sur l'examen matériel des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires (CCP), des prolongations pédiatriques de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des certificats complémentaires de protection pédiatriques (CCP pédiatriques). L'examen de ces demandes se base sur la loi sur les brevets (art. 140*a* à 140*z* LBI) et l'ordonnance sur les brevets (art. 154 à 189 OBI), qui ne peuvent pas prévoir chaque cas de figure et ses circonstances particulières. Les présentes directives expliquent la manière dont les prescriptions légales et réglementaires s'appliquent lors de l'examen matériel (examen quant au fond) et constituent la base d'une pratique d'examen uniformisée. Les particularités d'un cas concret et la jurisprudence récente peuvent néanmoins nécessiter de s'écarter des présentes directives, dont la formulation reste générale.

Un CCP (art. 140*a* al. 1 LBI) peut être délivré pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs (art. 140*a* al. 1bis LBI) d'un médicament, ci-après appelés ***« produits »*** (art. 140*a* al. 2 LBI).

L'examen matériel d'un CCP est réglé au ch. 2, p. 176. La période de protection d'un CCP pour un médicament peut être prolongée une fois, pour une durée de 6 mois au maximum. On parle alors de prolongation pédiatrique (PP). Son examen matériel est réglé au ch. 3, p. 179. Alternativement au CCP et à la PP, un CCP pédiatrique peut être délivré. Son examen matériel est réglé au ch. 4, p. 180.

Les ch. 1.1, p. 174 à 1.4, p. 176 présentent des informations essentielles qui s'appliquent tant au CCP qu'à la PP et au CCP pédiatrique.

1.1 Délivrance de plusieurs CCP et CCP pédiatriques pour un même produit

En principe, un seul certificat est délivré par produit (art. 140*c* al. 2 LBI).

Pour les cas où un CCP pédiatrique (cf. ch. 5, p. 181) est entré en vigueur ou que la procédure d'examen relative à la délivrance d'un CCP pédiatrique est déjà close et que ce certificat pédiatrique est inscrit au registre (cf. Partie 4, ch. 7, p. 76), la délivrance d'un CCP pour le même produit est exclue (art. 140*a* al. 1 LBI).

Pour les cas où un CCP est entré en vigueur ou que la procédure d'examen relative à la délivrance d'un CCP est déjà close et que ce certificat de protection est inscrit au registre (cf. Partie 4, ch. 7, p. 76), la délivrance d'un CCP pédiatrique pour le même produit est exclue (art. 140*t* al. 2 LBI).

Des titulaires différents détenant des brevets de base différents peuvent se voir délivrer soit un CCP, soit un CCP pédiatrique pour un seul et même produit.

Lorsque le titulaire d'un brevet dépose en même temps une demande de CCP pédiatrique et une demande de CCP pour le même produit, la priorité est donnée à l'examen de la demande de CCP. La délivrance des deux certificats pour le même titulaire de brevet et le même produit est exclue.

Le libellé de l'art. 140*a* al. 1 LBI exclut également la délivrance d'un CCP et d'un CCP pédiatrique pour un même produit, même sur la base de brevets différents, sauf si ces derniers sont détenus par des titulaires différents. Indépendamment du nombre de brevets de base, seul un CCP ou un CCP pédiatrique peut être délivré par titulaire et par produit.

Lorsqu'un CCP a déjà été délivré pour le même produit, la délivrance d'un CCP est exclue (art. 140*c* al. 2 LBI). Si des CCP pédiatriques ont déjà été délivrés ou que des demandes de CCP pédiatrique sont pendantes, le ch. 1.2 s'applique. De la même manière, quand un CCP pédiatrique a déjà été délivré pour le même produit, la délivrance d'un CCP pédiatrique est exclue (art. 140*u* al. 2 LBI).

Lorsque plusieurs demandes émanent de plusieurs titulaires de brevets de base différents et portent sur le même produit, chaque titulaire peut obtenir un certificat (art. 140*c* al. 3 LBI, art. 140*u* al. 3 LBI). Les sociétés d'un même groupe sont considérées juridiquement comme des personnes morales indépendantes, autrement dit comme des titulaires différents.

Dans les cas où un CCP ou un CCP pédiatrique a été délivré pour un principe actif A, il est possible d'octroyer un autre CCP ou CCP pédiatrique pour une composition de principes actifs contenant le principe A + B, car il s'agit d'un autre produit. Cela est également valable dans le cas inverse, qu'il s'agisse ou non du même brevet de base.

Pour un CCP pédiatrique, s'applique également la règle suivante : si le titulaire du brevet n'est pas le destinataire de l'attestation au sens de l'art. 140*t* al. 1 let. a LBI, il doit obtenir l'accord du destinataire de l'attestation (art. 140*u* al. 3 LBI). Cet accord doit être joint à chaque demande lors du dépôt.

1.2 Procédure d'examen matériel d'un CCP, d'une PP et d'un CCP pédiatrique

La procédure de délivrance des certificats est réglée dans la Partie 3. L'examen matériel des demandes de CCP débute au plus tôt une année après la délivrance du brevet, à moins que l'examen ne doive intervenir plus tôt en raison de la durée maximale de protection du brevet de base. En principe, les demandes de CCP sont examinées dans l'ordre de leur dépôt.

La suspension des demandes de CCP est réglée dans la Partie 1, ch. 12.4, p. 42.

1.3 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP

Un CCP peut être délivré uniquement si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de dépôt du brevet et la date de la première autorisation. Depuis l'introduction du CCP pédiatrique, le 1er janvier 2019, la délivrance d'un CCP d'une période de protection négative n'est plus possible.

Pour les demandes déposées le 1er janvier 2019 ou à une date antérieure, la délivrance d'un CCP d'une période de protection négative était possible, pour autant que cette dernière n'excède pas 6 mois[1].

1.4 Autorisation de mise sur le marché d'un produit

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) ci-après, délivrées par Swissmedic, sont considérées comme une AMM d'un médicament :

a. l'autorisation ordinaire visée à l'art. 11 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21);
b. l'autorisation simplifiée visée à l'art. 14 LPTh;
c. l'autorisation à durée limitée visée à l'art. 9*a* LPTh

Ces autorisations sont considérées comme « première autorisation ». L'autorisation à durée limitée de mise sur le marché limitée visée à l'art. 9*b* LPTh n'est pas considérée comme une AMM.

Swissmedic délivre les AMM pour les médicaments (destinés aux êtres humains et aux animaux).

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) délivre les autorisations de mise en circulation des produits phytosanitaires en Suisse.

2. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pour un médicament (CCP)

L'examen matériel d'un CCP porte sur les points suivants :

- Comment le produit est-il défini ? (ch. 2.1, p. 176)
- Le produit est-il protégé par un brevet de base, et le brevet de base est-il en vigueur ? (ch. 2.2, p. 177)
- Quelle est la première AMM du produit ? (ch. 2.3, p. 178)
- Une AMM est-elle en vigueur ? (ch. 2.3, p. 178)
- Les dates de l'AMM sont-elles correctes et, partant, le délai résultant pour le dépôt est-il respecté ? (ch. 2.3, p. 178)
- Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ou un CCP pédiatrique a-t-il déjà été délivré pour le produit ou une demande correspondante déposée par le même titulaire ? (ch. 1.1, p. 174)

2.1 Produit

L'art. 140*a* al. 2 LBI définit la notion de produit soit comme un principe actif, soit comme une composition de principes actifs. Par produit, il ne faut pas entendre la spécialité pharmaceutique sous sa forme autorisée, mais le principe actif (ou la composition de principes actifs) utilisé dans un tel médicament[2].

[1] Cf. sic! 6/2012, 5.

[2] Cf. message du Conseil fédéral du 18.8.1993, FF 1993 III 692.

La dénomination du produit autorisée à figurer sur la requête est réglée dans la Partie 3, ch. 2.1.5, p. 58.

Sels et esters

S'il existe, pour un principe actif, des autorisations pour différents sels ou esters, celles-ci sont considérées comme étant respectivement une même et unique substance chimique ou un même et unique produit. Ces sels ou esters sont utilisés dans la préparation, la mise en forme pharmaceutique ou l'administration (p. ex. amélioration de la solubilité) ou encore pour la stabilisation du principe actif. Par exemple, si un acide carbonique a été autorisé comme acide libre, sel de sodium et sel de potassium, l'autorisation la plus vieille de ces trois formes est déterminante.

Cependant, lorsque la forme de sel (p. ex. le contre-ion) ou le groupe d'esters possède une influence sur l'effet pharmacologique dans le corps, il peut s'agir d'une nouvelle invention. Lorsqu'une forme de sel, un contre-ion ou un groupe d'esters en soi sont accompagnés, dans le certificat d'autorisation, d'une désignation telle que « nouveau principe actif » ou « nouveau sel d'un principe actif autorisé », ces derniers sont considérés comme de nouveaux produits. L'effet modifié par cette forme particulière de sel ou d'esters doit être mis en évidence dans le brevet de base.

Dosages différents

Étant donné que les CCP ne sont pas délivrés pour la spécialité pharmaceutique, les dosages différents, les formes galéniques ou les nouvelles indications (cf. *infra*) ne sauraient en principe servir de base à un CCP. La simple présence des mêmes principes actifs ne signifie néanmoins pas forcément qu'il s'agit du même produit. Si une nouvelle invention est faite sur la base d'un produit (un principe actif ou une composition de principes actifs) déjà connu (p. ex. un dosage avec amélioration de l'effet) et qu'il existe dans le brevet de base une revendication de produit pour cette nouvelle invention, cette dernière peut être considérée comme un produit nouveau et indépendant. Il est admis de délivrer un CCP pour ce nouveau produit breveté à condition qu'une autorisation correspondante ait été accordée pour ce dernier[3].

Nouvelles indications

À l'instar des dosages modifiés, les principes actifs qui font l'objet d'une autre invention brevetée, concernant une nouvelle indication, peuvent être considérés comme des produits distincts[4]. Le certificat d'autorisation doit faire mention de la nouvelle indication, par exemple en précisant « autorisation d'une indication supplémentaire ».

2.2 Le produit est-il protégé par un brevet de base en vigueur ?

Tant les brevets suisses que les brevets européens avec la désignation CH / LI entrent en considération comme brevets de base pour un certificat.

[3] ATF 4A.7/1998 du 17.11.1998, consid. 3; « Desogestrel et ethinylestradiol », cf. sic! 2/1999, 153.

[4] Décision de la CREPI du 30.4.1999, cf. sic! 4/1999, 449.

Au moment de la réception de la demande de CCP, le brevet doit être en vigueur, comme prescrit par l'art. 140*b* al. 1 let. a LBI.

Le brevet de base doit protéger le principe actif ou la composition de principes actifs comme substance dans une revendication de produit, sous forme de procédé pour sa préparation ou en tant qu'utilisation. Il n'est dès lors pas nécessaire que le produit soit mentionné de façon explicite dans une revendication ou dans la description. Il est toutefois indispensable qu'il fasse clairement partie de la portée d'une revendication, par exemple en faisant partie d'une formule Markush ou en étant défini par ses propriétés (« bronchodilatateur possédant les propriétés suivantes : … »). La simple mention du produit dans la description (p. ex. sous forme d'information complémentaire) ne suffit pas. Il est également insuffisant de la mentionner seulement dans l'indication de but d'une revendication (« seringue jetable pour l'administration du principe actif B »), car l'agent actif n'est pas protégé en soi.

L'IPI examine également si le produit d'un médicament au bénéfice d'une AMM pour lequel la délivrance d'un CCP est requise est décrit dans les revendications de telle manière qu'il y soit subsumé par une personne du métier. C'est en principe le cas lorsque le produit (le principe actif ou la combinaison de principes actifs) peut être déduit du libellé des revendications sur la base de caractéristiques fonctionnelles (p. ex. propriétés de liaison, effets spécifiques) ou structurelles (p. ex. désignation d'un élément structurel essentiel commun) ou lorsqu'il est couvert par une formule structurelle.

Le produit (le cas échéant, les principes actifs qui le composent) peut soit être mentionné explicitement (autrement dit, être nommé) dans une des revendications, soit tomber implicitement sous la portée d'une revendication. « Implicitement » signifie que la revendication, interprétée à la lumière de la description, fait tacitement, mais nécessairement référence au produit sur lequel porte le CCP, et ce, de manière spécifique[5].

Étant donné que le produit du CCP doit être protégé par le brevet de base, un CCP portant sur une substance unique ne peut se fonder sur un brevet portant sur une combinaison de principes actifs[6]. Le fait que deux principes actifs puissent être administrés séparément ne joue ici aucun rôle[7].

2.3 Quelle est la première AMM du produit ?

En ce qui concerne la preuve de l'autorisation à présenter avec la demande de CCP (cf. Partie 3, ch. 2.2, p. 59), il est impératif que ce soit la première AMM du produit *en Suisse* (et non dans l'UE ou l'EEE).

Il doit toujours s'agir de la première autorisation en soi, à savoir dans le domaine des médicaments destinés aux êtres humains ou aux animaux (art. 140*b* al. 2 LBI).

La preuve qu'il s'agit d'une première autorisation est soit visible sur l'autorisation, qui précise par exemple qu'il s'agit d'une nouvelle substance active (NAS pour *new active substance*) ou

[5] ATF 144 III 285 (293), consid. 2.2.6; « Tenofovir II », cf. sic! 12/2018.

[6] TF 4A_513/2022 du 13.3.2023, consid. 2.3.

[7] Décision du TAF du 18.8.2011 « Panitumumab », cf. sic! 1/2012, 48.

d'une nouvelle entité chimique (NCE pour *new chemical entity*), soit établie par l'autorité compétente.

Les autorisations d'une nouvelle indication, d'une forme d'administration modifiée ou de nouvelles formulations (p. ex. modification des adjuvants) n'équivalent pas aux premières autorisations[8], sauf si certaines conditions sont remplies. Est déterminant ce que recouvre la notion de produit conformément au ch. 2.1, p. 176.

Lors de l'examen de la première autorisation, il faut tenir compte aussi bien des autorisations valables que de celles qui ne le sont plus.

Au moment du dépôt de la demande de CCP, il faut qu'une autorisation soit *en vigueur*. Celle-ci ne doit pas être obligatoirement identique à la première autorisation, par exemple lorsque la formulation a été modifiée. Si, au moment du dépôt de la demande, l'autorisation était révoquée, ou s'il n'existe qu'une autorisation en tant que « spécialité à l'exportation » (avec la restriction « pour l'exportation »), ou si l'AMM n'autorise pas le produit comme médicament, aucun certificat ne peut être accordé.

Au cas où le nombre de principes actifs figurant dans le certificat d'autorisation différerait de celui indiqué sur la requête, il faut distinguer les cas de figure suivants :

- Si une demande de CCP et un brevet de base portent sur un principe actif A, mais qu'il n'existe qu'une autorisation pour plusieurs principes actifs (p. ex. A + B), le CCP n'est délivré que pour le principe actif A.
- Si une demande de CCP porte sur un principe actif A et qu'il existe, en plus de l'autorisation pour A, d'autres autorisations pour A comme partie intégrante d'une composition de principes actifs, c'est l'autorisation pour A la moins récente qui est déterminante, même si elle a été délivrée pour une composition de principes actifs.

Dans le cadre de l'examen matériel, l'IPI vérifie l'exactitude des dates des autorisations de mise sur le marché. S'il apparaît que la date d'autorisation indiquée dans la demande est différente de celle établie au terme de l'examen, l'IPI vérifie si le délai de dépôt de la demande, qui est de 6 mois à compter de la date d'autorisation, a tout de même été respecté.

3. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pour un produit phytosanitaire (CCP)

Les paragraphes ci-dessus du ch. 2, p. 176, s'appliquent par analogie à l'examen matériel des CCP pour les principes actifs ou les compositions de principes actifs d'un produit phytosanitaire. En règle générale, l'autorisation officielle de mise en circulation d'un produit phytosanitaire en Suisse ne précise pas s'il s'agit de la première autorisation; l'OSAV est compétent pour en donner la confirmation.

[8] Décision de la CREPI du 21.1.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, 590.

4. Examen matériel d'une prolongation pédiatrique d'un CCP

La durée de protection d'un CCP délivré peut être prolongée une seule fois, si l'information sur le médicament contenant le produit reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d'investigation pédiatrique (PIP) pris en considération lors de l'AMM pour la Suisse conformément à l'art. 11 LPTh (art. 140*n* LBI).

L'examen matériel de la PP porte sur les points suivants :

- Existe-t-il une autorisation avec les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP ? (ch. 4.1, p. 180)
- L'AMM a-t-elle été délivrée pour le même produit que celui sur lequel porte le CCP dont la durée de protection doit être prolongée ? (ch. 4.1, p. 180)
- Le délai de 6 mois entre la demande d'AMM dans l'EEE et la demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse a-t-il été respecté ? (ch. 4.2, p. 180)

4.1 Autorisation avec PIP correspondant

Avec la demande de prolongation, le requérant doit présenter une attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP correspondant (art. 140*n* al. 1 let. a LBI).

Pour ce qui est de l'autorisation avec le PIP correspondant, il ne s'agit pas nécessairement de la première AMM du médicament concerné. Il peut aussi s'agir d'une demande d'autorisation d'une nouvelle indication, d'une nouvelle forme galénique ou d'une nouvelle méthode d'application pour une telle préparation, par exemple. Le produit pour lequel le CCP a été délivré doit toutefois être le même.

Il n'est pas possible de requérir une prolongation pédiatrique d'un CCP tant que les études pédiatriques ou une partie de celles-ci sont reportées, sur demande, par Swissmedic (*deferral*), car ce dernier ne peut pas délivrer d'attestation selon laquelle l'information du médicament reproduit tous les résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140*n* al. 1 let. a LBI). Cette attestation est nécessaire pour obtenir la prolongation d'un CCP.

4.2 Lien entre l'autorisation pour la Suisse et l'autorisation dans l'EEE

Voir aussi la Partie 3, ch. 3.3, p. 61.

Dans le cas d'une prolongation d'un CCP, le délai entre (a) la demande de la première AMM du médicament dans l'EEE pour un produit donné avec le PIP correspondant, et (b) la demande d'autorisation déposée auprès de Swissmedic (avec le PIP) pour le même produit ne doit pas dépasser 6 mois (art. 140*n* al .1 let. b LBI). Le requérant du CCP est tenu, conformément à l'art. 165 al. 1 OBI de fournir la preuve des dates (a) et (b). La demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse (b) doit être présentée au plus tard 6 mois après la première demande d'autorisation avec le PIP dans l'EEE (a). Pour contrôler ce dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le principe actif et une indication selon laquelle le PIP correspondant a été pris en compte doivent ressortir des documents fournis pour la demande, par exemple d'un rapport d'évaluation de l'EMA, l'Agence européenne des

médicaments. Ces documents peuvent se composer de plusieurs pièces, par exemple le courrier du dépôt et une confirmation électronique.

Il existe trois exceptions à cette condition :

- Aucune demande antérieure à la demande suisse n'a été déposée dans l'EEE. Dans ce cas de figure, le requérant doit présenter, en même temps que la demande de PP, une déclaration correspondante.
- Si l'AMM du médicament avec le PIP correspondant pour la Suisse a été demandée dans les 6 mois après l'entrée en vigueur de la LBI révisée au 1er janvier 2019, il n'est pas tenu compte d'un éventuel lien temporel avec une demande d'AMM dans l'EEE (art. 149 al. 3 LBI).
- Si la demande d'autorisation avec le PIP correspondant a été déposée auprès de Swissmedic avant l'entrée en vigueur de la LBI révisée au 1er janvier 2019, la date de l'entrée en vigueur est réputée date de dépôt. Dans un tel cas, l'art. 149 al. 3 LBI s'applique : autrement dit, l'IPI ne contrôle pas le lien temporel entre la demande EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d'autorisation avec le PIP correspondant déposée auprès de Swissmedic doit alors être démontrée au moyen d'une preuve suffisante, par exemple au moyen des documents correspondants de l'autorisation.

5. Examen matériel d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (CCP pédiatrique)

Un certificat complémentaire de protection pédiatrique (certificat pédiatrique, art. 140*t* al. 2 LBI) peut être délivré une seule fois pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs (art. 140*a* al. 1bis LBI) d'un médicament, ci-après appelés « *produits* » (art. 140*a* al. 2 LBI), si l'information sur le médicament contenant le produit reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP pris en considération pour l'AMM.

L'examen matériel porte sur les points suivants :

- Comment le produit est-il défini ? (ch. 2.1, p. 176)
- Le produit est-il protégé par un brevet de base, et le brevet de base est-il en vigueur ? (ch. 2.2, p. 177)
- Le nombre de principes actifs figurant dans le certificat d'autorisation diffère-t-il de celui indiqué sur la requête ? (ch. 2.3, p. 178, dernier paragraphe)
- Existe-t-il une autorisation avec les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP ? (ch. 4.1, p. 180)
- Le délai de 6 mois entre la demande d'AMM dans l'EEE et la demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse a-t-il été respecté ? (ch. 4.2, p. 180)
- Un CCP ou un CCP pédiatrique a-t-il déjà été délivré pour le produit ? (ch. 1.1, p. 174)

5.1 Autorisation avec PIP correspondant

L'autorisation pertinente pour une demande de CCP pédiatrique est l'autorisation de mise sur le marché en Suisse, dans laquelle l'information sur les médicaments reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP. Pour cette autorisation, il est nécessaire de fournir une attestation des autorités d'autorisation certifiant que cette condition est remplie. Cette autorisation n'est pas nécessairement la première AMM pour ce produit.

Lors du dépôt de la demande, il faut que l'autorisation soit en vigueur. Si, à ce moment-là, elle est révoquée ou s'il n'existe qu'une autorisation en tant que « spécialité à l'exportation » (avec restriction « pour l'exportation »), ou si l'AMM n'admet pas le produit comme médicament, aucun certificat pédiatrique ne peut être accordé.

Il n'est pas possible de requérir un certificat pédiatrique tant que les études pédiatriques ou une partie de celles-ci sont reportées, sur demande, par Swissmedic (*deferral*), car ce dernier ne peut pas délivrer d'attestation selon laquelle l'information du médicament reproduit tous les résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140*t* al. 1 let. a LBI). Cette attestation est nécessaire pour obtenir le certificat pédiatrique.

5.2 Lien entre l'autorisation pour la Suisse et l'autorisation dans l'EEE

Voir aussi la Partie 3, ch. 4.3, p. 64.

Le délai entre (a) la demande de la première AMM du médicament dans l'EEE pour un produit donné avec le PIP correspondant, et (b) la demande d'autorisation déposée auprès de Swissmedic pour le même produit ne doit pas dépasser 6 mois (art.140*t* al. 1 let. b LBI). Le requérant est tenu, conformément à l'art. 179 al. 1 OBI, de fournir à l'IPI la preuve des deux dates (a) et (b). La demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse (b) doit être présentée au plus tard 6 mois après la première demande d'autorisation avec le PIP dans l'EEE (a). Pour contrôler ce dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le principe actif ainsi qu'une indication que le PIP correspondant a été pris en compte doivent ressortir des documents fournis pour la demande, par exemple d'un rapport d'évaluation de l'EMA. Ces documents peuvent se composer de plusieurs pièces, par exemple. le courrier du dépôt et une confirmation électronique (cf. aussi Partie 3, ch. 4.2, p. 64 et ch. 4.3, p. 64).

Il existe trois exceptions à cette condition :

- Aucune demande antérieure à la demande suisse n'a été déposée dans l'EEE. Le requérant doit fournir une déclaration correspondante.
- Si l'AMM du médicament avec le PIP correspondant pour la Suisse a été demandée dans les 6 mois après l'entrée en vigueur de la LBI révisée au 1er janvier 2019, il n'est pas tenu compte d'un éventuel lien temporel avec une demande d'AMM dans l'EEE (art. 149 al. 3 LBI).
- Si la demande d'autorisation avec le PIP correspondant a été déposée auprès de Swissmedic avant l'entrée en vigueur de la LBI révisée au 1er janvier 2019, la date de l'entrée en vigueur est réputée date de dépôt. Dans ce cas, l'art. 149 al. 3 LBI s'applique : autrement dit, l'IPI ne contrôle pas le lien temporel entre la demande EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d'autorisation avec

le PIP correspondant déposée auprès de Swissmedic doit alors être démontrée au moyen d’une preuve suffisante, par exemple au moyen des documents correspondants de l’autorisation.