

Rapport explicatif relatif à des modifications dans le droit des brevets

du 7 juin 2004

Table des matières

1	Grandes lignes du projet	11
1.1	Modifications dans le domaine de la biotechnologie	11
1.1.1	Situation initiale	11
1.1.2	Nouvelle réglementation proposée	14
1.1.3	Motifs et appréciation de la solution proposée	16
1.1.4	Adéquation des tâches et des moyens financiers	23
1.1.5	Droit comparé et relation avec le droit européen	23
1.1.6	Traitement des interventions parlementaires	27
1.2	Ratification de trois accords internationaux	27
1.2.1	Actes de révision de la CBE	27
1.2.2	Accord sur les langues CBE	29
1.2.3	Traité sur le droit des brevets	30
1.3	Résolution de l'OMC sur les licences obligatoires pour l'exportation de produits pharmaceutiques	32
1.4	Autres points de la révision	34
1.4.1	Importations parallèles	34
1.4.2	Création d'un Tribunal fédéral des brevets	35
1.4.3	Création d'un règlement professionnel pour les agents de brevets	38
1.4.4	Mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie	41
1.4.5	Divers	42
2	Commentaire des divers articles	45
2.1	Points de la révision dans le domaine de la biotechnologie	45
2.1.1	Définition des notions	45
2.1.2	Notion d'invention et inventions exclues du brevet (art. 2 P-LBI)	46
2.1.3	Effets du brevet (art. 8 al. 1, 8a, 8b, 8c P-LBI)	68
2.1.4	Exception aux effets du brevet (art. 9, 9a et 9b alinéa 3 P-LBI)	75
2.1.5	Restrictions légales aux droits découlant du brevet (Art. 40b P-LBI)	83
2.1.6	Exigences concernant les demandes de brevet (art. 49 al. 2 let. f, 49a, 50a, 81a et 138 P-LBI)	86
2.1.7	Modifications touchant à la procédure suisse en matière de brevets (art. 58a, 59 al. 5 et 6, 59d, 61, 65, 73 al. 3 P-LBI)	92
2.2	Ratification de trois conventions internationales	98
2.2.1	Acte portant révision de la CBE	98
2.2.2	Accord sur les langues de la CBE	105
2.2.3	Traité sur le droit des brevets	107
2.2.4	Adaptation de la loi sur les brevets à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) (art. 1, art. 2 al. 4 let. a, art. 7c et 7d, 17, 24, 26 al. 1 let. a, 28a, 46a, 110a, 121, 127 et 128 P-LBI)	126

2.2.5	Adaptation de la loi sur les brevets à l'accord sur les langues de la CBE (art. 112-116 et 148 P-LBI)	130
2.2.6	Adaptation de la loi sur les brevets au traité sur le droit des brevets (art. 13 al. 3, 46a al. 2, 56 et 58 P-LBI)	131
2.3	Transposition de la résolution de l'OMC relative aux licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques (art. 40c P-LBI)	133
2.4	Autres points de la révision	137
2.4.1	Importations parallèles (art. 9b al. 1 und 2 P-LBI)	137
2.4.2	Création d'un Tribunal fédéral des brevets (art. 76 P-LBI)	139
2.4.3	Création d'un règlement professionnel pour les agents de brevets (art. 13 P-LBI)	139
2.4.4	Mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (art. 8, 60 al. 3, 66, 70a, 86a–86g P-LBI)	140
2.4.5	Autres dispositions (art. 7, al. 3, 75, 77, 121, 138 et 145 P-LBI; art. 109, 111, 127 et 129 P-LDIP)	145
2.4.6	Adaptation d'autres actes législatifs en matière de propriété intellectuelle	150
3	Conséquences	154
3.1	Conséquences pour la Confédération et pour les cantons et les communes	154
3.2	Conséquences pour l'économie	155
3.2.1	Nécessité et possibilité d'interventions étatiques	155
3.2.2	Conséquences pour les différents groupes de la société	157
3.2.3	Appréciation de quelques mesures concrètes	159
3.2.4	Effets sur l'économie globale	161
3.2.5	Réglementations alternatives	163
3.2.6	Caractère approprié dans l'exécution	163
4	Relation avec le programme de la législature et le plan financier	164
5	Aspects juridiques	164
5.1	Constitutionnalité	164
5.1.1	Points de révision dans le domaine de la biotechnologie	164
5.1.2	Ratification de trois traités internationaux	164
5.1.3	Autres points de révision	164
5.2	Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse	165
5.3	Forme de l'acte	166
5.4	Délégation législative	167

Table des abréviations

Accord sur les langues CBE	Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens.
Accord sur les ADPIC	Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce); RS 0.632.2.
Acte de révision de la CBE	Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
CBD	Voir Convention sur la diversité biologique.
CENH	Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.
CNE-NEK	Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine.
Convention sur la diversité biologique / CBD	Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 sur la diversité biologique; RS 0.451.43.
Convention sur le brevet européen / CBE	Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen); RS 0.232.142.2.
Convention sur les brevets	Voir PLT.
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101.
Cst. 1874	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874.
CUP	Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04
Directive sur la biotechnologie	Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques; JOCE du 30.7.1998, n° L 213/13.
IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
LDIP	Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291.
LFors	Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors); RS 272.

Loi relative à la recherche sur les cellules souches / LRCS	Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS); FF 2003 7481.
Loi sur la protection des marques / LPM	Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques; LPM); RS 232.11 .
Loi sur la protection des obtentions végétales	Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales; RS 232.16 .
Loi sur le droit d'auteur / LDA	Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA); RS 231.1 .
Loi sur le génie génétique / LGG	Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG); RS 814.91 .
Loi sur les brevets / LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (Loi sur les brevets, LBI); RS 232.14 .
Loi sur les cartels / LCart	Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart); RS 251 .
Loi sur les designs / LDes	Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes); RS 232.12 .
Loi sur les topographies / LTo	Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Loi sur les topographies; LTo); SR 231.2 .
LPMA	Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA); RS 814.90 .
Message initiative pour la protection génétique	Message du 6 juin 1995 concernant l'initiative populaire « pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (initiative pour la protection génétique) » ; FF 1995 III 1269.
Message LBI 1950	Message du 25 avril 1950 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi sur les brevets d'invention ; FF 1950 I 933.
Message LBI 1976	Message du 24 mars 1976 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets ; FF 1976 II 1.

Message LBI 1989	Message du 16 août 1989 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention; FF 1989 III 232.
Message LBI 1993	Message du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention et un arrêté fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens ; FF 1993 III 666.
OEB	Organisation européenne des brevets.
Office	Office européen des brevets.
OJ	Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organisation judiciaire, OJ); RS 173.110.
OMC	Organisation Mondiale du Commerce (siège à Genève).
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (siège à Genève).
Ordonnance sur les brevets / OBI	Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI); RS 232.141.
PCT	Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (<i>Patent Cooperation Treaty</i>); RS 0.232.141.1.
P-LBI	Modification de la loi sur les brevets proposée.
PLT	Traité du 1 ^{er} juin 2000 sur le droit des brevets (<i>Patent Law Treaty</i>).
Rapport biotechnologie DFJP	Biotechnologie et droit des brevets: La brevetabilité des inventions concernant les organismes, Rapport du Département fédéral de justice et police, août 1993 (http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j140_biof.pdf).
RE CDB	Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance des brevets européens; RS 0.232.142.21.
RE PCT	Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets; RS 0.232.141.11.

Règlement douanier CE	Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle; JOCE CE du 2.8.03, N° L 196/7.
<i>rev</i> CBE	Voir Acte de révision CBE.
Sondage Biotechnologie IPI	Research and Patenting in Biotechnology – A Survey in Switzerland, Sondage et rapport de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, décembre 2003 (http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j10005e.pdf).
Traité international de la FAO	Traité international du 3 novembre 2003 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); FF 2003 7323.

Condensé

La présente révision de la Loi sur les brevets comporte six parties indépendantes: son principal objet est d'assurer aux inventions dans le domaine de la biotechnologie une protection appropriée par les brevets. Elle vise en outre à transposer quatre nouveaux accords internationaux, dont trois doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale afin que la Suisse puisse les ratifier. Finalement, cet ensemble de modifications tient compte de nombreuses évolutions et discussions nationales et internationales au cours des années passées.

Situation de départ

Une protection efficace par les brevets des inventions dans le domaine de la biotechnologie est essentielle pour les investissements dans ce secteur et constitue un facteur clé pour la capacité d'innovation et de concurrence de la branche concernée en Suisse. Cependant, les efforts visant à une réforme en ce sens ont été, jusqu'à présent, sans cesse remis à plus tard afin de tenir compte des développements juridiques dans la Communauté européenne. Le 20 avril 1999, le Parlement a transmis au Conseil fédéral la motion Leumann, qui l'invite à adapter le droit suisse des brevets à la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive sur la biotechnologie). La réalisation des objectifs de cette motion constitue l'essentiel de la présente révision.

En 2000, trois accords dans le domaine du droit des brevets ont été négociés au niveau international et signés par la Suisse. Il s'agit de l'Acte du 29 octobre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens (acte de révision CBE), de l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (accord sur les langues CBE), ainsi que du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (Patent Law Treaty; PLT). Ces accords constituent des pas importants vers une harmonisation et une modernisation du droit des brevets au niveau international et dès lors vers une plus grande sécurité juridique pour les usagers du système des brevets dans un contexte de globalisation croissante. Avec ce projet, le Conseil fédéral soumet ces trois accords au Parlement pour approbation et lui propose les adaptations nécessaires de la loi.

Le 30 août 2003, le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté une résolution permettant à ceux de ses Etats membres qui disposent de capacités de fabrication pharmaceutique suffisantes de prévoir, à des conditions clairement définies, une licence obligatoire pour la production et l'exportation de produits pharmaceutiques brevetés. Cette mesure vise à permettre aux pays en voie de développement n'ayant aucune capacité de fabrication, ou une capacité insuffisante, d'obtenir des produits pharmaceutiques brevetés à un prix qui soit abordable pour eux, lorsqu'ils en ont besoin pour lutter contre des problèmes graves de santé publique comme, par exemple, le SIDA ou le paludisme. La révision a pour objectif de mettre cette mesure en œuvre pour la Suisse.

Contenu des six parties du projet de loi

1. Le projet a pour objectif d'assurer une protection appropriée des inventions biotechnologiques. Cette protection doit, d'une part, être efficace et, d'autre part, comporter des limites claires. Ces limites contribuent à éviter les entraves à la recherche et au développement d'inventions et à garantir un équilibre approprié entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux de la collectivité.

En particulier, le Conseil fédéral propose de définir plus précisément les limites de la brevetabilité dans la loi. Il s'agira entre autres de concrétiser la réserve générale de l'ordre public et des bonnes mœurs, en établissant une liste non exhaustive des inventions devant être exclues du brevet. Afin d'éviter un excès de dépendance, il est prévu de limiter la protection par brevet pour les séquences et séquences partielles de gènes aux propriétés et aux applications décrites explicitement dans les demandes de brevets. Le projet propose en outre d'exclure des effets du brevet la matière biologique brevetée qui, dans le domaine de l'agriculture, a été reproduite à la suite d'un croisement, dû au hasard ou techniquement inévitable. Les agriculteurs sont ainsi protégés contre des prétentions excessives.

Au-delà de ce que demande la motion Leumann, il est proposé d'ancrer dans la loi le privilège de la recherche. Celui-ci permet la recherche scientifique sur l'objet de l'invention indépendamment de l'accord du titulaire du brevet et doit avoir une portée étendue. Si un outil de recherche fait lui-même l'objet d'une protection par un brevet, le projet prévoit un droit à une licence pour son utilisation. Il est également proposé d'exclure l'utilisation d'une invention brevetée à des fins pédagogiques du champ du droit de défense du titulaire. Grâce à ces mesures, l'objectif propre au système des brevets, à savoir de favoriser la recherche et le développement, devrait être encore mieux atteint.

Le déposant du brevet doit être soumis à une obligation nouvelle consistant à indiquer, dans la demande de brevet, l'origine d'une ressource génétique et de connaissances traditionnelles. Cette mesure améliorera la transparence et facilitera ainsi le contrôle ultérieur du droit d'accès à cette ressource ou à ces connaissances, ainsi que le partage d'éventuels avantages économiques résultant de leur exploitation.

Enfin, par la publication des demandes de brevets, l'introduction d'un droit de recours limité, ainsi que d'une recherche facultative sur l'état de la technique, ce projet propose des améliorations du système national des brevets. Celles-ci augmenteront la transparence, assureront la diffusion rapide des connaissances et amélioreront la position des tiers. Ces mesures revêtent une importance particulière dans le domaine délicat des inventions biotechnologiques, tout en renforçant également de manière générale le système national des brevets.

2. Avec l'acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000, la Convention sur le brevet européen a été, pour la première fois depuis sa signature il y a près de trente ans, révisée et modernisée dans une importante mesure. Un grand nombre de modifications acceptées unanimement ont trait à des aspects techniques et procéduraux. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, il y a lieu de souligner que la protection des applications thérapeutiques ultérieures a été ancrée dans la convention. Cela équivaut à une codification de la jurisprudence des

chambres de recours de l'Office européen des brevets (Office) et de la grande majorité des tribunaux nationaux. Afin de donner un meilleur ancrage politique à l'Organisation européenne des brevets, la Convention sur le brevet européen prévoit désormais la convocation périodique de conférences ministérielles.

3. Avec l'accord facultatif sur les langues de la CBE du 17 octobre 2000, il est prévu de réduire d'environ 50% les coûts occasionnés, pour les brevets européens, par les traductions des fascicules de brevet, qui rendent la protection par brevet en Europe considérablement plus onéreuse qu'aux Etats-Unis et au Japon. A cet effet, les Etats signataires renoncent à toutes les exigences de traduction d'un brevet délivré dans l'une des langues officielles de l'Office (allemand, français, anglais), si l'une de ces langues est également une langue officielle nationale. Si la convention entre en vigueur en Suisse, les brevets européens rédigés en anglais prendront effet en Suisse même s'ils ne sont pas traduits dans une des langues nationales. En cas de litige, il reste néanmoins possible d'exiger que le titulaire du brevet fournisse à ses frais une traduction du brevet contesté dans une langue officielle reconnue.

4. Le Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 uniformise certaines exigences formelles relatives au dépôt d'une demande et au maintien d'un brevet, qui sont réglées de manière très différente dans chaque ordre juridique national. Le Traité fixe notamment les conditions pour la reconnaissance de la date de dépôt d'une demande de brevet, règle les exigences formelles d'une telle demande, détermine les actes pour lesquels la représentation ne peut être prescrite, réduit les charges liées à la traduction et prévient la perte de droits résultant de la non observation d'un délai en imposant au législateur national d'accorder certaines possibilités de recours. Le but de l'harmonisation juridique proposée est de rendre les procédures administratives auxquelles se rattache la protection par le brevet plus efficaces et plus accessibles à l'utilisateur. Le PLT devrait permettre aux demandeurs et aux titulaires de brevets d'obtenir plus facilement la protection de leurs inventions dans un grand nombre de pays.

5. La transposition de la résolution du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 prévoit la possibilité, en cas de nécessité, de produire en Suisse sous licence obligatoire des produits pharmaceutiques brevetés pour les exporter ensuite dans des pays en développement, lorsque ces derniers en ont besoin pour maîtriser des problèmes graves dans le secteur de la santé publique et s'ils ne disposent pas d'une capacité de production suffisante dans le domaine pharmaceutique.

6. Enfin, la révision tient compte d'une série de développements nationaux et internationaux de ces dernières années. Il y a lieu de souligner les mesures nationales de lutte contre le piraterie de la propriété intellectuelle, la réglementation de la problématique de la protection multiple destinée à rendre possible une importation parallèle de produits protégés par une marque ou un droit d'auteur, la création d'une réglementation professionnelle pour les agents de brevets, ainsi que la création d'un Tribunal fédéral des brevets.

Rapport

1 Grandes lignes du projet

La révision met l'accent sur la question de la délivrance des brevets pour les inventions biotechnologiques et en particulier sur l'adaptation de la Loi sur les brevets à la Directive sur la biotechnologie. L'impulsion initiale a été donnée par la motion de Madame la Conseillère aux États Helen Leumann du 10 juin 1998¹, que le Parlement a transmise au Conseil fédéral le 20 avril 1999.

Fait en outre l'objet de la révision l'adaptation de la loi à trois accords internationaux dans le domaine du droit des brevets, nécessaire à la ratification de ces derniers. Il s'agit des accords suivants :

- l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens (Acte de révision de la CBE),
- l'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance des brevets européens (accord sur les langues CBE), ainsi que
- le Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (Patent Law Treaty, PLT).

Le projet de révision comprend également une proposition relative à une licence d'exportation de médicaments brevetés vers des pays en développement n'ayant aucune capacité de production propre ou une capacité insuffisante dans le domaine pharmaceutique. Cela vise à assurer la transposition en Suisse de la résolution du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 visant à procurer aux pays en développement un meilleur accès aux médicaments brevetés.

Enfin, la révision tient compte d'une série de développements nationaux et internationaux de ces dernières années. Il y a lieu de souligner les mesures nationales de lutte contre la piraterie de la propriété intellectuelle, la réglementation de la problématique de la protection multiple destinée à rendre possible une importation parallèle de produits protégés par une marque ou un droit d'auteur, la création d'une réglementation professionnelle pour les agents de brevets, ainsi que la création d'un Tribunal fédéral des brevets.

1.1 Modifications dans le domaine de la biotechnologie

1.1.1 Situation initiale

Régime actuel

En Suisse, les nouveautés dans tous les domaines de la technique sont brevetables sans distinction. Cela découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement et, en droit international, de l'obligation de l'article 27 alinéa 1 de l'Accord sur les ADPIC (cf. chiffre 5.2). Les inventions dans le domaine de l'actif naturel sont donc en principe brevetables, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises pour

¹ 98.3243 – Révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

l'obtention d'un brevet selon l'article 1 LBI, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un procédé ou d'un produit nouveau, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Nécessité d'une révision

La loi sur les brevets actuellement en vigueur ne tient pas entièrement compte du fait que les inventions dans le domaine de la biotechnologie concernent de la matière biologique qui peut se multiplier et présente une grande complexité. Dès lors, il est nécessaire d'éclaircir les questions de délimitation et de préciser l'étendue de la protection conférée par le droit des brevets. L'objectif poursuivi est de permettre une protection efficace et appropriée des inventions biotechnologiques. Il convient cependant de relever que ce n'est pas la première fois que la protection par brevet d'inventions biotechnologiques est introduite dans l'ordre juridique suisse. Celles-ci font en effet depuis longtemps l'objet de nombreux brevets internationaux, européens et nationaux, dont la durée de validité, limitée à vingt ans au maximum, est déjà arrivée à échéance dans plus d'un cas.

Historique

Les premiers efforts accomplis en faveur d'une protection appropriée des inventions dans le domaine de la biotechnologie ont abouti à un projet de loi qui a été transmis au Parlement en 1989². La révision correspondante de la loi sur les brevets a cependant été suspendue en raison de la nécessité d'attendre divers développements internationaux du droit des brevets³.

Puisque la question de la brevetabilité des inventions dans le domaine du génie génétique ne figurait pas dans la motion Gen-Lex⁴ de 1997, le Conseil fédéral ne l'a incluse ni dans le projet Gen-Lex⁵, ni dans le projet de loi sur le génie génétique⁶. Il considérait comme prématuré de procéder à une modification de la Loi sur les brevets avant la fin des développements correspondants sur le plan européen.

Le 10 juin 1998, la Conseillère aux Etats Helen Leumann a soumis une motion⁷ invitant le Conseil fédéral à réviser la Loi sur les brevets en se référant au projet Gen-Lex et à harmoniser le droit suisse avec la Directive sur la biotechnologie promulguée le 6 juillet 1998. La motion demande principalement des adaptations dans les quatre domaines suivants : Une concrétisation de la réserve des bonnes mœurs et de l'ordre public par le biais d'une liste non exhaustive des inventions devant être exclues du brevet, une prise de position sur le rôle de la Commission d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) instituée par le Conseil fédéral, la délimitation des effets de la protection liée à un brevet dont les revendications portent sur une matière biologique (« protection dérivée du produit »)

² Message LBI 1989, FF **1989** III 232.

³ BO CN **1991** 1288, BO CE **1991** 890.

⁴ 96.3363 – Motion CSEC-CN: Génie génétique dans le domaine non humain. Législation.

⁵ FF **1992** II 1652, FF **1994** V 200.

⁶ FF **2000** 2391.

⁷ 98.3243 – Révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

et réglementation de l'épuisement de la matière biologique mise en circulation), ainsi que l'introduction du privilège des agriculteurs.

Dans l'optique de l'eurocompatibilité du droit suisse, le Conseil fédéral avait assuré qu'il examinerait, après l'entrée en vigueur de la Directive sur la biotechnologie, l'éventualité d'une reprise dans la loi sur les brevets des éléments allant plus loin que le droit suisse. Le 16 septembre 1998, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à recevoir la motion. Le 1^{er} octobre 1998, le Conseil des Etats a décidé d'accepter la motion, que le Conseil national a transmise au Conseil fédéral le 20 avril 1999.

Le 7 décembre 2001, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police, sur la base d'un avant-projet du 29 octobre 2001, de procéder à une consultation portant sur la révision de la Loi fédérale sur les brevets d'invention. La consultation a été ouverte le 11 décembre 2001 et s'est achevée le 30 avril 2002. Les résultats de la consultation (voir chiffre 1.1.3.2) ont montré que la discussion publique de ce projet nécessitait plus de temps en raison de la haute technicité et grande complexité du sujet. Il existait manifestement de nombreux malentendus sur le fonctionnement et les objectifs du système des brevets, qui ont suscité des remarques défavorables ou négatives. Ce sont justement les objections concernant la politique de l'environnement et de sécurité présentées dans diverses réponses qui ont démontré que les gens ignoraient encore que les brevets ne confèrent pas de droit à l'exploitation de la technologie brevetée, mais permettent seulement aux titulaires d'interdire à des tiers l'exploitation commerciale de leurs inventions. C'est pourquoi il a été décidé d'engager une discussion objective et de poursuivre un dialogue constructif. Avant l'élaboration d'un message, le Département fédéral de justice et police a été chargé d'apporter des éclaircissements sur cinq ensembles de questions : Le lien entre les brevets délivrés pour les inventions biotechnologiques et la Convention sur la biodiversité (problèmes d'accès et de partage des avantages, *access and benefit sharing*), les effets produits sur la recherche, les effets économiques, les aspects éthiques, ainsi que les particularités de la délivrance de brevets portant sur des animaux et des plantes. Sur la base de ces éclaircissements, le Département fédéral de justice et police a été chargé de remanier l'avant-projet de révision de la Loi sur les brevets et, le cas échéant, de procéder à une nouvelle consultation. Au courant de l'année 2003, l'IPI, qui est responsable de ces travaux, a mené des discussions avec des représentants de tous les services concernés de l'administration fédérale, des deux commissions nationales d'éthique, ainsi que des milieux intéressés. L'IPI a ensuite effectué un sondage représentatif auprès des hautes écoles, des instituts de recherches et des entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie. Ce sondage visait à déterminer empiriquement l'influence des brevets sur les inventions biotechnologiques (en particulier des brevets sur les gènes) et sur la recherche fondamentale et appliquée. Les résultats de cette enquête font l'objet d'une publication de l'IPI ayant pour titre « *Research and Patenting in Biotechnology: A Survey in Switzerland* ».

1.1.2 Nouvelle réglementation proposée

Concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs

Conformément aux articles 119 et 120 Cst., les limites de la brevetabilité sont déterminées plus précisément dans la loi (art. 2 P-LBI). Le point de départ est constitué par les modifications topiques antérieures de la Loi relative à la recherche sur les cellules souches et l'adaptation aux articles 4 à 6 de la Directive EC sur la biotechnologie. Il s'agit avant tout de concrétiser la réserve générale de l'ordre public et des bonnes mœurs, qui continue à s'appliquer, par le biais d'une liste énumérative des inventions exclues de la brevetabilité. Le projet de révision tient ainsi notamment compte des demandes éthiques. Voir chiffres 2.1.2.1 et 2.1.2.5.

Concrétisation des effets de la protection liée à un brevet dont les revendications portent sur une matière biologique

Conformément aux articles 8 à 10 de la Directive EC sur la biotechnologie, l'étendue de la protection liée à un brevet dont les revendications portent sur une matière biologique est définie dans la loi, tout en tenant compte de la particularité de la multiplication. Il faut en outre relever qu'afin d'éviter des dépendances inappropriées, la protection conférée par un brevet portant sur des séquences et des séquences partielles de gènes est limitée aux propriétés et aux utilisations décrites concrètement dans la demande de brevet, contrairement à l'avis prévalant jusqu'à présent sur les effets de la protection de telles prétentions. Le projet exclut en outre des effets du brevet la matière biologique brevetée qui, dans le domaine de l'agriculture, a été reproduite à la suite d'un croisement dû au hasard ou techniquement inévitable. Les agriculteurs sont ainsi protégés contre les prétentions excessives. Voir aussi chiffre 2.1.3.

Diverses mesures afin de garantir la recherche

Eu égard à la liberté de la recherche, qui revêt une importance particulière dans le domaine de la biotechnologie, le privilège de la recherche, non écrit jusqu'à présent, est ancré dans la loi. Il permet d'effectuer une recherche scientifique sur l'objet de l'invention également en l'absence de l'accord du titulaire du brevet. Le privilège est formulé de manière large, selon le modèle de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande⁸. Lorsque l'outil de la recherche fait lui-même l'objet d'une protection par brevet, le projet accorde en outre un droit à une licence non exclusive pour l'utilisation dans la recherche de l'objet en question. Enfin, l'utilisation d'une invention brevetée à des fins pédagogiques est entièrement exclue du champ du droit de défense du titulaire du brevet. Avec ces mesures, le projet de révision vise à assurer l'objectif propre au système des brevets, à savoir de favoriser la recherche et le développement. Voir chiffre 2.1.4.

⁸ Arrêt du 11 juillet 1995, *Klinische Versuche I*, BGHZ 130, 259; arrêt du 17 avril 1997, *Klinische Versuche II*, BGHZ 123, 217.

Indication de la source de ressources génétiques et des connaissances traditionnelles dans la demande de brevet

Le demandeur de brevet est soumis à une obligation nouvelle de donner certaines indications sur la source d'une ressource génétique et des connaissances traditionnelles de communautés indigènes et locales (*declaration of source*). Cette mesure améliorera la transparence et facilitera ainsi le contrôle ultérieur du droit d'accès à cette ressource ou à ces connaissances, ainsi que le partage d'éventuels avantages économiques résultant de leur exploitation (*access and benefit sharing*). Voir chiffre 2.1.6.

Renforcement de la procédure nationale

Le projet prévoit de renforcer le système national des brevets par un aménagement modéré de la procédure d'examen. Ainsi, les demandes de brevet devront être rendues publiques 18 mois après le dépôt de la demande. Il est en outre proposé d'introduire une procédure d'opposition devant l'IPI qui serait limitée à la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. Enfin, une recherche facultative sur l'état de la technique est prévue. Les mesures proposées revêtent une importance particulière dans le domaine sensible des inventions biotechnologiques. Elles améliorent la transparence, assurent une diffusion rapide des connaissances et améliorent la position de tiers qui se trouvent confrontés à des titres de protection nationaux. Voir chiffre 2.1.7.

Autres points de la révision

Conformément à la motion Leumann, le projet contient aussi des propositions concernant l'exposé d'inventions biotechnologiques et le dépôt de matière biologique. Enfin, il aborde la fonction des commissions d'éthique.

Point de contact avec la révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales

La motion Leumann demande *l'introduction d'un privilège des agriculteurs* concernant l'utilisation à des fins agricoles d'animaux ainsi que de matériel de reproduction animal et végétal, conformément à l'article 11 de la Directive sur la biotechnologie. Le point de contact entre le droit des brevets et celui de la protection des variétés se situe au niveau de la modification correspondante de la Loi sur les brevets (nouveaux art. 35a et 35b LBI), qui a été admise au préalable dans le cadre de la révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales⁹, dont le traitement au Parlement est prévu dans la deuxième moitié de l'année 2004. Ceci vaut également pour la question des licences obligatoires entre le droit des brevets et le droit d'obtention végétale (nouvel art. 36a LBI). Voir chiffre 2.1.5.

⁹ Message du ■ relatif à la ratification de la Convention internationale révisée pour la protection des végétaux et à la révision de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, FF 2004■.

1.1.3 Motifs et appréciation de la solution proposée

1.1.3.1 Motifs

La biotechnologie est une technologie orientée vers l'avenir, dont le développement promet des contributions importantes à l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement. On songera notamment au développement de médicaments d'importance vitale pour le traitement du cancer, du diabète, de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer etc., mais aussi à l'élimination de nombreux types de déchets de la vie moderne (p. ex. assainissement biologique de sites contaminés à l'aide de bactéries), ainsi qu'à des augmentations de rendement et de qualité de plantes utiles et la réduction des engrais et des pesticides. En raison de ce large éventail d'applications, la biotechnologie revêt pour l'industrie suisse une importance économique déjà considérable et qui continue de croître¹⁰.

Pour les entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie, qui sont soumises à une concurrence économique internationale croissante, l'efficacité de la protection découlant du brevet et la clarté des dispositions y relatives constituent un facteur clé de l'innovation et une condition indispensable à leur présence sur le marché mondial. Par conséquent, il est impératif pour la poursuite de la recherche et du développement dans cette technologie d'avenir que les inventions biotechnologiques jouissent d'une protection efficace par brevet et que la sécurité juridique soit garantie durablement. En tant que droit exclusif, le brevet confère la possibilité de rentabiliser les capitaux investis dans le processus d'invention. Sans une protection de ce genre on ne pourrait éviter que les résultats de la recherche et du développement ne soient utilisés à des fins économiques par d'autres acteurs du marché sans participation au prix de revient, aux risques encourus, ainsi qu'au temps consacré. L'attrait d'investir dans la recherche et le développement serait alors perdu. Pour ces raisons, le Conseil fédéral se prononce depuis 15 ans en faveur d'une protection appropriée et efficace des inventions biotechnologiques¹¹.

L'efficacité de la protection que confère le brevet n'est pas dans l'intérêt des seules industries pharmaceutiques opérant au niveau mondial. Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises (Start up) de biotechnologie très actives dans la recherche qui dépendent de capitaux (de départ) étrangers pour financer leurs coûts de recherche et de développement. Les investisseurs ne prennent cependant le risque inhérent à ces activités que lorsque les produits ou les procédés qui sont déterminants pour le succès commercial sont protégés par des brevets et que ces brevets sont entourés d'une sécurité juridique. Comme les PME ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour fabriquer des produits commercialisables à partir de résultats de recherche, elles ont souvent intérêt à coopérer avec d'autres entreprises. La protection que confère le brevet permet de garantir les résultats de recherche et offre une bonne position de négociation dans la quête d'un partenaire potentiel. En

¹⁰ Sondage biotechnologie IPI, ch. 2.4.

¹¹ Message LBI 1989, FF **1989** III 232, 236; Rapport biotechnologie DFJP, 42ss; Message initiative pour la protection génétique, FF **1995** III 1333, 1361ss; Réponse du Conseil fédéral du 1er mars 2000 à l'interpellation Ruth Gonseth (99.3615 – Convention sur le brevet européen CBE. Interprétation abusive), ainsi que Réponse du Conseil fédéral du 15 septembre 2001 à l'interpellation Hans Widmer (01.3353 – Office européen des brevets. Réactions de la Suisse aux pratiques problématiques).

l'absence de brevet pour les développements biotechnologiques, on supprimerait la possibilité pour les petites entreprises de biotechnologie de se développer. Ces principes ne valent pas uniquement pour les entreprises privées de biotechnologie, mais également pour les institutions publiques de recherche et les instituts publics désireux de commercialiser leurs inventions afin d'être en mesure de financer leurs futures dépenses liées à la recherche.

Le projet de révision consolide la protection par brevet pour les inventions dans le domaine du vivant sur la base de la pratique juridique actuelle et clarifie certaines questions de délimitation. Les modifications proposées offrent une protection par brevet adéquate et efficace pour les inventions biotechnologiques, qui est déterminante pour la compétitivité des entreprises biotechnologiques en Suisse et crée la sécurité juridique indispensable pour la prise de décisions d'investissement dans ce domaine de la technologie.

Dans le cadre de la première procédure de consultation, quelques participants ont suggéré un système de protection propre pour les inventions biotechnologiques (système *sui generis*) en tant qu'alternative au droit des brevets. Un tel système de protection serait cependant incompatible avec les obligations internationales de la Suisse (en particulier l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur le brevet européen), isolerait la Suisse au niveau international et conduirait à une insécurité juridique pour les utilisateurs du système des brevets. Un système de protection propre ne constitue dès lors pas une solution envisageable.

1.1.3.2 Points de vue et prises de position dans la procédure pré-parlementaire

Résultats de la première consultation

La procédure de consultation, qui s'est déroulée du 11 décembre 2001 au 30 avril 2002, a été conçue à grande échelle, s'adressant par voie directe à 328 destinataires. En tout, 132 réponses ont été reçues, dont 120 prises de position matérielles. Alors que la ratification des trois accords internationaux dans le domaine du droit des brevets et les modifications de la Loi sur les brevets y relatives n'ont suscité que peu de contestations, les avis divergeaient en ce qui concerne les propositions relatives à la protection des inventions biotechnologiques.

Parmi les partis politiques, le PRD, l'UDC et le PLS ont soutenu l'adaptation de la Loi sur les brevets à la Directive sur la biotechnologie, bien que le PRD ait souhaité la modification de certaines propositions (pour l'essentiel des précisions resp. des compléments sur la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs). Le PDC a également approuvé le projet, en proposant toutefois la modification de certains points (notamment des compléments à la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, ainsi que l'introduction d'une disposition sur l'indication de l'origine des ressources génétiques). Le PS et le PES se sont opposés à la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Ils ont refusé la révision de la Loi sur les brevets sur ce point.

Du côté des organisations qui se sont prêtées à la consultation, les associations économiques ainsi que des organisations professionnelles dans le domaine du droit des brevets se sont déclarées favorables à la brevetabilité des inventions biotechnologiques et à l'adaptation proposée de la Loi sur les brevets à la Directive sur la biotechnologie. La majorité des hautes écoles et des instituts de recherche, les associations agricoles, ainsi que des associations et organisations du domaine de la médecine humaine et vétérinaire approuvent la révision. Cependant les milieux susmentionnés ont également émis des avis critiques, voir négatifs. Les organisations de protection des animaux et de l'environnement, certaines organisations pour la coopération au développement, ainsi que des organisations de protection des consommatrices et des consommateurs ont rejeté la brevetabilité des inventions biotechnologiques et se sont opposées à la révision de la Loi sur les brevets.

Le contenu des prises de position peut être résumé comme suit:

La majorité des participants à la consultation a reconnu qu'il est important et nécessaire d'accorder une protection aux inventions dans le domaine biotechnologique. Un grand nombre de participants à la consultation ont cependant exigé que soient fixées des limites à la brevetabilité de matière biologique ou ont rejeté une telle brevetabilité. L'avis selon lequel la protection devrait résulter d'un système *sui generis* et non du système des brevets était également largement soutenu.

Un nombre très élevé de participants à la consultation a estimé nécessaire que le projet clarifie la relation entre la Loi sur les brevets et la Convention sur la biodiversité, ainsi que les sujets mentionnés dans cette dernière tels que la diversité des espèces et l'*access and benefit sharing*. Plusieurs prises de position se sont prononcées en faveur de la préservation de la diversité des espèces. De nombreux participants à la consultation ont demandé l'introduction d'une disposition qui prévoit une compensation envers le pays d'origine de la matière biologique, resp. une disposition sur le modèle du considérant 27 de la Directive européenne, qui indique l'origine géographique de la matière végétale de base.

De nombreux participants à la consultation se sont prononcés au sujet de la relation entre les brevets et la recherche. Divers points de vue ont été présentés : pour certains, il paraissait évident que les brevets promeuvent la recherche et l'innovation, tandis que d'autres ont défendu la position contraire ; il a même été craint que la recherche ne soit entravée si les brevets accordés allaient trop loin.

Réflexions éthiques sur la brevetabilité d'inventions biotechnologiques

En avril 1998, le Conseil fédéral a institué la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH). La Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE-NEK) a été fondée en 2001. Les deux commissions ont, entre autres, la tâche de fournir des conseils sur le plan éthique au Conseil fédéral et aux autorités subséquentes lors des travaux législatifs. La CENH est compétente pour toutes les réglementations dans le domaine de l'application de la biotechnologie aux animaux, aux végétaux et à d'autres organismes et des effets qui en résultent pour l'homme. La CNE-NEK traite des questions éthiques dans le

domaine de la médecine humaine. La CENH s'occupe des aspects éthiques de la brevetabilité depuis 1999. La CNE-NEK traite du droit des brevets depuis 2001, dans le cadre de la procédure de consultation portant sur la Loi sur les brevets de 2002 et en particulier en rapport avec la discussion sur la réglementation des cellules souches dans la Loi relative à la recherche sur les cellules souches.

Les deux commissions d'éthique reconnaissent expressément que les prestations intellectuelles dans le domaine de la biotechnologie sont dignes d'être protégées. Cela est justifié par l'objectif de la Loi sur les brevets, considéré comme conforme à l'éthique, qui est de promouvoir la recherche dans l'intérêt de tous les membres de la société. Par l'octroi d'un brevet, l'État protège un droit de monopole, limité dans le temps, à l'exploitation technique commerciale possible d'une invention. Par ce biais, les inventeurs et inventrices peuvent récupérer leur investissement dans la recherche et obtenir un profit. En contrepartie, l'invention est rendue accessible au public au profit de tous.

L'aménagement concret de cet équilibre des intérêts doit être équitable. Étant donné que cet équilibre a été initialement conçu pour des inventions en relation avec la matière non vivante, les deux commissions d'éthique sont d'avis qu'il faut porter une attention particulière à certaines réflexions et réserves de nature éthique lors de la réglementation du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et de la biomédecine, c'est-à-dire lors de la manipulation de matière vivante. Les points suivants, introduits par les commissions d'éthique, se basent sur la position que ces dernières ont adoptée jusqu'à présent quant aux aspects éthiques de la brevetabilité ainsi que sur des précisions résultant de discussions entre l'IPI et les deux commissions au courant de l'an 2003.

Dignité humaine et dignité de la créature : Les deux commissions d'éthique recommandent d'introduire les notions de dignité humaine et de dignité de la créature explicitement dans l'article 2 alinéa 3 P-LBI. Les inventions dont l'exploitation viole la dignité humaine ou la dignité de la créature doivent être exclues du brevet. La transparence et la cohérence avec les listes indicatives de motifs d'exclusion subséquentes exigent que la dignité humaine et la dignité de la créature soient mentionnées en tant que partie de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Différence entre découverte et invention : Du point de vue normatif, la différence entre découverte et invention est importante. Le droit des brevets est conçu en tant que système de récompense et de stimulation pour des prestations inventives. Des découvertes ne doivent pas pouvoir être brevetées. Selon l'avis des deux commissions d'éthique, les gènes, même si ils sont isolés, ne sont pas des inventions, mais des découvertes. Les découvertes ne comprennent pas de prestation inventive. Les protéger par un brevet serait contraire au système d'équilibre entre les chercheurs et la société. Il est dès lors important pour les deux commissions d'éthique de mettre en évidence cette séparation, tout en tenant compte de la notion de la découverte propre au droit des brevets et de l'inclure également dans l'application pratique du droit des brevets. Alors même que les gènes sont classés comme inventions d'après le droit des brevets, ils devraient, sur la base d'autres critères (nouveau, degré d'inventivité, application industrielle), être exclus du brevet.

Privilège de la recherche : Un des objectifs principaux de la Loi sur les brevets est de créer un effet de promotion de la recherche. Cependant, certains milieux de la recherche dans le domaine de la biotechnologie, en particulier les institutions publiques de recherche, ont jusqu'à présent considéré les réglementations du droit des brevets comme une entrave à la recherche. Cette perception repose partiellement sur une connaissance insuffisante de leurs droits. C'est pourquoi les deux commissions d'éthique se féliciteraient de l'introduction dans la loi d'un privilège de la recherche explicite et aussi large que possible.

En plus de leurs recommandations communes, les deux commissions d'éthique se sont occupées séparément du domaine non humain, resp. du domaine de la médecine humaine, selon leur mandat, et ont formulé leurs réflexions et réserves éthiques de la manière suivante :

Domaine non humain (CENH) :

Etendue de la protection du brevet : Les gènes devraient être exclus du brevet de manière générale. D'après la CENH, deux raisons plaident contre la brevetabilité de gènes : d'une part, les gènes, même isolés, ne sont pas des inventions et, d'autre part, ils doivent être considérés comme patrimoine de l'humanité. Si la volonté politique, également dans le contexte des réglementations internationales, se dirige malgré tout vers une acceptation des brevets sur les gènes, la portée de ces brevets doit rester très restreinte. La protection qu'ils confèrent ne doit être accordée que dans un contexte aussi concret, précis et étroit que possible.

Accès aux tribunaux : Dans la mesure du possible, les prétentions découlant du brevet qui sont injustement étendues devraient déjà être limitées dans la loi. En raison de la cognition limitée de l'IPI en matière de brevets, il est à craindre que des brevets dont l'étendue serait trop large ne doivent être limités par la voie judiciaire, plus compliquée. Pour cette raison, la voie doit être aussi simple, peu coûteuse et rapide que possible. Les droits des personnes concernées doivent être aussi transparents que possible.

Accès aux ressources génétiques, protection de la biodiversité et benefit sharing : L'accès aux ressources génétiques revêt une importance centrale pour la recherche et la culture. Dès lors, le droit des brevets doit être conçu, dans la mesure du possible, de manière à assurer cet accès à tout moment.

La CENH est d'avis que les brevets ne doivent pas être accordés sur des gènes. S'ils devaient malgré tout être accordés, ils devraient être compensés sous forme d'un benefit sharing. Il est en outre important que le benefit sharing ne porte pas uniquement sur l'utilisation de ressources génétiques, mais également sur l'utilisation de connaissances traditionnelles (traditional knowledge). Les prestations préalables fournies lors du développement de plantes utiles, d'animaux et de médicaments, se basant sur des connaissances traditionnelles, devraient aussi être honorées.

La déclaration d'origine (declaration of source) est le seul instrument qui soit mentionné dans la Directive européenne et qui rende possible le benefit sharing. La CENH reconnaît l'existence de problèmes d'exécution qui surviennent en rapport avec l'indication du lieu d'origine et de l'exigence d'un benefit sharing en raison de la difficulté, dans la pratique, de retracer l'origine des ressources génétiques et des

connaissances traditionnelles. Les problèmes de la mise en œuvre du droit ne peuvent cependant conduire au refus de la considération éthique que représente une compensation.

Si l'on devait admettre que les gènes et les ressources génétiques font partie du patrimoine de l'humanité, les revenus d'un benefit sharing devraient profiter à l'humanité, et non à des Etats individuels. La souveraineté des Etats doit cependant être interprétée en tant que responsabilité pour les ressources génétiques se trouvant sur leur territoire, partant de la conception que le patrimoine de l'humanité n'a pas été transmis dans le pouvoir de disposition des Etats, mais leur a seulement été confié. Le benefit sharing doit stimuler les Etats agissant comme fiduciaires à maintenir la biodiversité. Cela ne suffit cependant pas à garantir que les groupes ethniques indigènes qui apportent une contribution essentielle à la protection de certaines ressources génétiques puissent profiter de l'indemnisation. Cette prétention ne peut pas faire l'objet de la loi suisse sur les brevets, mais devrait être reprise dans des négociations internationales.

La biodiversité étant perçue comme l'une des rares richesses du Sud, les considérations de justice dans la relation entre Nord et Sud devraient recevoir une attention particulière lors de l'aménagement du benefit sharing. Le fait de parvenir à une compensation équitable est donc déterminant pour une bonne réglementation. Le benefit sharing est un objectif éthique fondamental qui va au-delà du droit des brevets.

Privilège des agriculteurs : Le privilège des agriculteurs donne aux agriculteurs la possibilité de multiplier dans leur propre exploitation le produit de leur récolte provenant de variétés brevetées. La diversité actuelle des plantes de culture et des animaux utilisés à des fins agricoles, qui constitue aujourd'hui la base pour les nouvelles cultures et les élevages, a été produite par les agriculteurs et se fonde sur l'échange de matériel de reproduction entre les agriculteurs. Le privilège des agriculteurs vise en outre à protéger les agriculteurs de relations de dépendance. Pour la CENH, l'éthique requiert que soit accordé, dans le droit des brevets, un privilège des agriculteurs qui comprenne la transmission gratuite de petites quantités et n'exclue aucune variété de plante afin de continuer à garantir la diversité, tout en sachant que ce privilège joue aujourd'hui un rôle économique mineur en Suisse.

Accès à la matière biologique pour les cultivateurs et éleveurs: Le libre échange de matière entre cultivateurs ou éleveurs a contribué de manière déterminante à la diversité des animaux d'élevage et des plantes de culture. Le maintien et la favorisation d'une diversité aussi grande que possible sont des objectifs éthiques importants. Afin que ceux-ci puissent être atteints, le droit des brevets doit garantir l'accès des cultivateurs et éleveurs à la matière biologique protégée par brevet.

Domaine de la médecine humaine (CNE-NEK) :

La CNE-NEK rappelle que (1) l'octroi de brevets ne doit en aucune manière limiter la recherche dans le secteur de la santé ni la disponibilité des prestations de santé. Elle accueille favorablement l'introduction d'un privilège de la recherche dans le droit des brevets. Elle souligne que (2) la différenciation stricte entre inventions et découvertes est d'une importance significative, dans la mesure où le caractère du système des brevets changerait profondément si ce dernier passait d'une protection des inventions à un « instrument de privatisation pour des objets de recherche découverts ».

Cette deuxième remarque vise concrètement la brevetabilité d'éléments du corps humain, tels que les cellules, les gènes ou les séquences de gènes. Selon la CNE-NEK, l'isolation et la description fonctionnelle de séquences d'ADN se formant naturellement n'en fait pas des inventions. En conséquence, elles ne doivent pas être brevetables. Par contre, il n'y a pas d'objections contre des concepts techniques portant sur une utilisation précise de ces gènes ou séquences.

Selon la CNE-NEK, il faut appliquer un raisonnement analogue à la recherche sur les cellules souches : l'isolation d'embryons, d'organes et de cellules d'embryons, leur caractérisation et leur développement en lignées cellulaires standardisées ou optimisées à des fins précises ne suffit pas pour en faire des inventions. En conséquence, les embryons, organes, cellules et lignées cellulaires ne doivent pouvoir être brevetées. La CNE-NEK n'a cependant pas d'objections à émettre à l'encontre de la brevetabilité de procédés d'isolation, de méthodes de caractérisation ou de concepts d'utilisation optimisée de ces cellules.

En outre, la CNE-NEK tient à ce que la notion de « procédés de clonage des êtres humains » de l'article 2 alinéa 2 lettre a P-LBI, procédés qui sont en principe exclus du brevet, soit précisée afin qu'il soit clair qu'elle vise les procédés de clonage « reproductif » d'êtres humains. L'argument avancé est que, malgré l'interdiction de fait de « toute forme de clonage » dans la Constitution (art. 119 Cst.), la question de principe du clonage dit « thérapeutique » nécessite une discussion éthique, publique et politique, qui n'a jusqu'à présent pas eu lieu en Suisse. Dans l'état actuel, le droit des brevets ne doit pas anticiper la décision relative à cette question de principe.

1.1.3.3 Modifications par rapport au premier projet

Le premier projet a été adapté pour tenir compte des enquêtes approfondies demandées par le Conseil fédéral le 29 novembre 2002 et qui ont eu lieu en 2003, ainsi que des résultats du sondage de l'IPI sur l'impact des brevets biotechnologiques sur la recherche et l'économie.

Mis à part les différentes précisions du contenu et les remaniements linguistiques intervenus dans le projet et dans le rapport explicatif, d'importantes modifications ont été faites :

- Clarification des limites de la brevetabilité avec extension du catalogue des exclusions (voir ch. 2.1.2.1 et 2.1.2.5).

- Précision des effets du brevet pour la matière biologique et introduction d'une affectation légale de la protection des substances pour les séquences génétiques à des fins de limitation des dépendances excessives (v. ch. 2.1.3).
- Précision et extension des exceptions aux effets du brevet (en particulier du privilège de la recherche étendu, qui ne peut pas être limité par contrat) ; introduction d'un droit de licence pour l'utilisation d'outils dits de recherche (*research tools*) ; libération totale des inventions brevetées à des fins d'enseignement ; exclusion des revendications dites *reach through* ; libre exploitation de matière biologique brevetée, à des fins d'obtention, de découverte et de développement d'une nouvelle espèce végétale ; libre utilisation de matière biologique brevetée qui, dans le domaine de l'agriculture, a été reproduite à la suite d'un croisement, dû au hasard ou techniquement inévitable; (voir ch. 2.1.4).
- Introduction de limitations légales supplémentaires au droit découlant du brevet (en particulier introduction d'une licence obligatoire lors de diagnostics ; voir ch. 2.1.5).
- Introduction d'une indication de l'origine (*declaration of source*) dans les demandes de brevet, sous menace de sanctions en cas de contravention intentionnelle (voir ch. 2.1.6).
- Introduction de la publication des demandes de brevets, d'un droit de recours limité à la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, ainsi que d'un rapport facultatif sur l'état de la technique (voir ch. 2.1.7).

1.1.4 Adéquation des tâches et des moyens financiers

Les modifications de la Loi sur les brevets relatives à la protection des inventions biotechnologiques n'engendrent pas de dépenses supplémentaires à la charge du budget fédéral.

1.1.5 Droit comparé et relation avec le droit européen

1.1.5.1 Cadre légal européen

Au niveau européen, les dispositions légales relatives au droit des brevets se trouvent en premier lieu dans la Directive sur la biotechnologie qui a été adoptée par les organes compétents de la Communauté européenne avec force obligatoire pour les Etats membres. Le droit des brevets a connu en Europe une harmonisation plus complète par le biais de la Convention sur le brevet européen qui compte pour l'heure 28 pays adhérents¹². Les Parties contractantes à cette convention se trouvent

¹² Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypres, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, République Slovaque, Slovénie, République Tchèque, Royaume-Uni, Turquie.

réunies au sein de l'Organisation européenne des brevets (OEB) qui est chargée de l'administration et du développement de la Convention sur le brevet européen.

Directive européenne sur la biotechnologie

La Directive européenne sur la biotechnologie a été adoptée le 6 juillet 1998 par le Parlement européen et par le Conseil, après dix ans d'âpres discussions. Comme on peut le lire dans ses considérants, la Directive a pour objectif d'assurer une protection efficace et harmonisée des inventions dans le domaine de la biotechnologie dans les Etats membres de l'UE sans introduire un droit spécifique à cet effet. La Directive qualifie la protection efficace et harmonisée dans l'ensemble des Etats membres de condition « essentielle » en vue de préserver et encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie.

Le 19 octobre 1998, le Royaume des Pays-Bas, avec le soutien de la République Italienne et le Royaume de Norvège, a déposé un recours en nullité auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) contre la Directive sur la biotechnologie. La CJCE a rendu son jugement le 9 octobre 2001. Dans son arrêt, la Cour a entièrement rejeté le recours avec l'argument que, d'une part, la Directive ne viole ni l'Accord sur les ADPIC, ni les dispositions de la Convention sur la biodiversité et que, d'autre part, les dispositions ne portent atteinte ni à la dignité humaine ni au droit à l'autodétermination.

Selon l'article 15 alinéa 1 de la Directive sur la biotechnologie, les Etats membres étaient tenus de mettre en vigueur jusqu'au 30 juillet 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour la transposition de la Directive. A l'heure actuelle, seuls le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni ont transposé la Directive sur la biotechnologie dans leur droit national. En juillet 2003, la Commission de l'UE a introduit une action devant la CJCE contre les huit Etats membres de l'UE défaillants. Après que la CJCE – dans son arrêt du 9 octobre 2001 – a clairement reconnu la légalité de la Directive, aucun motif juridique ne devrait plus s'opposer à sa mise en œuvre également dans les huit Etats restants.

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

Convention sur le brevet européen

La Convention sur le brevet européen revêt une importance centrale pour le droit européen des brevets. Elle a été adoptée en 1973 en tant qu'expression d'une volonté politique commune de construire un système de brevet uniforme en Europe. Pour la

Suisse, qui compte parmi les membres de la première heure, la Convention sur le brevet européen est entrée en vigueur le 7 octobre 1977¹³.

La Convention sur le brevet européen prévoit un système européen centralisé de délivrance de brevets, qui prend la place des procédures nationales. Les déposants ont dès lors la possibilité d'obtenir une protection simultanée de leurs inventions dans une multitude de pays avec une seule demande de brevet. Dans les Etats contractants, que le demandeur nomme selon son choix, les brevets européens déploient les mêmes effets que les brevets nationaux et sont en principe soumis au droit national dès le moment de leur délivrance par l'Office européen des brevets (ci-après Office).

La brevetabilité d'inventions biotechnologiques obéit aux conditions prévues par l'article 52 alinéa 1 CBE (nouveau, activité inventive et application industrielle). Si une invention remplit ces critères, elle est brevetable, dans la mesure où aucun motif d'exclusion ne s'y oppose. L'article 53 lettre b CBE prévoit que les races animales et les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité. Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont, en revanche, brevetables. Cette disposition ne contient cependant pas d'interdiction générale de breveter des inventions portant sur des animaux et des plantes. C'est ce que confirme la décision de la Grande Chambre de recours du 20 décembre 1999¹⁴. La Grande Chambre de recours retient qu'une revendication qui n'identifie aucune variété végétale n'est *pas* exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 lettre b CBE, même si elle peut englober des variétés végétales. A l'instar du droit suisse, la Convention sur le brevet européen contient encore un autre motif général d'exclusion concernant les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 53 lit. a CBE). Par ailleurs, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal sont également exclues de la brevetabilité (art. 52 al. 4 CBE), comme c'est le cas dans la Loi sur les brevets.

Le 16 juin 1999, le Conseil d'administration de l'OEB a décidé de modifier le règlement d'exécution après avoir procédé à une interprétation de la Convention sur le brevet européen. Un nouveau chapitre VI « Inventions biotechnologiques » y a été introduit et l'article 28 alinéa 6 de ce règlement a été révisé. Ces dispositions concernent pour l'essentiel la définition des notions déterminantes, ainsi que l'étendue, resp. les limites, de la brevetabilité d'inventions biotechnologiques. Le libellé de ces dispositions correspond aux formulations de la Directive sur la biotechnologie. Même si l'OEB n'est pas tenue de procéder à une transposition de la Directive sur la biotechnologie, l'adaptation du droit européen des brevets s'imposait au vu de la nécessité d'assurer une application de la CBE par les examinateurs de l'Office qui soit uniforme et conforme au droit européen des brevets harmonisé. Les modifications n'allant pas au-delà du contenu actuel de la Convention sur le brevet européen et de la pratique de l'Office ainsi que de ses chambres de recours, une révision de la convention elle-même n'a pas été jugée

¹³ RO 1977 1711.

¹⁴ Grande Chambre de recours, 20 décembre 1999, Plante transgénique / Novartis II, aff. G 1/98, JO OEB 2000, 111.

nécessaire. En qui concerne la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs de l'article 53 lettre a CBE, il convient de relever que l'article 23d du règlement d'exécution de la CBE, introduit par décision du Conseil d'administration de l'OEB, a accru la sécurité juridique. En accord avec l'article 6 alinéa 2 de la Directive sur la biotechnologie, cette disposition concrétise la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs par le biais d'une liste non exhaustive d'inventions à exclure de la brevetabilité. Sont notamment exclus de la brevetabilité : les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, les procédés de modification de l'identité génétique d'animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Cette concrétisation offre des lignes directrices plus claires et permet aux examinateurs de brevets un maniement plus sûr de ce motif d'exclusion dans le cadre de la pratique de délivrance. En outre, toute personne peut attaquer par voie de recours la non observation de cette concrétisation par les examinateurs de l'Office.

Prise de position de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Dans sa recommandation 1425 (1999), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée sur les dispositions juridiques de la Communauté européenne dans le domaine des inventions biotechnologiques. Elle encourage le Conseil de l'Europe à étudier en détail, en collaboration avec les organisations professionnelles compétentes, tous les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle des innovations biotechnologiques, afin d'améliorer la législation internationale dans ce domaine. Le Conseil de l'Europe est également invité à évaluer les effets de la protection des brevets tant sous l'angle de la promotion de la recherche et du développement que dans la perspective du marché libre, à élaborer un code de conduite à l'intention des scientifiques et des centres de recherche actifs dans le domaine de la biotechnologie, à envisager un système approprié de remplacement pour protéger la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie, à encourager la signature de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, ratifiée par la Suisse en 1976 déjà¹⁵, et à engager une réflexion au sujet des aspects éthiques de la brevetabilité des inventions relatives à la matière biologique.

La position actuelle du Conseil fédéral en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques tient compte des points de vue abordés dans les recommandations susmentionnées, dans le cadre d'une approche différenciée¹⁶. Dans sa réponse du 1^{er} mai 2000 à l'interpellation Gonseth¹⁷, le Conseil fédéral a en outre exposé qu'il considérait que la discussion publique de sujets en rapport avec l'éthique était importante. Dans sa réponse, il s'est donc déclaré prêt à soutenir financièrement la Commission d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain dans la mesure des moyens disponibles afin qu'elle soit en mesure de remplir le mandat qui lui a été confié.

¹⁵ RS 0.232.142.1.

¹⁶ Voir Rapport sur la biotechnologie DFJP, 42ss.

¹⁷ 99.3615 – Convention sur le brevet européen. Interprétation abusive.

1.1.5.2 Relation des solutions proposées avec le droit européen

Afin de se conformer à l'objectif de la révision qui est d'adapter la Loi sur les brevets à la Directive sur la biotechnologie, l'élaboration du projet de révision a tenu compte du texte de cette Directive et l'a repris lorsque cela était possible et judicieux. Le présent projet garantit en principe l'eurocompatibilité de la protection conférée par un brevet suisse pour des inventions portant sur de la matière biologique. La conformité ou d'éventuelles disparités avec la Directive sur la biotechnologie seront traitées dans le cadre du commentaire des dispositions individuelles. C'est pourquoi, à cet endroit, il est fait renvoi aux explications correspondantes.

1.1.6 Traitement des interventions parlementaires

Le présent projet ainsi que les modifications de la Loi sur les brevets qui sont prévues dans le cadre de la promulgation de la Loi relative à la recherche sur les cellules souches, ainsi que de la révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales, satisfont entièrement aux exigences posées par la motion Leumann du 10 juin 1998 (voir ch. 1.1.2).

Les articles 49a et 81a P-LBI tiennent compte du postulat Sommaruga du 5 octobre 2001¹⁸ qui exige que, dans la procédure de demande de brevet, le demandeur fournisse la preuve qu'il a obtenu la matière biologique ou génétique initiale de son invention de manière conforme à la convention. La première partie du postulat, qui demande qu'une prétention soit accordée aux tiers participant au brevet, ne peut être satisfaite (pour les motifs, voir ch. 2.1.6).

1.2 Ratification de trois accords internationaux

1.2.1 Actes de révision de la CBE

Situation initiale

Près de 30 ans après la signature de la Convention sur le brevet européen, les conditions cadres du système du brevet européen se sont considérablement modifiées suite à l'émergence de nouvelles technologies et à l'intégration du système économique européen dans le commerce mondial. Dans un environnement marqué par les avancées techniques et par la concurrence économique internationale croissante, l'efficacité de la protection conférée par un brevet est devenue un facteur clé en termes d'innovation. Par conséquent, le système du brevet européen a dû, ces dernières années, satisfaire à des exigences accrues et répondre à de nouvelles attentes et le nombre de demandes de brevets européens a augmenté de manière fulgurante. Cette évolution, ainsi que l'adhésion imminente d'une série d'autres États, ont rendu une réforme indispensable.

¹⁸ 01.3595 – Associer les pays du Sud aux brevets pris sur leur patrimoine biologique ou génétique.

Aperçu du contenu des actes de révision de la CBE

Le contenu de la réforme de la Convention sur le brevet européen poursuit plusieurs lignes directrices: réformes politiques et institutionnelles, modifications de droit matériel, modifications dans la procédure devant l'Office européen des brevets, modifications dans l'organisation de l'Office et adaptations de la convention sur le plan de la technique législative.

Parmi les réformes politiques et institutionnelles, on relèvera en particulier l'institutionnalisation de conférences des ministres. Elles devraient consolider l'organisation sur le plan politique et lui donner les impulsions nécessaires à son développement. Les réformes institutionnelles comprennent également la création d'un mécanisme simplifié de révision de la Convention sur le brevet européen. Celui-ci doit surmonter les lourdes conférences diplomatiques chargées de la révision de la Convention sur le brevet européen et garantir à l'avenir, dans des limites clairement définies, une adaptation plus flexible de la Convention à l'évolution des conditions cadres internationales. Enfin, il convient encore de mentionner l'aménagement d'accords supplémentaires facultatifs qui permettent une harmonisation plus complète entre certains Etats contractants d'après leur volonté politique intérieure. Cf. ch. 2.2.1.1.

Les réformes de droit matériel se limitent à la réglementation expresse de la protection des indications médicales dites supplémentaires d'une matière (une forme particulière de droit pour les matières chimiques avec un champ de protection limité; art. 54 al. 5 *rev*CBE) ainsi qu'à une harmonisation approfondie de l'étendue de la protection des brevets européens dans le Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE. Cf. ch. 2.2.1.2.

La procédure de limitation et de révocation constitue une innovation importante dans la procédure devant l'Office (art. 105a – 105c *rev*CBE). Cette procédure permet au titulaire du brevet de limiter ou de révoquer son brevet dans une procédure administrative produisant des effets pour tous les Etats cités. Cela peut notamment être nécessaire pour contrer une action en nullité lorsqu'un élément de l'état de la technique est révélé après la délivrance du brevet. L'art. 138 *rev*CBE a ensuite été modifié en ceci que le titulaire d'un brevet européen acquiert la possibilité de limiter son brevet sur sa propre requête, également dans une procédure en nullité devant des tribunaux nationaux. Autre innovation: la requête en révision qui introduit une procédure de révision dans la Convention sur le brevet européen (art. 112bis *rev*CBE). Cf. ch. 2.2.1.3.

La réforme organisationnelle a pour objectif de restructurer de façon efficace la division historique du travail entre le bureau de l'Office européen des brevets à La Haye et son siège à Munich. Cela permet de libérer des capacités qui serviront à surmonter l'augmentation du flux de travail. Cf. ch. 2.2.1.4.

Les modifications relatives à la technique législative ont pour objet une épuration rédactionnelle et systématique du texte de la Convention. Cf. ch. 2.2.1.5.

Modifications de la Loi sur les brevets

Des modifications de la Loi sur les brevets sont nécessaires en premier lieu en regard de l'aménagement de la protection de la deuxième indication médicale ainsi que de l'introduction d'une procédure de limitation et de révocation. Cf. ch. 2.2.4.

Appréciation

L'acte de révision de la CBE apporte une modernisation du système du brevet européen en préservant les fondements établis du droit matériel des brevets et du droit de procédure. Le Conseil fédéral recommande dès lors au Parlement d'accepter l'acte de révision de la CBE et d'autoriser le Conseil fédéral à le ratifier.

L'art. 172 al. 4 *rev*CBE prévoit que les Etats qui n'ont pas encore ratifié la version révisée de la Convention lors de son entrée en vigueur sont exclus de l'Organisation européenne des brevets. Le but de cette disposition est d'assurer l'unité de la procédure d'octroi du brevet européen et de ses conditions.

La version révisée de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur au plus tard deux ans après le dépôt des derniers actes de ratification ou d'adhésion par quinze Etats contractants. Jusqu'ici 9 Etats ont ratifié l'acte de révision ou y ont adhéré (état au 31.12.2003). Il faut s'attendre à l'entrée en vigueur de l'Acte de révision de la CBE en l'an 2007. Si la Suisse n'a pas encore ratifié l'acte à cette date, elle cessera d'être partie à la Convention sur le brevet européen.

1.2.2 Accord sur les langues CBE

Situation initiale

Conformément à l'art. 65 CBE, tout Etat partie à la convention peut exiger qu'une traduction du fascicule du brevet soit fournie dans une de ses langues officielles pour que le brevet européen prenne effet. Au vu de l'intégration croissante du commerce mondial, cette réserve relative aux traductions se révèle être une faiblesse du système du brevet européen. L'exigence formulée à l'art. 65 CBE a pour conséquence que les coûts d'un brevet européen sont actuellement trois à cinq fois supérieurs à ceux d'un brevet américain ou japonais.

A l'origine, on voulait assurer par le biais de l'article 65 CBE que les tiers intéressés puissent avoir accès à des brevets européens dans une langue qui leur est familière. La pratique montre toutefois que la grande majorité des traductions ne sont pas consultées. Les traductions ne sont dès lors que de moindre importance pour les tiers, mais causent au titulaire du brevet des frais supplémentaires importants. Cette constatation démontre la nécessité d'assouplir de manière importante la contrainte de traduction dans les Etats signataires et de diminuer ainsi de façon significative les coûts d'un brevet européen. La réduction des coûts devrait faciliter l'accès pour les inventeurs, respectivement les entreprises, au brevet européen et améliorer les conditions économique pour les entreprises en Europe vis-à-vis des USA et du Japon.

Contenu essentiel de l'Accord sur les langues CBE

La réduction projetée des coûts des brevets européens est atteinte dans la mesure où un Etat contractant renonce à toute exigence en matière de traduction si le brevet européen a été octroyé dans une langue officielle de l'Office (allemand, français, anglais) et si l'une des langues officielles de ce dernier est aussi une langue nationale officielle. L'Accord ne restreint toutefois pas le droit des Etats signataires d'exiger du titulaire du brevet, en cas de litige, qu'il fournisse à ses frais une traduction du brevet litigieux dans une langue officielle reconnue. Cf. ch. 2.2.2..

Modifications de la Loi sur les brevets

En vue de la ratification de l'Accord sur les langues CBE, il est proposé d'abroger les art. 112 à 116 LBI comme conséquence immédiate des obligations résultant de l'Accord. Cf. ch. 2.2.5.

Appréciation

Avec l'Accord sur les langues CBE, les coûts d'un brevet européen peuvent être considérablement réduits, ce qui augmente l'attractivité des brevets européens et, par conséquent, renforce le système du brevet européen.

La conception de l'Accord sur les langues CBE comme accord facultatif permet aux Etats contractants de la Convention sur le brevet européen de déterminer le moment de l'adhésion selon leur volonté politique intérieure. Pour les Etats qui ne souhaitent pour l'instant pas adhérer à l'Accord sur les langues CBE, cette forme de contrat leur offre la possibilité de se laisser convaincre de l'efficacité de l'Accord.

A part la Suisse, 9 autres Etats ont signé l'Accord. Il convient de relever que l'Allemagne, le RoyaumeUni et la France comptent aussi au nombre des Etats signataires. Ainsi, c'est non seulement une condition préalable essentielle à l'entrée en vigueur de l'Accord qui est remplie, mais il est aussi assuré que les pays dont le nombre de requêtes est le plus élevé sont potentiellement liés par le nouveau régime sur les langues.

Dans ce contexte, il est demandé que l'Accord sur les langues CBE soit approuvé et que le Conseil fédéral soit autorisé à le ratifier.

1.2.3 Traité sur le droit des brevets

Situation initiale

Le Traité sur le droit des brevets a pour origine la volonté ambitieuse de l'OMPI de procéder à une harmonisation mondiale et étendue de la protection des brevets. Ce projet a vu le jour en 1984 en raison du caractère jugé insatisfaisant de la protection minimale prévue par le CUP. L'objectif était la conclusion d'un accord complémentaire au CUP dans le domaine des brevets¹⁹.

¹⁹ *Treaty Supplementing the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as far as Patents are Concerned.*

La conclusion de l'Accord sur les ADPIC a conduit à des chevauchements avec le champ de réglementation de l'accord complémentaire projeté. Ce dernier a échoué en 1995 en raison de l'attitude réticente des Etats-Unis. L'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris ont dès lors décidé de constituer un comité d'experts qui devait discuter d'une nouvelle impulsion à donner pour favoriser l'harmonisation du droit des brevets, notamment dans le domaine des formalités nécessaires aux demandes de brevets nationales et régionales. C'est ainsi qu'a été posée la pierre fondatrice du Traité sur le droit des brevets.

Aperçu du contenu du Traité sur le droit des brevets

Le Traité sur le droit des brevets unifie une série de formalités liées à la demande et au maintien d'un brevet, formalités qui sont réglées très différemment suivant les pays et les régions. Il règle par exemple les conditions pour la reconnaissance de la date de dépôt d'une demande de brevet, les exigences formelles d'une telle demande, détermine les actes pour lesquels la nomination d'un représentant ne peut pas être prescrite, réduit la charge de traduction et permet de prévenir la perte de droits due à l'inobservation d'un délai, en imposant au législateur national de garantir certains moyens de droit. Le Traité prévoit des prescriptions maximales. Les parties au Traité peuvent s'en écarter pour arrêter des dispositions plus favorables au déposant et au titulaire du brevet que celles du Traité sur le droit des brevets et de son règlement d'exécution (art. 2 al. 1 PLT). Cf. pour le contenu du Traité ch. 2.2.3.

Modifications de la Loi sur les brevets

La ratification n'exige l'adaptation que de quelques dispositions légales, à savoir de l'art. 46 LBI relatif à la poursuite de la procédure, de l'art. 56 LBI relatif à la date de dépôt et de l'art. 58 LBI qui règle la modification des pièces techniques. Une révision plus importante de l'ordonnance sur les brevets sera par contre requise. A cet égard, il est fait renvoi aux explications ultérieures. (cf. ch. 2.2.6).

Appréciation

Le Traité sur le droit des brevets ne crée certes pas un droit de procédure unique en matière de brevets, mais il apporte des améliorations significatives à la situation des demandeurs et des titulaires de brevets. Il garantit un standard de procédure minimal et facilite l'accès à la protection par brevet dans de nombreux pays. Les procédures administratives auxquelles se rattache la protection par brevet deviendront plus accessibles et plus efficaces. Grâce à la simplification de l'investissement administratif requis de la part des utilisateurs du système de brevet, le Traité sur le droit des brevets pourrait aussi contribuer à la réduction des coûts en vue d'une protection par brevet universelle. Jusqu'à présent 54 pays, y compris la Suisse, ont signé le Traité sur le droit des brevets et 8 pays l'ont ratifié (état au 31 décembre 2003).

Eu égard à l'intérêt pour la Suisse d'un système de brevet simplifié au niveau international, il y a lieu de saluer les améliorations mentionnées pour la protection des inventions au niveau international. Le Conseil fédéral recommande dès lors au Parlement d'accepter le Traité sur le droit des brevets ainsi que le Règlement

d'exécution du Traité sur le droit des brevets, y compris les Déclarations communes de la conférence diplomatique et d'autoriser le Conseil fédéral à les ratifier.

Indication de la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel

Les formalités dans le droit des brevets qui sont en corrélation avec l' *access and benefit sharing* (en particulier l'indication de la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel dans les demandes de brevet), ne sont pas compatibles avec l'art. 6 PLT (cf. ch. 2.2.3.4), qui fixe exhaustivement – au sens d'une disposition maximale - les prescriptions de forme et de contenu applicables aux demandes de brevet.

La Suisse a dès lors émis des propositions dans le cadre de l'OMPI en mai 2003, dans lesquelles elle requiert de compléter le règlement d'exécution PCT de façon à ce qu'il soit permis au législateur national de prévoir la déclaration de la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel dans le droit national. Sur la base du renvoi de l'art. 6 PLT aux prescriptions de forme du PCT, ces modifications seraient aussi applicables au Traité sur le droit des brevets.

Avec l'art. 49a et l'art. 138 al. 1 lit. b P-LBI, il est proposé de prescrire l'indication de la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel (cf. ch. 2.1.6), conformément à la position de la Suisse au niveau international. L'entrée en vigueur de ces dispositions et la ratification du Traité sur le droit des brevets ne pourra par contre avoir lieu simultanément que si le PCT a été adapté aux propositions suisses. Le déroulement des négociations ne peut être jugé de manière fiable à l'heure actuelle. C'est pourquoi, au cas où l'on ne devrait pas s'attendre d'ici là à une modification du PCT qui corresponde aux attentes de la Suisse, il y aura lieu d'examiner, au plus tard au moment de la préparation du message, si la priorité doit être accordée à la ratification du Traité sur le droit des brevets ou aux art. 49a et 138 al. 1 lit. b P-LBI. La consultation doit servir de base de décision à cet effet.

1.3 Résolution de l'OMC sur les licences obligatoires pour l'exportation de produits pharmaceutiques

Au cours des trois dernières années, la question de l'accès aux produits pharmaceutiques dans les pays en développement a été largement débattue. La Suisse a participé activement et de façon constructive à ces négociations afin de trouver une solution équitable. Dans ce contexte, les membres de l'OMC ont adopté, le 14 novembre 2001 à Doha (Qatar), une déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique²⁰. Elle contient une série de mesures que peuvent prendre les Etats membres afin d'améliorer l'accès aux produits pharmaceutiques sur leur territoire.

Aucune décision n'a cependant pu être prise en ce qui concerne le recours à des licences obligatoires par les Etats membres de l'OMC dont les capacités de fabrication pharmaceutiques sont insuffisantes ou inexistantes. Selon l'art. 31 lit. f de

²⁰ Doc. WT/Min(01)/DEC/2 du 14 novembre 2001, http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/WT-MIN_01_-DEC-2_Declaration%20TRIPS%20Public%20Health%20_fr.pdf.

l'Accord sur les ADPIC, une licence obligatoire doit principalement être utilisée pour l'approvisionnement du marché intérieur et ne peut être délivrée pour l'exportation. Dans la mesure où un produit pharmaceutique est breveté dans le pays d'exportation, son importation dans un Etat membre de l'OMC ne peut être rendue possible par une licence obligatoire, qu'elle émane du pays d'exportation ou du pays d'importation.

Le 30 août 2003, le Conseil général de l'OMC a comblé cette lacune. Il a adopté une résolution²¹ qui permet aux Etats membres de l'OMC qui disposent de capacités de production pharmaceutique suffisantes de prévoir une licence obligatoire pour la fabrication et l'exportation de produits pharmaceutiques brevetés à des conditions clairement définies. Cette mesure devrait permettre aux pays en développement dont la capacité de production propre est insuffisante ou inexistante, d'avoir accès à des produits pharmaceutiques brevetés à un prix qui leur est abordable, lorsqu'ils en ont besoin pour lutter contre de graves problèmes de santé publique, comme le VIH/sida ou le paludisme.

Grâce à cette mesure, l'OMC apporte une contribution concrète à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques des pays bénéficiaires. Une résolution complète des problèmes d'accès à la santé dans ces pays suppose toutefois des mesures supplémentaires, telles que la réduction des taxes à l'importation de tels produits pharmaceutiques ainsi que l'amélioration de la couverture logistique et médicale et de la prévention. Ces mesures dépassent toutefois le droit des brevets et le domaine de compétence de l'OMC. C'est pourquoi elles ne font pas l'objet de la présente révision.

Comme les autres pays industrialisés, la Suisse a renoncé à faire usage, en tant que pays d'importation, de la possibilité ouverte par la résolution du 30 août 2003²². La Suisse est toutefois prête à mettre ses capacités de production dans le domaine pharmaceutique à disposition des États OMC bénéficiaires d'après la résolution, aux conditions fixées dans cette dernière. Cela doit aussi être valable pour les pays non membres de l'OMC lorsque les conditions sont remplies. Quand bien même il n'existe pas de devoir juridique pour la Suisse, elle se voit obligée par sa tradition humanitaire. La présente révision prévoit de donner suite à la résolution par l'introduction d'une licence obligatoire pour l'exportation de produits pharmaceutiques (art. 40c P-LBI; cf. ch. 2.3). La transposition de la résolution doit cependant être réalisée de manière à ne pas compromettre la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Il doit aussi être garanti qu'elle ne sera pas utilisée abusivement à des fins commerciales.

²¹ Doc. WT/L/540 du 1 septembre 2003 et doc. JOB(03)/177 du 30 août 2003, <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Basistext.pdf> et <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Einigung.pdf>.

²² Les pays suivants ont déclaré renoncer à utiliser le nouveau système de l'OMC en tant que pays d'importation: Australie, Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Canada, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, République de Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Espagne, République Tchèque, Hongrie, Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni et Chypre. Cf. doc. WT/L/540 du 1 septembre 2003, ch. 3 ad al. 1(b) et doc. JOB(03)/177 du 30 août 2003.

Outre la Suisse, les Communautés européennes et quelques Etats industrialisés tels que le Canada et la Norvège préparent la transposition de la résolution du 30 août 2003 dans leur droit national. Toutefois, jusqu'à présent, une législation correspondante n'est en vigueur dans aucun pays. Dès lors, les présentes propositions permettent à la Suisse de jouer un rôle précurseur.

1.4 Autres points de la révision

1.4.1 Importations parallèles

Le 7 décembre 1999 le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans la cause Kodak SA contre Jumbo Markt AG²³. Dans ce jugement, le Tribunal fédéral a comblé une lacune au sens propre en affirmant le principe de l'épuisement national dans le domaine du droit des brevets et en permettant ainsi au titulaire d'un brevet d'interdire les importations parallèles de biens brevetés qui ont lieu contre sa volonté.

Le jugement a donné lieu à un débat parfois très vif. Le 24 janvier 2000, la Commission pour l'économie et les redevances du Conseil national (CER-N) a invité le Conseil fédéral à lui présenter une vue d'ensemble de la problématique des importations parallèles. Dans son rapport subséquent du 8 mai 2000 sur les importations parallèles et le droit des brevets²⁴, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que la question des effets économiques d'un changement du système d'épuisement national vers le système d'épuisement international ne pouvait pas être résolue dans l'état actuel des connaissances et qu'une décision à ce sujet ne devait pas être prise prématurément. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur du système actuel d'épuisement national dans le droit des brevets. Il s'est toutefois déclaré prêt à apporter d'autres éclaircissements sur la problématique de l'épuisement.

A la suite de ce rapport, le Parlement a adressé le 22 mars 2001 un postulat à la CER-N (minorité Hans-Rudolf Gysin)²⁵ qui invitait le Conseil fédéral à apporter ces éclaircissements économiques et juridiques.

Le 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a élaboré un second rapport sur les importations parallèles et le droit des brevets²⁶. Il y a confirmé – sur la base de trois études externes complètes – la position qu'il avait déjà adoptée en 2000 et a maintenu le statu quo, à savoir le principe de l'épuisement national dans le droit des brevets. L'utilité économique d'un passage au principe de l'épuisement international, qui entraînerait une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l'ordre de 0.0 à

²³ ATF 126 III 129.

²⁴ *Importations parallèles et droit des brevets*, Rapport du Conseil fédéral du 8 mai 2000, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/f/000531cber-f.pdf.

²⁵ 00.3612 – Importations parallèles. Rapport sur la problématique de l'épuisement.

²⁶ *Importations parallèles et droit des brevets*, Rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2002, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/f/TRI_BE RICHT_PARALLELIMPORTE_FRZ.pdf.

0.1%²⁷ ne compensait pas, à son sens, ses désavantages. Le Conseil fédéral s'est toutefois déclaré favorable à des mesures en vue d'empêcher les abus en matière de droit des brevets. Celles-ci comprennent la clarification de l'application de la Loi sur les cartels aux restrictions d'importations par rapport à l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Kodak²⁸, concrétisée entre temps par la nouvelle teneur de l'art. 3 al. 2 LCart²⁹. Le Conseil fédéral s'est en outre déclaré prêt à inclure dans la révision de la Loi sur les brevets une réglementation au sujet de la problématique de la double protection: il s'agit d'empêcher que les importations parallèles de produits protégés par le droit d'auteur ou des marques, qui sont possibles selon le droit actuel, soient entravées dans les cas où une composante brevetée d'importance accessoire est ajoutée à ces produits. Une proposition de solution à la problématique de la double protection a donc été incluse dans la révision en cours de la Loi sur les brevets (cf. article 9b P-LBI, ch. 2.4.1).

Dans le rapport du 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a par la suite désigné l'épuisement régional comme une option possible.

La Suisse ne peut pas introduire l'épuisement régional de manière unilatérale dans le cadre d'une modification de la loi sur les brevets. Cela irait à l'encontre de l'interdiction de discrimination au sens des accords du GATT et sur les ADPIC. L'épuisement régional ne peut être statué que si un traité bilatéral peut être conclu avec l'UE ou les Etats membres de l'EEE.

Plusieurs interventions parlementaires exigent du Conseil fédéral qu'il examine – après la conclusion des négociations relatives aux bilatérales II – la possibilité d'entamer des négociations avec l'UE dans le but d'élargir l'épuisement régional de l'UE à la Suisse en droit des brevets, sur la base de la réciprocité. Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à rédiger un rapport à ce sujet d'ici à la fin 2004. Ce faisant il faudra tenir compte du fait qu'un passage à l'épuisement régional en droit des brevets entraînera des préjudices pour l'industrie, exigeante en matière de recherches, en particulier dans le domaine des marchés réglementés dont les prix sont administrés.

1.4.2 Création d'un Tribunal fédéral des brevets

La protection juridique dans les litiges relatifs au droit des brevets doit être assurée au niveau national par un tribunal spécial muni d'une compétence exclusive dans les questions de validité juridique et de violation de brevets, qui remplace les tribunaux cantonaux actuellement compétents. Les milieux économiques exigent ce changement de système depuis longtemps. Ces dernières années, le groupe suisse de l'AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle) et l'INGRES (Institut de la propriété industrielle) se sont vigoureusement engagés, avec l'appui d'economiesuisse, pour une concentration des litiges relatifs aux brevet

²⁷ Cf. CHRISTOPH RIECHMANN / STEPHAN VATERLAUS / JÖRG WILD, *Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines Systemwechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft*, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/Studie_Systemwechsel_und_Anhang.pdf.

²⁸ ATF 126 III 129.

²⁹ FF 2003 4517.

entre les mains d'une instance nationale unique. Ils ont soumis à l'administration des propositions de réglementation à cet effet.

L'exigence d'un Tribunal fédéral des brevets remonte déjà au milieu des années quarante³⁰. A l'époque, une commission d'experts mandatée par le DFJP avait cependant écarté d'avance des propositions dont la constitutionnalité n'était pas donnée ou paraissait du moins douteuse. Toute intrusion dans l'organisation judiciaire cantonale et dans le droit de procédure cantonal avait ainsi été abandonnée sans suite. La proposition de créer auprès du Tribunal fédéral une chambre composée de juges spécialisés pour les affaires de brevets a connu le même sort³¹. Il restait encore à délibérer de l'articulation de la procédure devant le Tribunal fédéral pour les affaires de brevets, ce qui a finalement abouti à une révision de l'art. 67 OJ³².

Avec la révision de l'art. 122 al. 2 Cst. et la création du nouvel art. 191a Cst. votée par le peuple et les cantons dans le cadre de la réforme de la justice, les obstacles constitutionnels qui existaient jusque-là ont disparus. Les exigences de l'économie relatives à un Tribunal fédéral des brevets ont dès lors reçu une nouvelle impulsion. Dans son message relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale³³, le Conseil fédéral a rendu attentif au fait que la création d'un Tribunal fédéral des brevets pourrait être entreprise ultérieurement. Il a cependant donné la priorité aux développements au niveau international, notamment aux efforts liés à la création d'un tribunal européen compétent pour les brevets européens. La situation peu claire au sein de l'Union européenne pour ce qui est de la compétence des Etats membres pour négocier un accord plurilatéral a toutefois rejeté dans l'ombre ces efforts qui sont dès lors restés vains. Sur la base de cette évolution, il est opportun, dans le cadre de la présente consultation, d'ouvrir la discussion sur la création d'un Tribunal fédéral des brevets et – si les résultats de la consultation se révèlent positifs – de l'entreprendre parallèlement à la révision en cours de la Loi sur les brevets. Cela est renforcé par le fait que le Tribunal fédéral des brevets pourrait ensuite être actif non seulement jusqu'à la réalisation d'un tribunal européen des brevets, mais aussi par la suite en tant que première instance régionale d'une juridiction européenne des brevets.

Le droit des brevets est indiscutablement une matière hautement technique, qui exige des juges confronté(e)s à des litiges sur les brevets des connaissances approfondies et une longue expérience. Actuellement, env. 60% des litiges sur les brevets sont traités par les quatre tribunaux de commerce d'Aarau, Berne, St-Gall et Zurich. La qualité des jugements de ces tribunaux est reconnue par tous. En raison des règles actuelles sur le for, il arrive cependant sans cesse que des procès relevant du droit des brevets soient menés devant des tribunaux cantonaux qui ne disposent pas d'expérience pratique suffisante en droit des brevets. La raison de cet état de fait tient à la faible quantité de litiges relatifs aux brevets en Suisse – environ trente par

³⁰ Cp. Message LBI 1950, BBl 1950 I 933, 993.

³¹ Message complémentaire du 28 décembre 1951 relatif à la révision de la Loi fédérale sur les brevets d'invention, FF 1952 I 20.

³² Message complémentaire du 28 décembre 1951 relatif à la révision de la Loi fédérale sur les brevets d'invention, FF 1952 I 20/21.

³³ Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4021.

année – qui, malgré l'obligation pour les cantons de donner compétence à une instance unique, ne permet pas d'acquérir les connaissances nécessaires en dehors des cantons qui disposent d'un tribunal de commerce. C'est pourquoi il est souvent nécessaire dans ces cantons de déléguer à des experts externes des tâches étatiques de juridiction. Déterminer un expert approprié n'est cependant pas une tâche aisée pour des tribunaux inexpérimentés. La délégation de la motivation du jugement à un expert qui n'appartient pas aux corps judiciaires pose également des problèmes du point de vue du principe de l'Etat de droit. Ce problème est accru par le fait que malgré la révision de l'art. 67 OJ, le Tribunal fédéral ne dispose, comme deuxième instance, que d'un pouvoir de cognition limité à l'examen des faits qui ont été constatés par la première instance. On aboutit dès lors souvent à des résultats insatisfaisants dont les conséquences sont importantes en raison des valeurs litigieuses fréquemment élevées dans ce domaine. En outre, l'article 67 OJ devrait être abrogé sans être remplacé dans la nouvelle organisation judiciaire fédérale³⁴, si bien qu'il ne va subsister qu'une seule instance de fait, ce qui suppose nécessairement au moins une instance compétente au fond.

La création au niveau fédéral d'un tribunal des brevets en première instance déjà devrait résoudre la situation insatisfaisante qui existe depuis plus de cinquante ans et garantir une jurisprudence en matière de brevet de haute qualité sur l'ensemble du territoire. Le Tribunal fédéral devrait rester compétent en seconde instance. Le Tribunal fédéral des brevets de première instance devrait être composé de juristes et de techniciens. Cette composition a fait ses preuves dans les tribunaux de commerce. La procédure devrait être déterminée – à tout le moins jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure civile unifiée pour toute la Suisse – par la Loi de procédure civile³⁵ applicable au Tribunal fédéral saisi en instance unique, avec quelques adaptations mineures. Il convient de tenir compte des particularités procédurales du droit des brevets par le biais de réglementations d'exception. Le financement devrait être garanti principalement par les frais judiciaires et subsidiairement par les redevances annuelles perçues sur les brevets. La Confédération n'assumerait ainsi aucune charge financière supplémentaire.

AIPPI Suisse et INGRES appuient également leur demande sur un sondage qu'ils ont mené auprès des tribunaux cantonaux actuellement compétents pour les litiges sur les brevets. Une large majorité des autorités judiciaires interrogées s'est prononcée clairement en faveur d'une concentration des litiges relatifs aux brevets entre les mains d'un tribunal national unique. Seule une minorité des juges dans les cantons d'Argovie et de Vaud ont émis un avis sceptique ou négatif.

La faible quantité annuelle de cas relatifs aux brevets et les frais fixes engendrés semblent plaider contre l'institution d'un Tribunal fédéral des brevets de première instance. Ces arguments perdent toutefois de leur poids du fait que le nombre restreint de cas et la taille du Tribunal permettent précisément que ce dernier soit créé sans engendrer de charges administratives excessives. En outre, les valeurs litigieuses élevées dans les procès relatifs aux brevets permettent de prévoir que le Tribunal pourra s'autofinancer dans une mesure non négligeable. Le financement devrait néanmoins être en tous cas assuré par une hausse des redevances perçues sur

³⁴ Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) ; FF **2001** 4281.

³⁵ Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947, RS **273**.

les brevets. Celle-ci devrait toutefois être inférieure à 10%. Cette éventuelle hausse des redevances peut raisonnablement être exigée des titulaires de brevets indigènes et étrangers comme le prix d'une jurisprudence améliorée pour toute la Suisse. D'un point de vue d'économie générale, il convient en sus de tenir compte du fait que les cantons, qui doivent assumer les coûts du système actuel, en seraient délestés et que le budget de la Confédération ne devrait pas supporter de charges supplémentaires. Enfin, il y a lieu de relever que l'amélioration sensible de la protection juridique dans les litiges relatifs aux brevets devrait conduire à moyen et à long terme à une augmentation du nombre de cas. En effet il existe actuellement une tendance, en raison justement des déficiences de l'administration de la justice dans le domaine des brevets en Suisse, à saisir - lorsque c'est possible - des tribunaux étrangers plus professionnels, même dans les litiges où l'une des parties est suisse. Il est dès lors raisonnable d'envisager que grâce à cette mesure la juridiction suisse dans le domaine des brevets gagne en attractivité non seulement pour les titulaires de brevets suisses, mais encore pour les titulaires de brevets étrangers des régions limitrophes.

Le sondage d'AIPPI Suisse et INGRES démontre que la création d'un Tribunal fédéral des brevets de première instance servirait à décharger un grand nombre de cantons d'une matière à laquelle ils sont certes rarement confrontés, mais qui absorbe néanmoins des ressources en personnel excessives pour les tribunaux compétents. Un tribunal unique au niveau national permettrait qu'une jurisprudence de grande qualité en matière de droit des brevets, toujours plus important d'un point de vue économique et sociopolitique, soit garantie pour tout le pays par des juges qualifiés. Une telle garantie est d'une importance capitale, au regard non seulement de la garantie du respect du droit dans le domaine de la biotechnologie, mais aussi du milieu toujours plus international du droit des brevets et du règlement des litiges qui s'y rattachent.

Pour toutes ces raisons, un article de principe a été inséré dans le présent projet de loi (art. 76 P-LBI, cf. ch. 2.4.2), prévoyant la création d'un Tribunal fédéral des brevets de première instance. En cas d'adoption du projet, il y aura lieu d'élaborer dans le détail les bases juridiques du Tribunal fédéral des brevets, dans le cadre de la préparation du Message relatif à la révision de la Loi sur les brevets.

1.4.3 Création d'un règlement professionnel pour les agents de brevets

Nécessité d'une réglementation

Le droit des brevets est un domaine extrêmement complexe, aussi bien d'un point de vue matériel que formel, qui se situe à la limite entre droit et science. Les exigences de qualité en matière de conseil et de représentation ont fortement augmenté au cours des dernières années, en particulier en raison de l'interdépendance internationale qui prévaut dans le domaine des brevets. C'est pourquoi une réglementation du statut professionnel des conseillers en brevet est nécessaire pour la protection des justiciables et, en fin de compte, de l'économie suisse. La présente révision vise à renforcer le système national des brevets par une extension modérée de la procédure d'examen (cf. ch. 2.1.7). Un examen complet n'est cependant pas

prévu. Les demandeurs doivent dès lors recourir à l'aide de professionnels parce que, l'examen étant limité, ils n'ont pas de garantie que leur droit de protection soit réellement valable. Le conseiller en brevets a donc véritablement une fonction préparatoire à l'établissement du titre juridique par l'IPI. La confiance de ses clients doit dès lors être protégée.

Le statut professionnel du conseiller en brevets est par exemple réglé depuis longtemps en France, en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein. L'absence actuelle de réglementation en Suisse fait obstacle à la reconnaissance réciproque du statut professionnel dans le cadre des accords bilatéraux avec l'Union européenne et à l'adhésion des agents de brevets suisses à des associations internationales.

Avec une réglementation de la profession et l'établissement d'un secret professionnel, le rapport de confiance entre le conseiller et son client peut être mieux garanti. Les entreprises suisses subissent actuellement un désavantage particulier en cas de procédure pour violation du brevet aux USA, dans la mesure où les avis rédigés par leurs agents de brevets doivent dans certaines circonstances être rendus accessibles à la partie adverse, alors que les conseillers des concurrents américains peuvent se prévaloir du „Attorney-Client-Privilege“.

La discussion est encore en cours quant à un éventuel droit de participation du conseiller en brevets aux procédures devant le futur Tribunal fédéral des brevets (cf. ch. 1.4.2) et le Tribunal européen des brevets qui est sur le point de voir le jour.

Points clés de la réglementation prévue

La réglementation devrait faire l'objet d'une loi fédérale séparée sur les agents de brevets (Loi sur les agents de brevets), qui – si le résultat de la consultation est positif - entrerait en vigueur en même temps que la Loi sur les brevets révisée. Il est prévu que la loi soit élaborée par un groupe de travail formé de représentants de l'IPI, d'agents de brevets (Association suisse des conseillers en propriété industrielle VSP, Association des conseillers suisse en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets ACSOEB, Association des conseillers en brevet dans l'industrie suisse ACBIS) ainsi que d'économiesuisse. Elle sera ensuite remise aux milieux intéressés pour consultation. Les points clés de la législation envisagée sont les suivants:

Les membres de l'ordre professionnel des agents de brevets doivent être autorisés à assurer la représentation professionnelle de tiers devant l'IPI ainsi que devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle. Sur proposition du groupe de travail mentionné, la question de savoir si l'autorisation de représentation dans le domaine des brevets doit être aménagée de manière exclusive – sans toutefois porter atteinte aux droits des avocats suisses – est soumise à discussion dans le cadre de la présente procédure de consultation. L'atteinte corrélative à la liberté du commerce et de l'industrie des personnes qui ne sont plus admises à la représentation professionnelle est justifiée par l'intérêt prépondérant à la protection des demandeurs et titulaires de brevets contre des représentants non qualifiés (de manière analogue au monopole des avocats dans les affaires judiciaires): Le champ d'activité extrêmement complexe d'un conseiller en brevets et les délais habituellement longs entre la demande et une éventuelle reconnaissance procédurale du brevet ont pour

conséquence qu'une représentation de qualité insuffisante ne se manifeste souvent que lorsque le droit de protection est déjà constaté dans sa forme définitive et ne peut plus être corrigé.

L'admission à la profession de conseiller en brevets suisse doit en particulier dépendre des conditions suivantes:

- Un diplôme universitaire d'ingénieur ou en sciences naturelles;
- Une expérience pratique de trois ans auprès d'un conseiller en brevets suisse ou dans le département des brevets d'une entreprise industrielle suisse;
- La réussite d'un examen (qui correspond du point de vue qualitatif aux exigences de l'examen d'aptitudes de l'Office européen des brevets), qui assure que le candidat dispose de solides connaissances de l'ensemble du droit suisse de la propriété intellectuelle – avec un accent particulier sur le droit des brevets, y compris le droit européen et international des brevets –, qu'il est capable de les appliquer en pratique et qu'il connaît en outre le droit suisse de la concurrence, des contrats, ainsi que la procédure applicable devant les autorités administratives ou juridictionnelles.

Si le conseiller en brevets veut assister ses clients de façon compétente et complète, il doit disposer, en plus d'une solide formation technique de base, de connaissances hautement spécialisées et détaillées dans le domaine du droit des brevets et – pour pouvoir assurer un conseil global - du reste du droit de la propriété intellectuelle. Sont également nécessaires d'excellentes connaissances dans tous les domaines juridiques qui peuvent entrer en jeu lors de l'utilisation et de la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle. Il faut ensuite prendre en compte le fait que l'activité des agents de brevets contient une dimension internationale croissante. Actuellement, la grande majorité des brevets qui produisent des effets en Suisse sont fondés sur la Convention sur le brevet européen. Dans ce contexte, les entreprises suisses ont un intérêt vital à bénéficier de conseils compétents, également en regard de la procédure européenne et internationale relative aux brevets, de même qu'à une représentation de haute qualité devant les autorités nationales et internationales. Pour l'admission des candidats, la réussite d'un examen d'aptitude de l'Office européen des brevets est reconnue comme attestation des connaissances. Dès lors, le représentant qui est admis de cette manière n'a plus qu'à démontrer ses connaissances relatives au droit suisse.

Celui qui remplit les conditions susmentionnées doit pouvoir porter le titre de "Conseiller en brevets", jouir des droits du statut professionnel y relatif et être inscrit sur la liste tenue par l'autorité de surveillance.

Les conseillers en brevet actifs dans l'industrie devraient être autorisés à porter le même titre et, de plus, à représenter des clients dans le cadre d'une activité libérale. En outre, les agents de brevets doivent être autorisés, sous certaines conditions, à exercer sous forme de sociétés anonymes.

Le conseiller en brevets est soumis à des us et coutumes qui devraient correspondre pour l'essentiel aux us et coutumes des avocats suisses, respectivement à ceux des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (epi). L'admission et la surveillance du respect des prescriptions d'us et coutumes reviennent à une autorité de surveillance, constituée sous la forme d'un organe de droit public et composée de

représentants de l'IPI, du corps des agents de brevets et, le cas échéant, du Tribunal fédéral pour les brevets.

Les droits acquis des agents de brevets actifs avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les agents de brevets devraient être préservés dans la mesure où ces derniers seraient autorisés à continuer d'exercer la profession de conseiller en brevets même sans examen d'aptitude, pour autant que soient remplies certaines conditions qui garantissent que l'assurance de qualité prévue par la loi soit atteinte.

1.4.4 Mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie

Ces dernières années, l'importance de la problématique de la contrefaçon et de la piraterie de marchandises originales a progressivement gagné du terrain à l'échelle mondiale. D'après des estimations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les contrefaçons représentent env. 5-7% de l'ensemble du commerce mondial, de sorte que les entreprises fabricant les produits originaux perdent chaque année plus de 200 mia. US\$. Les biens contrefaits présentent en outre le danger de tromper les consommateurs et peuvent – notamment dans le cas de médicaments – représenter un risque sérieux pour la sécurité. D'une part, les mesures de lutte contre les contrefaçons et la piraterie comprennent les instruments permettant de retirer les contrefaçons de la circulation avec l'aide des autorités douanières lorsque ces produits passent les frontières. D'autre part, il convient de mettre en place des moyens juridiques appropriés permettant d'obtenir le respect des droits de la propriété intellectuelle par voie judiciaire, afin que le titulaire du droit puisse agir avec succès contre les agents de contrefaçons ou les tiers qui mettent en circulation des marchandises contrefaites.

Dans ce contexte, l'Union européenne a adopté le 22 juillet 2003 le Règlement européen sur les douanes. Ce Règlement est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2004 et remplace le Règlement (CE) N° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994³⁶.

En Suisse, la Loi sur les designs, le texte législatif le plus récent en matière de propriété intellectuelle, prévoit les interventions les plus efficaces de l'administration des douanes. A la différence des autres lois spéciales, son champ d'application s'étend, en plus des cas d'entrée et de sortie des marchandises illicites, à leur simple transit. On empêche ainsi que la Suisse devienne un pays de transit pour les biens piratés. L'intervention de l'administration des douanes prévue par la Loi sur les designs n'est néanmoins pas adaptée aux standards internationaux actuels. Fait notamment défaut la possibilité de remettre au titulaire du droit des échantillons ou des exemplaires de la marchandise suspecte ou de détruire dans une procédure simple les contrefaçons découvertes. Dans la Loi sur les brevets, l'instrumentaire des interventions des autorités douanières est jusqu'ici inexistant si bien qu'il est impossible d'intervenir contre les marchandises, même manifestement contrefaites.

³⁶ Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, JOCE n° L 341 du 30 décembre 1994, p. 8.

C'est pourquoi la révision en cours fournit l'occasion de prévoir dans la Loi sur les brevets des instruments d'intervention efficaces pour l'administration des douanes, ainsi que – comme condition matérielle à l'accès aux marchandises contrefaites en transit - l'extension du droit exclusif du titulaire du brevet au transit. Les articles 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC permettent expressément aux Etats membres de prendre de telles mesures.

Étant donné que tous les domaines de la propriété intellectuelle souffrent des phénomènes de contrefaçon et de piraterie, les autres lois spéciales du droit de la propriété intellectuelle, soit la Loi sur les droits d'auteur, la Loi sur les topographies, la Loi sur la protection des marques et la Loi sur les designs sont adaptées en conséquence.

Afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la piraterie dans le cadre de procédures judiciaires, il conviendrait, dans toutes les lois spéciales, d'étendre le droit d'accès auprès du possesseur de marchandises illicites ainsi que les possibilités de confiscation prévues par la procédure civile au niveau de ce que prévoit la Loi sur les designs. Il y a enfin lieu d'assurer un devoir étendu de communication relatif aux jugements des tribunaux entrant en force, de manière à ce que l'IPI puisse assurer au niveau national et international le flux d'informations nécessaires à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Avec ces mesures, le niveau de protection atteint correspond à celui qui résulte de la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM/2003/0046) du 30 janvier 2003.

1.4.5 Divers

Droit antérieur

La définition de l'effet du droit antérieur en Suisse est différente de celle d'autres pays européens et de la Convention sur le brevet européen. Ce traitement particulier est d'une importance moindre en pratique, mais représente une complication inutile du système juridique suisse. Pour cette raison, plusieurs participants à la consultation du projet du 29 octobre 2001 ont demandé une modification de l'article 7a LBI en vue d'une harmonisation avec la CBE. Il est ici tenu compte de cette requête (cf. ch. 2.4.5.1).

Droit international privé

Sur la suggestion de certaines organisations de propriété intellectuelle, l'article 109 LDIP est révisé afin de favoriser une compétence auprès des tribunaux cantonaux de commerce pour les litiges en matière de propriété intellectuelle jusqu'à la création d'un tribunal fédéral des brevets et, d'autre part, dans l'objectif d'une adaptation de la LDIP à la Loi sur les fors et à la Convention de Lugano³⁷. Trois fors *alternatifs* doivent être prévus pour les actions en contrefaçon: le domicile suisse du défendeur,

³⁷ Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS **0.275.11**.

le lieu de l'acte ou du résultat et le for de l'établissement. Cette proposition a été rendue possible grâce à l'abrogation de l'article 59 Cst. 1874.

Afin d'assurer la cohérence au sein de la LDIP, il faut aussi considérer les aspects en relation avec les fors pour les actes illicites et l'enrichissement illégitime. Conformément au projet d'harmonisation avec la Loi sur les fors, les modifications proposées ne visent pas en premier lieu la création de nouvelles compétences internationales pour la Suisse, mais le réaménagement des compétences locales en Suisse, lorsqu'on est en présence d'un rapport international.

Pour ce qui concerne les actions en contrefaçon, l'article 129 LDIP correspond à peu près à l'art. 109 LDIP du point de vue du contenu. Cependant, dans la LDIP, les questions relatives aux actions contre les contrefaçons dans le domaine de la propriété intellectuelle sont traitées séparément des autres catégories d'actes illicites, alors que la Loi sur les fors a renoncé à une telle distinction. L'article 25 LFors traite en effet de tous les actes illicites, y compris ceux qui ressortissent au droit de la propriété intellectuelle. Une révision de l'art. 109 LDIP et une harmonisation de la LDIP avec la Loi sur les fors dans le domaine des actes illicites appelle en conséquence une révision de l'article 129 LDIP, dans la mesure où les deux dispositions doivent être mises en harmonie, notamment en ce qui concerne le for de l'établissement.

Il convient de relever que l'article 25 LFors prévoit, en plus du domicile du défendeur et du lieu de l'acte ou du résultat, le domicile de la personne ayant subi le dommage. La personne lésée sera souvent le demandeur. Un tel for serait malvenu dans les rapports internationaux, puisqu'il représente un cas d'application réprouvé du *forum actoris*. Ce for n'a dès lors pas été repris dans le P-LDIP.

Les articles 109 et 129 LDIP prévoient en plus un for de la consorité pour la matière concernée. Ces dispositions ne sont pas touchées par la présente révision. Une réglementation générale de la question du for de la consorité, du cumul objectif d'actions et de la connexité (et, le cas échéant, de l'intervention), harmonisée avec le droit de la procédure civile, devrait être entreprise dans le cadre de l'unification du droit de la procédure civile au niveau fédéral.

Adaptation au PCT

L'Assemblée des Etats membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a voté lors de sa 30^e séance du 24 au 3 octobre 2001 en faveur d'une modification de l'article 22 du PCT par une procédure de révision simplifiée. Selon l'article 22 alinéa 1 PCT, le demandeur doit effectuer une série d'actes auprès des offices désignés dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité, afin d'assurer que la demande internationale puisse être traitée par ces offices. Le délai est désormais passé à 30 mois et est dès lors été adapté à celui de l'article 39 alinéa 1 lettre a PCT qui ne s'applique que lorsque le demandeur a requis un examen préliminaire international.

Le but de cette modification est de réduire la charge de travail des autorités internationales et de garantir ainsi, au moins à court terme, la capacité de fonctionnement du système international de dépôt des demandes face au nombre croissant de ces dernières. Il s'est en effet avéré que de nombreux demandeurs

requéraient un examen préliminaire international uniquement en vue de bénéficier du délai plus long de l'article 39 PCT. Cela a provoqué une charge de travail supplémentaire pour les autorités chargées d'établir le rapport d'examen préliminaire international, alors même qu'il n'y avait en fin de compte pas d'intérêt à ce rapport d'examen. Sur la base de l'adaptation du délai de l'article 22 PCT à celui de l'article 39 PCT, il faut s'attendre à ce qu'un nombre considérable de demandeurs renoncent à un examen préliminaire international, ce qui mènera à une réduction de la charge de travail pour les autorités chargées de cet examen. C'est pourquoi il est proposé d'entreprendre les modifications nécessaires de la Loi sur les brevets (cf. ch. 2.4.5.3).

Au cours de cette adaptation il convient d'entreprendre également les modifications nécessaires de l'ordonnance sur les brevets, ce qui permettrait de lever la réserve relative aux modifications du règlement d'exécution PCT décidées par l'Assemblée des Etats membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets lors de sa 28^e séance du 13 au 17 mars 2000. Le point central de ces modifications réside dans la possibilité offerte au requérant du brevet de remplir, déjà au moment du dépôt d'une demande internationale, une série d'exigences nationales relatives à la forme et au contenu d'une demande, qui sont autorisées par l'art. 27 PCT en relation avec la règle 51*bis*.1. Le requérant n'a donc pas besoin d'attendre le début de la phase nationale pour déposer les documents exigés par le droit national, mais peut se contenter de remplir ces exigences au moyen de déclarations standardisées dans la demande internationale.

Qualité pour agir du preneur de licence exclusive

La réglementation de la qualité pour agir du preneur de licence constituait un objectif essentiel de la nouvelle Loi sur les designs. Après des discussions détaillées, les Conseils ont décidé de reconnaître au preneur de licence exclusive une qualité pour agir indépendante dans les actions en exécution d'une prestation (art. 35 al. 4 LDes) et en matière de mesures provisionnelles (art. 38 al. 4 LDes). La limitation de la qualité pour agir aux preneurs de licences exclusive est due à l'opinion exprimée dans les débats parlementaires selon laquelle une qualité pour agir étendue à tous les preneurs de licence pourrait générer entre eux un conflit sur la question de savoir qui peut faire valoir la violation du droit.

Une réglementation correspondante de cette qualité pour agir du preneur de licence exclusive prévue pour la première fois dans une loi spéciale sur le droit de la propriété intellectuelle a désormais également été introduite dans la Loi sur les brevets, la Loi sur la protection des marques et la Loi sur le droit d'auteur. Par effet de renvoi prévu par l'article 10 LTo, la réglementation du droit d'auteur vaut aussi pour la Loi sur les topographies.

Abrogation des dispositions sur l'examen préalable

Outre les dispositions sur la procédure d'octroi en vigueur, la Loi sur les brevets contient actuellement des dispositions sur l'examen préalable (cf. pour l'essentiel les art. 87 ss LBI) qui ne présentent plus qu'un intérêt de droit transitoire. L'examen préalable a été introduit dans le cadre de la révision de la Loi sur les brevets de 1954

pour les domaines du perfectionnement des textiles et de la technique de la mesure du temps³⁸. Elle a soumis les inventions dans ces domaines à un examen dit complet, au cours duquel l'autorité compétente pour la délivrance du brevet examine toutes les conditions de la délivrance, y compris la nouveauté et l'activité inventive (cf. pour les raisons sous-jacentes ch. 2.1.7.). A la différence de ce procédé, l'IPI n'examine pas, dans la procédure de délivrance nationale actuelle, si une invention est nouvelle et si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.

En 1995, l'examen préalable officiel a été abandonné en raison de la préférence croissante des demandeurs pour la procédure de délivrance européenne instituée entre-temps³⁹. Les prescriptions légales concernant la procédure d'examen préalable n'ont par contre pas été abrogées, vu qu'elles restaient applicables aux demandes de brevet pendantes soumises à l'examen préalable officiel ainsi qu'aux brevets qui en étaient issus⁴⁰.

Au cours de cette année, les trois dernières demandes de brevets soumises à l'examen préalable officiel pourront être réglées. Ainsi, les dispositions relatives à la procédure d'examen préalable devant l'IPI perdent leur sens. C'est pourquoi elles devraient être abrogées dans l'intérêt d'un dépoussiérage de la Loi sur les brevets. Les quelques dispositions concernant les *brevets* qui ont été délivrés au terme d'un examen préalable officiel sont appréhendées par des propositions de modification existantes ou par de très légères adaptations et n'exigent dès lors pas de réglementation transitoire (cf. ch. 2.4.5.5). Elles peuvent ainsi également être abrogées, même si la durée de protection maximale pour les derniers brevets concernés n'expire théoriquement qu'en 2015.

2 Commentaire des divers articles

2.1 Points de la révision dans le domaine de la biotechnologie

2.1.1 Définition des notions

Dans la loi révisée, on entend par:

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

Avec ces définitions, le sens de ces notions est le même dans la loi révisée que dans la Directive sur la biotechnologie.

³⁸ Message LBI 1950, FF **1950** I 933, 939 ss.

³⁹ Message LBI 1993, FF **1993** III 706, 716 s.

⁴⁰ Message LBI 1993, FF **1993** III 706, 727 s.

2.1.2 Notion d'invention et inventions exclues du brevet (art. 2 P-LBI)

2.1.2.1 Modifications liées à la Loi relative à la recherche sur les cellules souches

Contexte

Le 19 décembre 2003, le Parlement a adopté la Loi relative à la recherche sur les cellules souches. Cette loi contient des dispositions transitoires qui modifient la Loi sur les brevets (art. 27 LRCS). La modification touche l'actuel article 2 lettre a LBI. Cette disposition exclut du brevet les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ce motif d'exclusion du brevet conçu de manière très large est concrétisé par l'article 27 LRCS, au moyen d'une énumération de catégories d'inventions possibles dont la mise en œuvre devrait être jugée contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cette énumération doit donner aux personnes chargées d'appliquer le droit des lignes directrices plus claires quant à la manière de traiter cette exclusion du brevet. La concrétisation se limite toutefois au champ d'application de la Loi relative à la recherche sur les cellules souches, y compris aux domaines de la Loi sur la procréation médicalement assistée touchés par cette loi. De ce fait, il est nécessaire, dans le cadre de la présente révision, de remanier la version de l'article 2 LBI découlant de l'article 27 LRCS. En effet, la présente révision veut créer des règles légales claires pour *l'ensemble* du domaine des inventions biotechnologiques.

Article 2 LBI dans la teneur de l'art. 27 LRCS

Les modifications proposées dans le cadre de la présente révision de la loi sur les brevets ont pour base la version de l'art. 2 LBI tel qu'il a été remanié dans le cadre de l'art. 27 LRCS et qui se présente comme suit:

Inventions non brevetables

¹ Les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne peuvent être brevetées. 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 de chimères et d'hybrides en utilisant des gamètes humaines ou des cellules totipotentes humaines et l'être ainsi obtenu;
- c. pour les procédés de parthénogénèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
- 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.

² Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne peuvent pas non plus être brevetées.

Commentaire de l'article 2 LBI dans sa version d'après l'article 27 LRCS

Lettre a: Par procédé de clonage d'être humain, il faut comprendre tout procédé qui a pour but de créer un être humain qui possède dans son noyau cellulaire les mêmes informations héréditaires qu'un autre être humain, vivant ou décédé. D'un point de vue technique sont compris, selon l'état actuel des connaissances, le *splitting d'embryons* (procédé de multiplication artificielle au cours duquel l'embryon est divisé en deux ou plusieurs parties par la séparation du tissu cellulaire, du stade bicellulaire au stade de blastocyte) et le *transfert de noyau cellulaire* (procédé de multiplication artificielle au cours duquel un noyau cellulaire d'une cellule du corps est transférée dans le cytoplasme d'un ovule énucléé). La notion de "procédé de clonage" dans la lettre a comprend, selon l'opinion actuelle relative à l'art. 119 Cst., aussi bien le clonage reproductif que thérapeutique⁴¹. On entend par *clonage reproductif* la multiplication artificielle qui a pour objectif la naissance d'un individu génétiquement identique. Le *clonage thérapeutique* peut être défini comme la fabrication d'un clone par transfert de noyau cellulaire dans le but d'obtenir des cellules souches génétiquement identiques. Le clonage thérapeutique se distingue du clonage reproductif par le fait que les embryons ne sont pas utilisés pour provoquer une grossesse, mais pour obtenir des cellules souches embryonnaires pour des thérapies de remplacement de cellules ou de tissus.

La lettre a correspond à l'article 6 alinéa 2 lettre a de la Directive européenne sur la biotechnologie. A propos de l'article 6 alinéa 2 lettre a de la Directive européenne sur la biotechnologie, il existe toutefois une controverse sur la question de savoir si seul le clonage reproductif est exclu du brevet ou si le clonage thérapeutique l'est également. Même les membres qualifiés du groupe d'experts pour les questions de brevet dans le domaine de la biotechnologie mis sur pied par la Commission européenne n'étaient pas unanimes sur ce point⁴². Il convient toutefois de ne pas oublier que la CJCE a expressément reconnu que l'article 6 de la Directive européenne sur la biotechnologie laisse aux autorités administratives et aux tribunaux une marge de manœuvre considérable dans l'application de cette exclusion. Le tribunal considère cette marge de manoeuvre comme nécessaire afin de tenir compte des difficultés particulières que l'utilisation de certains brevets peut poser dans l'environnement social et culturel des différents Etats membres⁴³. Dans cette mesure, la lettre a, qui doit être comprise de manière très large, peut aussi être considérée comme conforme à la Directive sur la biotechnologie.

⁴¹ Votum du Conseiller aux Etats Bieri, BO 2003 p. 190.

⁴² JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ch. 16.2.3.6.3.

⁴³ CJCE, jugement du 9 octobre 2001, Royaume de Pays-Bas/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, att. 37 f.

La lettre a est également conforme à l'article 1 du Protocole additionnel du 12 janvier 1998⁴⁴ relatif à la Convention sur la biomédecine du 4 avril 1997⁴⁵, qui interdit le clonage d'êtres humains⁴⁶.

Lettre b: Les notions d'"hybride" et de "chimères" sont utilisés ici au sens de la Loi sur la procréation médicalement assistée (art. 2 lit. m et n LPMA). En partant de ces notions et de la condition que des cellules germinales ou des cellules totipotentes humaines doivent être utilisées, seul un groupe étroitement limité d'êtres mixtes entre l'homme et l'animal sont exclus du brevet. L'exclusion frappe les êtres mixtes dont les cellules ou les tissus cellulaires réunissent le patrimoine héréditaire de l'homme et de l'animal. Ainsi, ce n'est pas chaque animal dont une partie est d'origine humaine (p.ex. un seul gène d'origine humaine) qui est exclu du brevet⁴⁷. Les animaux transgéniques ou les animaux qui portent des organes humains ne sont notamment pas visés par la lettre b et ne sont dès lors pas exclus du brevet. Il est toutefois possible que, dans certains cas, de tels êtres mixtes ne soient pas brevetables parce que cela est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, notamment parce que le procédé de modification de l'identité génétique de ces animaux est de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal.

L'article 6 alinéa 2 de la Directive européenne sur la biotechnologie ne contient aucun motif d'exclusion correspondant. La lettre b n'est néanmoins pas contraire à la Directive. Selon le considérant 38 de la Directive européenne sur la biotechnologie, les procédés de production de chimères issues de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines ou animales sont également exclus de la brevetabilité. Ce considérant se base sur la clause générale de l'article 6 alinéa 1 de la Directive européenne sur la biotechnologie. L'opinion selon laquelle la production d'êtres hybrides issus de cellules germinales ou totipotentes humaines ou animales modifie nécessairement l'identité génétique germinale d'êtres humains est cependant aussi défendue⁴⁸. C'est pourquoi le considérant 38 pourrait être compris comme un cas d'application de l'article 6 alinéa 2 lit. c de la Directive européenne sur la biotechnologie. Dans ce cas, il n'est nécessaire d'avoir recours ni à la clause générale ni à un état de fait spécifique d'exclusion.

⁴⁴ Protocole additionnel du 12 janvier 1998 portant interdiction du clonage d'êtres humains.

⁴⁵ Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard de l'application de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine).

⁴⁶ Cf. le Message du 12 septembre 2001 relatif à la Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard de l'application de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine) et le Protocole additionnel du 12 janvier 1998 portant interdiction du clonage d'êtres humains, FF **2002** 271.

⁴⁷ Votum du Conseiller aux Etats Bieri, BO 2003 p. 190.

⁴⁸ Conclusions de l'avocat général Jacobs du 14 juin 2001 dans l'affaire Royaume des Pays-Bas/Parlement européen et conseil de l'Union européenne, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, n. 110. Du même avis, Développements et effets du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et de la technique génétique, Rapport de la Commission européenne du 22 octobre 2002 au Parlement européen et au Conseil, COM[2002] 545 déf., p. 29.

Lettre 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 lettre a, car aucun être vivant dont le noyau cellulaire contient les mêmes informations héréditaires qu'un autre être humain vivant ou décédé n'est produit. Il existe en outre une controverse sur la question de savoir si les êtres nés d'une parthénogenèse (les parthénotes) peuvent être qualifiés d'embryons au sens de la définition habituelle de l'embryon et sont dès lors exclus du droit des brevets (cf. ci-dessous à propos du nouvel alinéa 1). Bien que l'état actuel des connaissances ne permette encore aucune réglementation juridique claire de la parthénogenèse, le Parlement a décidé d'inscrire la parthénogenèse dans le domaine réglé par la Loi relative à la recherche sur les cellules souches et de l'assimiler au clonage. Il s'ensuit que la parthénogenèse et les êtres nés d'une parthénogenèse sont également exclus du brevet.

La Directive européenne sur la biotechnologie ne contient pas de cas d'exclusion spécifique à la parthénogenèse. Une classification de celle-ci aux côtés des concrétisations particulières de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs de l'article 6 alinéa 2 se heurte aux difficultés qui viennent d'être décrites. Au vu de la marge de manœuvre que l'article 6 de la Directive européenne sur la biotechnologie laisse aux autorités administratives et aux tribunaux dans l'application de cette exclusion, la lettre c peut encore être considérée comme n'étant pas en contradiction avec la Directive européenne sur la biotechnologie.

Lettre 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 (119 Cst.). En revanche, une intervention visant à supprimer un défaut génétique peut être effectuée sur d'autres cellules de l'organisme en modifiant l'ADN à cet endroit. L'ADN modifié n'est dans ce cas pas transmis par voie héréditaire (*thérapie génique somatique*). De telles interventions ne sont pas interdites par la Constitution et ne sont pas non plus exclues du brevet. Demeure réservée l'exclusion de procédés de chirurgie, de thérapie et de diagnostic sur des corps humains (art. 2 al. 3 let. b LBI dans la teneur proposée ici). Dans la Convention sur la biomédecine également⁴⁹, les interventions sur le génome humain sont soumises à la condition qu'elles n'entraînent aucune modification du génome des descendants de la personne concernée.

Le contenu de la lettre d correspond à celui de l'article 6 alinéa 2 lettre b de la Directive européenne sur la biotechnologie.

Lettre e: L'expression "non modifiées" est fondée sur une compréhension biologique étroite – c'est-à-dire l'identité avec les cellules immédiatement avant qu'elles ne soient prélevées du blastocyte. Sous cette forme, les cellules souches embryonnaires sont encore associées à la dignité humaine, qui protège aussi indirectement l'embryon⁵⁰. Les mesures qui vont au-delà de la conservation des cellules souches

⁴⁹ Cf. n. 45.

⁵⁰ Votum du Conseiller aux Etats Bieri, BO 2003 p. 190.

embryonnaires dans cet état font sortir ces cellules, dont l'identité biologique a été modifiée par ces procédés, du domaine protégé par la dignité humaine et, dès lors, les soustraient au champ d'application de la réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs⁵¹. Conserver et cultiver des cellules souches prélevées sur un blastocyte humain et cultiver ces cellules pour en faire des lignées de cellules souches embryonnaires ne constitue pas une modification au sens de la lettre e. Les cellules souches embryonnaires - respectivement les lignées de cellules souches - génétiquement modifiées ou transformées par d'autres procédés, ne sont par contre plus soumises à la réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs, faute d'identité biologique. Elles ne sont dès lors pas concernées par la cause d'exclusion de la lettre d.

La question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les cellules souches embryonnaires d'origine humaine sont exclues du brevet, fait l'objet d'une discussion controversée dans l'UE sur la base des articles 5 et 6 de la Directive européenne sur la biotechnologie. Les membres du groupe d'experts de l'UE sont certes unanimes à dire que l'article 5 alinéa 1 phrase 1 de la Directive européenne sur la biotechnologie exclut du brevet les cellules qui pourraient potentiellement évoluer vers l'état d'un corps humain (cellules totipotentes). Les opinions sont néanmoins partagées en ce qui concerne les prescriptions de la Directive relatives aux cellules souches embryonnaires (pluripotentes). L'avis de droit rendu sur mandat de l'IPI arrive à la conclusion qu'une exclusion du brevet pour les cellules souches embryonnaires ne peut être déduite de la Directive. Il rend attentif à la marge d'appréciation accordée par l'article 6 de la Directive européenne sur la biotechnologie. En même temps, il laisse entendre que la marge d'appréciation est limitée par l'article 27 alinéa 2 de l'Accord sur les ADPIC⁵². Le brevetage de cellules souches ou de lignées de cellules souches embryonnaires humaines doit donc être possible dans la mesure où il est autorisé de les utiliser à des fins industrielles. De ce point de vue, l'auteur de l'avis considère qu'il est douteux que la lettre d, dans sa teneur selon l'article 27 LRCS, soit conforme à l'Accord sur les ADPIC et la Directive européenne sur la biotechnologie⁵³. Ces interrogations devront être approfondies à la lumière des résultats de la procédure de consultation.

La question du brevetage des cellules souches embryonnaires humaines a également fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets au sujet dudit brevet d'Edimbourg (brevet européen n° 0 695 351 avec la désignation « Isolation, sélection et multiplication de cellules souches animales transgéniques »). Dans sa décision du 24 juillet 2003⁵⁴, la Division d'opposition est arrivée à la conclusion que, selon la version révisée du Règlement d'exécution de la CBE (Règle 23quinquies, let. c, CBE), sont exclues du brevet les cellules souches embryonnaires humaines dont l'obtention nécessite la destruction d'embryons humains. Cette décision – contre laquelle un recours a été interjeté – est plus restrictive que la présente réglementation.

⁵¹ Votum du Conseiller aux Etats Bieri, BO 2003 p. 190.

⁵² JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Munich 2003, chiffre 16.3.6.

⁵³ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Munich 2003, chiffre 17.3.2.

⁵⁴ Publiée in Mitteilungen deutscher Patentanwälte 2003, S. 502 (en allemand seulement).

Les modifications et compléments suivants sont proposés sur la base de la réglementation présentée ci-dessus.

2.1.2.2 Le corps humain et ses éléments (art. 2 al. 1 et 2 P-LBI)

Le corps humain en tant que tel (art. 2, al. 1 P-LBI)

L'article 2 LBI dans sa teneur selon l'art. 27 LRCS est complété par un nouvel alinéa premier. Celui-ci assure, conformément à l'article 5 alinéa 1 de la Directive européenne sur la biotechnologie, que le respect de la dignité humaine est garanti dans la mesure où le corps humain, en tant que tel, est soustrait au champ d'application du droit des brevets durant tous les différents stades de sa constitution et de son développement et que l'on ne peut dès lors en disposer. Contrairement à l'article 5 alinéa 1 de la Directive européenne sur la biotechnologie, il est expressément précisé que la tournure "aux différents stades de sa constitution et de son développement" vise également l'embryon. La fusion des noyaux représente en droit suisse le début de la constitution et du développement de l'être humain au sens de cette disposition. L'exclusion s'étend toutefois à tous les stades du développement de la vie prénatale, donc aussi au fœtus au sens des sciences naturelles. Les cellules totipotentes, qui ont le potentiel de devenir un être humain vivant, sont également comprises dans le but de la norme et dès lors exclues du brevet. La clarification relative aux embryons humains contenue dans le texte de la loi correspond à une demande qu'avaient formulée la CENH et la NEK-CNE à propos de l'article 2 alinéa 2 du projet du 29 octobre 2001 mis en consultation.

Les éléments du corps dans leur environnement naturel (art. 2, al. 2, 1^{ère} phrase, P-LBI)

L'article 2 alinéa 2, 1^{ère} phrase, P-LBI précise ensuite qu'un élément du corps humain dans son environnement naturel, par exemple une séquence ou une séquence partielle d'un gène, n'est pas brevetable. C'est également ce qu'a souligné la CJCE en interprétant l'article 5 alinéa 1, 2^{ème} partie de la phrase, de la Directive européenne sur la biotechnologie, en affirmant que la simple découverte d'un élément du corps humain ne peut pas constituer une invention brevetable⁵⁵. Cela vaut de manière générale pour tout le domaine de la nature vivante: l'objet du brevet n'est pas l'être vivant dans son milieu naturel, mais une théorie technique qui explique comment l'homme peut exploiter la nature d'une nouvelle manière à des fins industrielles.

Eléments du corps produits techniquement (art. 2, al. 2, 2^{ème} phrase P-LBI)

Alors que la garantie de la dignité de l'être humain exige indiscutablement que l'être humain soit exclu du brevet dans sa totalité, elle ne peut justifier une interdiction de principe du brevet pour les éléments individuels du corps. L'exclusion du brevet du corps humain selon l'article 2 alinéa 1 P-LBI ne signifie donc pas une interdiction du brevet pour ses éléments. Cette distinction entre le corps humain dans sa totalité

⁵⁵ CJCE, jugement du 9 octobre 2001, Royaume des Pays-Bas/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, att. 73.

d'une part, et ses éléments d'autre part, se retrouve dans la réflexion éthique. Le point de vue y est défendu selon lequel seuls les êtres dans leur entier peuvent jouir de la dignité et non leurs éléments⁵⁶. Cela ne veut évidemment pas dire que l'utilisation d'une invention qui a pour objet un élément du corps humain ne pourrait pas heurter la dignité humaine. Il faut en effet juger de cas en cas si l'exploitation d'une invention contrevient à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ce qui aurait pour conséquence le rejet de la demande de brevet, respectivement la nullité du brevet. De même, on ne saurait déduire du fait qu'un élément du corps de l'être humain dans son milieu naturel ne peut pas être breveté, que de manière générale, aucun brevet sur les éléments du corps ne peut être accordé. C'est pourquoi l'article 2 alinéa 2, 2^{ème} phrase P-LBI met en évidence qu'un élément du corps de l'être humain peut constituer une invention brevetable. Cela vaut aussi pour les séquences ou séquences partielles de gènes dont la brevetabilité est remise en question dans l'opinion publique. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement (ch. 2.1.2.3).

La délivrance d'un brevet suppose évidemment dans tous les cas que l'ensemble des critères de brevetabilité (art. 1 LBI) sont remplis, à savoir qu'il doit s'agir d'une invention nouvelle, utilisable industriellement et qui ne découle pas de l'état de la technique. Selon la réglementation de l'article 5 alinéa 2 de la Directive européenne sur la biotechnologie, le caractère d'invention doit être admis lorsqu'un élément est isolé du corps humain ou produit autrement par un procédé technique *et que de plus* un effet technique utile est démontré. En d'autres termes, il s'agit de prouver qu'il existe dans le cadre de la technicité qui caractérise l'invention un effet – ou une propriété – utile (finalité) qui va *au-delà* de la production technique de l'élément humain. Le renvoi exprès à l'article 1 et la mise en évidence de l'exigence d'un effet technique utile visent à balayer les malentendus qui, dans le cadre de la consultation de l'avant-projet du 29 octobre 2001, avaient abouti à la critique de la proposition de modification concernée. C'est ainsi que différents participants à la consultation avaient eu l'impression inexacte, basée sur l'article 2 alinéa 2 phrase 2 de l'avant-projet du 29 octobre 2001, qu'un brevet pourrait être délivré pour les éléments du corps humain indépendamment des conditions de délivrance prévues par l'article 1, dans la mesure où cet élément serait isolé ou produit autrement par un procédé technique. Il s'est dès lors avéré nécessaire de clarifier la lettre de la loi en ce sens que la description et la mise à disposition d'un élément du corps humain ne fondent pas en elles-mêmes un droit au brevet.

Il convient en outre d'examiner au cas par cas si l'utilisation d'une invention qui a pour objet un élément du corps humain contreviendrait à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 2 alinéa 3 reste dès lors expressément réservé.

Le contenu de l'article 2 alinéa 1 et 2 P-LBI recouvre celui de l'article 5 alinéas 1 et 2 de la Directive européenne sur la biotechnologie. Les divergences de formulation résultent de la volonté d'éclaircir la teneur de la réglementation et en même temps de la coordonner systématiquement avec l'article 1 LBI. L'attribution d'un article distinct n'est pas opportun car des chevauchements subsistent entre la garantie de la dignité humaine, qui repose aussi sur la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs (art. 2, al. 3, P-LBI) et la délimitation des inventions brevetables.

⁵⁶ Cf. NORBERT ANWANDER / ANDREAS BACHMANN / KLAUS PETER RIPPE / PETER SCHABER, *Gene patentieren: Eine ethische Analyse*, Paderborn 2002, S. 40.

2.1.2.3 La distinction entre l'invention et la découverte

Plusieurs participants à la consultation ont critiqué la délimitation des inventions brevetables à l'article 2 alinéa 2 phrase 2 de l'avant-projet du 29 octobre 2001 sous l'angle de la distinction entre les inventions, qui sont brevetables, et les découvertes, qui ne le sont pas. De fait, la critique est souvent indirectement dirigée contre la brevetabilité d'éléments du corps humain et en particulier de séquences ou séquences partielles de gènes. L'opposition tient pour l'essentiel en ceci que la matière biologique existe déjà dans la nature. Elle ne peut dès lors être inventée, mais doit être considérée comme une découverte non brevetable.

Cette opinion est fondée sur certains malentendus.

- D'une part, on oublie fréquemment que le droit des brevets n'utilise pas les notions d'invention et de découverte dans leur sens courant. Dans le droit des brevets, le terme *invention* désigne l'objet de la réglementation du droit des brevets. Alors que les droits réels règlent les rapports de droit sur les "choses" (meubles et immeubles), le droit des brevets assure une réglementation juridique des "inventions". Dans la Loi sur les brevets et la Convention sur le brevet européen, l'invention n'est pas expressément désignée comme l'objet de la réglementation du droit des brevets, mais elle est sous-entendue comme telle. La doctrine et la jurisprudence la considèrent comme un précepte d'action qui a pour objectif d'atteindre un résultat prévisible dans le domaine de la technique. Dans un jugement du 31 juillet 1996⁵⁷, le Tribunal fédéral a désigné l'invention, conformément à la définition donnée par la Cour fédérale allemande⁵⁸, comme un « précepte d'action planifiée ayant recours aux forces maîtrisables de la nature en vue d'atteindre un résultat causalement évaluable ». Tout ce qui correspond à cette définition entre en considération en tant qu'objet d'un brevet. La délivrance d'un brevet nécessite évidemment que l'invention remplisse les autres conditions du brevet, à savoir qu'elle soit nouvelle, inventive (!) et utilisable industriellement. En revanche, dans le langage de tous les jours, l'invention est comprise dans de nombreux sens différents. Cependant, aucune de ces significations ne couvre entièrement la définition du droit des brevets: C'est ainsi que l'invention est comprise comme l'idée d'un penseur créatif, comme une nouvelle création, comme une œuvre de la pensée ou de l'imagination (p. ex. un roman) ou même encore comme un synonyme de mensonge.

La notion de *découverte* en revanche se définit en droit des brevets par une démarcation négative par rapport à la notion d'invention. La doctrine définit généralement la découverte comme la mise à jour de quelque chose existant déjà dans la nature mais jusqu'alors inconnue.

Dans la *délimitation* entre l'invention et la découverte, la doctrine et la jurisprudence considèrent comme décisif le passage de la connaissance pure à

⁵⁷ TF, jugement du 31 juillet 1996, Hochdruckkraftwerk, sic! 1997, 77.

⁵⁸ BGH, jugement du 27 mars 1969, Rote Taube, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1969, 672.

la connaissance appliquée⁵⁹: Une découverte enrichit le savoir humain, une invention le potentiel humain. Elle consiste en l'application pratique du savoir dans le domaine technique. Ici aussi, l'utilisation du terme "découverte" dans le langage quotidien ne correspond pas parfaitement à son sens dans le droit des brevets. Cet écart de sens entre le langage courant et celui qu'utilise le droit des brevets rend la discussion publique de cette question plus difficile. Au regard de la présente révision de la loi, elle ne peut toutefois avoir lieu de manière sensée que sur la base des notions du droit des brevets.

- D'autre part, une opinion répandue prétend qu'invention et découverte s'excluent mutuellement. Mais il n'en est rien, même en dehors du domaine des inventions biotechnologiques. Une découverte peut en effet constituer le fondement d'une invention et même la préfigurer. Autrement dit, la notion d'invention comprend également l'application des connaissances acquises par une découverte, même si la déduction de telles applications pratiques paraît naturelle après la découverte⁶⁰. C'est ainsi par exemple que la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 et sa connaissance de leur propriété, qui consiste à transpercer la matière et rendre l'intérieur visible, ont préfiguré leur utilisation en médecine pour l'élaboration de radiographies. De la même manière, la découverte de matières biologiques peut aussi être une invention au sens du droit des brevets si l'on ne s'en tient pas à la simple démonstration de la constitution technique de la matière, mais qu'il est également expliqué quels effets techniques elle permet d'atteindre.

Pour sa part, le critère de l'existence dans la nature, proposé par les critiques pour tracer la limite entre l'invention et la découverte, ne fournit pas une caractéristique totalement objective qui permettrait de délimiter de manière fiable la découverte de l'invention. Si l'on exigeait de l'inventeur qu'il crée quelque chose de nouveau qui n'a pas son équivalent dans la nature, alors seraient exclues du domaine du droit des brevets non seulement l'application technique d'un produit existant dans la nature mais aussi celle d'un rapport de cause à effet qui se produit dans la nature. Cela reviendrait à exclure du brevet des préceptes d'action orientés vers un but qui ne se limitent pas au domaine de la biotechnologie et remettrait en question la fonction du droit des brevets consistant à favoriser l'innovation. Un tissu de nettoyage qui a été obtenu à partir de la structure superficielle de la fleur de lotus ne serait dès lors pas brevetable. De même l'utilisation de la fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Si l'on devait considérer l'équivalence (parfaite) entre ce que l'on prétend être une invention et son pendant naturel comme déterminante pour juger si l'objet de l'invention "se trouve" dans la nature, cela conduirait à des différenciations par trop arbitraires, notamment dans le domaine de la technologie génétique. Des séquences génomiques de gènes ne seraient pas brevetables, alors que le seraient des séquences de gènes fabriquées artificiellement, dans lesquelles des parties non codantes auraient été retirées, mais qui seraient identiques aux séquences génomiques en ce qui concerne les parties codantes. Des demandeurs pourraient dès lors être tentés de

⁵⁹ WOLFGANG BERNHARDT / RUDOLF KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e éd., Munich 1986, p. 86.

⁶⁰ Pour plus de détails, cf. KASPAR SPOENDLIN, Erfindung und Entdeckung, in: Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Berne 1988, p. 35 ss.

contrer l'argument d'identité à la nature en apportant des modifications ciblées d'importance secondaire, avec la possibilité que des découvertes actuellement exclues du brevet deviennent en fin de compte brevetables.

Pour ces raisons, le projet reste fidèle à la délimitation usuelle en Europe et en Suisse entre connaissance pure et connaissance appliquée. La matière biologique peut prétendre au caractère d'invention si sa constitution technique peut être préparée et que les effets techniques qu'elle permet d'atteindre sont démontrés.

Appliquée aux séquences ou séquences partielles de gènes, cette conclusion signifie concrètement que la description d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène sans indication d'un effet technique utile ne contient pas de précepte d'action technique et ne représente donc pas une invention brevetable. Il n'y a invention que lorsque l'on dépasse la simple description du gène et que l'on montre comment isoler le gène ou le fabriquer techniquement. Il faut *en outre* que, dans la demande initiale, la protéine ou la partie de protéine que code la séquence ou la séquence partielle soit présentée et également qu'il soit possible de déterminer la fonction de la protéine ou la partie de protéine sur la base de la demande.

Les deux commissions nationales d'éthique présentent un autre argument contre la distinction opérée dans la pratique du droit des brevets entre la découverte et l'invention, notamment en relation avec le brevetage de gènes. Suivant les définitions du droit des brevets, elles choisissent comme point de départ de leur réflexion l'application de la délimitation en pratique et la remettent en question d'un point de vue éthique. Les commissions d'éthique attribuent à la distinction entre invention et découverte une signification essentielle dans la garantie de la fonction du droit des brevets consistant à favoriser l'innovation. Cependant, la CENH et de la NEK-CNE sont d'avis que la ligne de démarcation développée par la pratique du droit des brevets dans le cas de gènes isolés est trop extensive et qu'elle doit probablement être considérée comme une entrave à l'innovation. Ceci parce que, d'après la CENH et de NEK-CNE, l'isolation de gènes ne satisfait pas à tous les critères de brevetabilité. Même la description des effets (c'est-à-dire l'indication des fonctions) des gènes ne suffirait pas à accorder un brevet. Il faudrait en plus une application pharmacologique concrète. La possibilité d'application, telle qu'elle ressortirait d'une description de sa fonction, ne suffit pas à elle seule.

Il faut donner raison à la CENH et à la NEK-CNE dans la mesure où la distinction entre invention et découverte et le fait d'exclure les théories scientifiques du brevet sont utiles au maintien de la liberté des connaissances abstraites. Il s'agit ainsi d'éviter que ne soient octroyés, pour des pures connaissances, des droits absolus dont le caractère exclusif pourrait, en raison de leur large champ d'application, produire des effets de monopole et d'entrave au progrès. La distinction entre simple connaissance et connaissance appliquée, qui emporte l'adhésion de la majorité des opinions dans la pratique du droit des brevets, permet toutefois d'éviter cette conséquence indésirable. Les connaissances et théories ne jouissent donc pas de la protection du brevet indépendamment d'une application technique utile. Les autres conditions du brevet ne sont cependant pas encore déterminantes au stade de la distinction entre invention et découverte – contrairement à ce que laisse entendre la prise de position des commissions d'éthique. A ce stade, il s'agit uniquement de constater qu'une demande de brevet est bien fondée sur un objet pour lequel la

délivrance d'un brevet entre ligne de compte. L'admission du caractère d'invention de l'objet de la demande ne garantit pas encore la satisfaction des autres conditions que requiert la délivrance d'un brevet (nouveau, activité inventive, applicabilité industrielle). La distinction entre invention et découverte en tant que premier des obstacles à l'octroi d'un brevet n'est pas vraiment le moyen indiqué pour traduire la volonté justifiée des deux commissions d'éthique d'empêcher des brevets spéculatifs ou d'une portée trop large. Il ne faut pas oublier que les autres conditions du brevet, en particulier l'exigence d'une description concrète des fonctions des gènes au moment de la demande (art. 49 LBI), enraient les demandes spéculatives plus activement et avec plus d'efficacité que ne le ferait une exclusion du brevet pour les gènes au motif du défaut de caractère d'invention. Une interdiction générale du brevet pour les gènes aurait en effet pour conséquence indésirable que l'attrait de la recherche et de la découverte des gènes serait complètement perdu, respectivement devrait être intégralement financé par les deniers publics, parce que les connaissances acquises ne pourraient être efficacement protégées d'une reprise par des tiers à des fins d'exploitation. En outre, l'exigence d'un effet pharmacologique démontré ne tient pas compte du fait que l'utilisation pharmacologique d'un gène ne nécessite pas un grand effort supplémentaire quand on a déterminé et caractérisé biologiquement une protéine codée par ce gène. Si l'on connaît par exemple la séquence d'un gène humain qui code l'insuline, il est aisé d'utiliser la séquence pour fabriquer de l'insuline et de traiter des diabétiques grâce à l'insuline fabriquée par technique génétique. Il n'y a pas de raison que l'inventeur ne soit pas récompensé par un brevet de produit sur le gène dans la mesure où les utilisations présentées dans la demande de brevet ne sont pas spéculatives, mais spécifiques, substantielles et crédibles. Sur la base de ces considérations, le présent avant-projet retient également la brevetabilité de séquences et de séquences partielles et rejette une interdiction générale de brevet sur ce point.

2.1.2.4 Brevetabilité des gènes et patrimoine de l'humanité

Une objection répandue à la brevetabilité de séquences ou de séquences partielles de gènes est que les ressources génétiques, respectivement les gènes, appartiendraient au patrimoine commun de l'humanité (*common heritage of mankind*) et ne devraient de ce fait pas faire l'objet de brevets. Une série d'intérêts sont liés à cette exigence: Parmi ceux-ci figure au premier plan le fait que les ressources génétiques et les gènes doivent demeurer indisponibles et inaliénables. Leur utilisation équitable, respectivement leur utilisation dans l'intérêt public fait également partie de ces intérêts.

La notion de patrimoine commun de l'humanité a été formée en droit international public en relation avec les océans, l'espace ainsi que les biens naturels et culturels. L'idée de base de ce principe consiste à éviter que les ressources et les biens essentiels pour toutes les nations soient exploités unilatéralement par les Etats. C'est pourquoi ils doivent rester soustraits à la souveraineté nationale d'un Etat particulier. Il n'existe cependant pas de position juridique établie concernant le champ d'application précis de ce principe et ses aspects spécifiques en matière de droit de jouissance.

En l'occurrence, il faut se référer, du point de vue du droit international public, à la Convention sur la biodiversité. Elle reconnaît la souveraineté des Etats sur les

ressources génétiques des végétaux, des animaux et des micro-organismes. L'accès à ces ressources et leur utilisation a lieu selon des conditions qui supposent l'accord de l'Etat habilité à décider. La souveraineté prévue par la Convention sur la biodiversité en faveur d'un Etat particulier pose ainsi un obstacle, du point de vue du droit international public, au classement des ressources génétiques des végétaux, des animaux et des micro-organismes dans le patrimoine de l'humanité. La conclusion correspondante concernant les ressources génétiques végétales pour l'alimentation et l'agriculture résulte du Traité international de la FAO. Ce dernier rappelle aux Etats leur responsabilité concernant la sauvegarde des ressources pour les générations futures.

L'application aux gènes *humains* du principe du patrimoine de l'humanité doit également être réfutée. En effet, le but de l'indisponibilité et de l'inaliénabilité des gènes ne serait pas atteint : Les gènes n'appartiendraient pas à « personne », mais seraient attribués à la souveraineté de l'humanité. Les gènes d'un individu seraient soumis à des droits collectifs de disposition ou de jouissance. La question de savoir de quelle manière et par qui de tels droits de disposition ou de jouissance pourraient être exercés n'a jusqu'à présent pas trouvé de réponse. Cette élément, ainsi que la responsabilité sociale découlant de l'exigence du principe de l'intérêt public, soulèvent une série de questions fondamentales : L'individu doit-il mettre ses gènes à disposition de l'humanité à des fins de recherche ? L'individu peut-il interdire à l'humanité de transmettre les résultats de l'étude de ses gènes ou d'en faire un usage commun ? L'humanité est-elle autorisée à influencer sur le caractère génétique individuel ? Le principe du patrimoine commun de l'humanité ne fournit au bout du compte aucun point de départ concluant pour la réglementation normative des gènes humains. Leur soumission à ce principe ne permet pas de garantir l'observation de l'intérêt public.

Le principe du patrimoine commun de l'humanité ne fournit de surcroît pas de raison suffisante pour une interdiction de brevetabilité. Le pouvoir collectif de disposer dérivé de ce principe irait beaucoup plus loin que la protection d'un brevet pour des gènes particuliers. Un brevet ne donne à son détenteur aucun droit de propriété sur les gènes produits de façon naturelle et sur leurs porteurs. Il permet au contraire uniquement d'interdire aux tiers, pendant une durée limitée, l'utilisation de l'invention brevetée à des fins commerciales. De plus, les conditions et limitations propres à la protection du brevet, existantes ou qui sont étendues en l'espèce, instituent de façon certaine une pesée des intérêts entre les droits économiques des inventeurs et les intérêts de la collectivité. Elles tiennent ainsi compte de l'intérêt fondamental à une utilisation équitable des ressources génétiques au profit de l'humanité. L'art. 2 al. 1 P-LBI garantit à ce propos que le génome humain dans son ensemble ne fera pas l'objet d'un droit exclusif. Enfin, il convient de signaler que l'exigence de l'indisponibilité est prise en compte dans la mesure où la protection du brevet ne s'étend pas aux gènes humains dans leur environnement naturel.

2.1.2.5 Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (art. 2 al. 2 P-LBI)

Avec l'exclusion de la brevetabilité des inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, la législation sur les brevets réserve une base juridique qui permet de prendre en considération, lors de l'octroi de brevets, les principes fondamentaux de l'ordre juridique ainsi que les valeurs morales qui ont force obligatoire. Cette exclusion devrait éviter que l'Etat ne se comporte de façon contradictoire en cas de violation des valeurs juridiques ou morales fondamentales lors de l'octroi de brevets d'une part et lors de l'autorisation d'exploiter l'invention d'autre part. Ce raisonnement montre que seule une infraction contre les valeurs véritablement fondamentales et par-là même durables, peut justifier le refus d'un brevet, puisque le dépôt d'un brevet et le début de la mise en œuvre d'une invention dans le domaine de la biotechnologie ont souvent lieu à une dizaine d'années d'écart. Les valeurs et les normes peuvent changer pendant ce laps de temps et il serait choquant de refuser un brevet pour une invention dont la mise en œuvre cesserait de poser un problème en raison d'un changement de valeurs et de normes au cours des vingt ans de protection potentielle (voire 25 ans s'agissant de médicaments).

Principe

L'article 2 alinéa 1, dans la version de l'article 27 LRCS, devient en l'espèce l'alinéa 2. La clause générale est d'abord explicitée par le fait que, pour la première fois, la dignité humaine (art. 7 Cst.) et l'intégrité des organismes vivants (art. 8 LGG) sont mentionnés en tant que normes à caractère fondamental. Cela correspond à la volonté des différents participants à la procédure de consultation, notamment la CENH et la CNE, d'expliciter dans le texte légal le fait qu'il faille, d'après la pratique juridique en vigueur, classer les principes juridiques susmentionnés dans l'ordre public. Cependant, il serait contraire à la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs de systématiquement refuser d'attribuer un brevet ou d'en constater la nullité dans le cadre de la mise en œuvre d'une invention, pour chaque atteinte à l'intégrité des organismes vivants. L'expression « enfreindre » signifie que l'exclusion de la brevetabilité suppose une atteinte qualifiée à la dignité qui ne serait pas compensée par des intérêts dignes de protection. Les lettres a à e dans sa teneur selon l'article 27 LRCS, ainsi que les nouvelles lettres f à g fournissent une liste d'exemples à cet effet. En revanche, il ne faudrait pas refuser un brevet pour un poisson d'aquarium transgénique qui porte le gène d'une méduse fluorescente et qui, pour cette raison, brille sous une lampe UV d'aquarium et cela bien que les caractéristiques spécifiques du poisson aient été modifiées sans qu'il n'y ait eu d'intérêts dignes de protection au sens de l'art. 8 al. 2 LGG. En l'espèce, il ne s'agirait pas d'une atteinte qualifiée.

En l'occurrence, il faut clairement établir qu'une interdiction d'utilisation statuée par une loi ou un règlement administratif ne contreviendrait pas à elle seule à l'ordre public et aux bonnes mœurs⁶¹. De telles interdictions d'utilisation sont certes une condition pour qu'une infraction contre l'ordre public puisse être envisagée. Une

⁶¹ Message relatif à la LBI, FF 1976 II 1, 69.

utilisation de l'invention contraire à l'interdiction ne justifie un refus ou une annulation d'un brevet que lorsque l'interdiction d'utilisation possède un caractère fondamental et durable parce qu'elle sert à la protection de biens juridiques et de valeurs essentiels à la société. Les intérêts consistant à protéger la vie et la santé des humains, des animaux ou des végétaux, ainsi qu'à éviter les atteintes graves à l'environnement figurent donc au premier plan et sont prépondérants par rapport à d'autres aspects. C'est pourquoi l'ordre public ne peut pas simplement être assimilé à l'ordre juridique suisse, comme certains l'ont demandé lors de la consultation.

Concrétisation par une liste d'exemples

L'article 2 alinéa 1 dans sa version selon l'article 27 LRCS est concrétisé par une liste de catégories d'inventions possibles dont l'utilisation doit être considérée comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (cf. ch. 2.1.2.1. ci-dessus). Il convient de conserver ce catalogue avec les modifications et les ajouts discutés ci-dessous. Cette énumération n'est pas exhaustive. En fait, un inventaire complet de toutes les inventions qui pourraient tomber sous le coup de l'exclusion du brevet serait impossible parce que l'évolution future du domaine de la technique ne peut être anticipée. Cela vaut en particulier pour le domaine dynamique de la biotechnologie. Hormis cela, il n'est pas judicieux pour le législateur de fixer des prescriptions détaillées dans les domaines de la technologie qui évoluent rapidement. De telles prescriptions pourraient certes offrir à l'IPI et aux tribunaux une assistance à court terme, mais seraient vite remises en question par les rapides avancées technologiques.

De surcroît, les exclusions du brevet dépendent de l'acceptation d'une certaine technologie par la société. Cette acceptation est également soumise à de perpétuelles modifications, alors même que certains principes fondamentaux ancrés dans la Constitution devraient être intangibles. Si toutefois une telle modification a pour conséquence la suppression d'une exclusion du brevet, les inventions concernées ne peuvent bénéficier d'une protection rétroactive ou ultérieure. Ce résultat est cependant injuste vis-à-vis des inventeurs dont l'invention peut être utilisée par des tiers sans que ceux-ci aient contribué au prix de revient. Dans ce cas de figure, de simples interdictions d'utilisation s'adaptent dans la législation matérielle, sans distorsions de concurrence, à l'état de la science et à l'acceptation d'une technologie par la société. À la différence des interdictions d'utilisation, les exclusions du brevet donnent un signal particulièrement négatif entraînant des conséquences macroéconomiques négatives. En effet, les investissements dans les développements des nouveaux domaines technologiques dépendent de la possibilité de protéger les résultats correspondants. Dans la mesure où une technologie est en cours de développement du point de vue de son importance scientifique et au regard de son acceptabilité sociale, des exclusions générales du brevet devraient être envisagées avec la plus grande réserve. Elles ne constituent pas un instrument approprié d'orientation de la recherche et du développement.

Créatures mixtes

Lettre b : La lettre b dans la version de l'art. 27 LRCS utilise les termes d' « hybride » et de « chimère » au sens de la Loi sur la procréation médicalement assistée (art. 2 m et n LPMA). Seuls sont comprises dans la définition de la Loi sur la procréation médicalement assistée les créatures mixtes qui sont formées par la réunion de gamètes ou de cellules totipotentes de provenance humaine et animale. La production de chimères par injection de cellules souches embryonnaires humaines dans un blastocyte animal ou par injection de cellules souches embryonnaires animales dans un blastocyte humain ne sont pas compris dans la définition, mais sont néanmoins à exclure du brevet. En effet, il serait possible de créer par ce procédé un organisme dont tous les tissus seraient « mixtes ». L'exclusion du brevet est réalisée par le rajout de la lettre b qui se réfère à l'usage de cellules souches embryonnaires humaines. Le terme de « créatures mixtes » a été introduit afin de clairement différencier le champ d'application de cet état de fait de la terminologie trop stricte de la LPMA. Pour que ce terme soit applicable, il doit y avoir mélange entre le patrimoine génétique humain et animal. La lettre b ne s'applique pas au mélange du génotype de deux êtres humains, mais celui-ci peut dans certains cas être exclu du brevet sur la base de la clause générale de l'alinéa 2. Cela serait envisageable dans un procédé au cours duquel des cellules souches embryonnaires humaines seraient injectées dans un blastocyte humain. Les animaux transgéniques ou les animaux portant des organes humains n'étaient pas et ne sont toujours pas exclus par la lettre b, et peuvent donc être brevetés. De telles créatures mixtes peuvent toutefois être exclues du brevet selon la nouvelle lettre g.

Utilisation d'embryons

Lettre f : Ce cas d'exclusion ne s'applique qu'aux inventions d'*utilisation*. Celles-ci ont pour objet l'emploi à des fins particulières d'un produit existant. Les revendications de produit relatives aux embryons humains sont quant à elles réglées à l'article 2 alinéa 1 P-LBI et ne sont en aucun cas admissibles. Toute invention exigeant l'utilisation d'embryons humains est exclue du brevet, sauf si elle poursuit des fins médicales. Il ne faut pas comprendre le terme de « médical » au sens courant de la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, mais au sens de la découverte, de la prévention ou du traitement des maladies, blessures ou handicaps humains. La thérapie de la maladie de Parkinson, à base de cellules d'embryons avortés, est un exemple de l'utilisation d'embryons à des fins médicales qui n'est pas exclue du brevet par la lettre f. La lettre f ne s'oppose pas non plus au premier prélèvement de cellules souches embryonnaires (pluripotentes) issues de la masse cellulaire intérieure d'un blastocyte humain, même si on pourrait le considérer comme l'utilisation d'un embryon. En effet, la Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne condamne pas le prélèvement de celles-ci dans la mesure où l'on n'emploie que des embryons excédentaires. La fabrication de produits cosmétiques à l'aide d'embryons humains n'est cependant pas brevetable.

Le terme d'embryon n'englobe pas seulement l'être humain en devenir (du moment de la fusion du noyau jusqu'à la 7^{ème} semaine), mais tous les stades du développement à partir de la fusion du noyau jusqu'à la fin du développement intra-

utérin. Sont également comprises dans le but de la disposition les cellules totipotentes qui ont le potentiel de se développer en un être humain. Ne sont pas incluses les cellules qui ne contiennent pas les caractéristiques nécessaires pour former un être humain viable, en particulier également les cellules souches embryonnaires (pluripotentes).

La lettre f se réfère à l'article 6 alinéa 2 lettre c de la Directive sur la biotechnologie. Celle-ci exclut l'octroi de brevets pour l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. L'application de cette prescription n'est cependant pas claire. Selon une interprétation, il s'agit d'éviter que des brevets soient octroyés pour l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, par exemple pour obtenir des produits cosmétiques au moyen d'embryons. Une autre interprétation dispose que cette prescription exclut du brevet toute invention qui supposerait la destruction d'un embryon humain. La formulation prévue pour le droit suisse (« à des fins non médicales ») tente de pallier à cette insécurité et tient compte du fait que l'article 27 al. 2 de l'Accord sur les ADPIC exige la protection des inventions dans la mesure où leur utilisation commerciale est autorisée.

Elevage cruel

Lettre g : Cette disposition concrétise ce qui valait déjà en vertu de l'interprétation de l'article 2 lettre a de la LBI dans la version du 17 décembre 1976. Ainsi, le Conseil fédéral a déjà retenu, dans sa prise de position du 23 juin 1993, que sont exclues du brevet les inventions qui, sur la base d'une pesée des intérêts, sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dont l'utilisation pourraient provoquer des souffrances ou un dommage à un être vivant qui ne peuvent être justifiées par la diminution des souffrances d'autres animaux ou êtres humains, ou qui mèneraient inévitablement à des dommages sérieux pour l'être humain et l'environnement⁶². Le contenu de l'article 2 alinéa 2 lettre g de la LBI est le même que celui de l'article 6 alinéa 2 lettre d de la Directive sur la biotechnologie. Toutefois, alors que la Directive limite la pesée des intérêts à une pondération entre la douleur causée aux animaux et l'utilité médicales pour l'être humain et les animaux, ce qui facilite bien entendu l'examen, la lettre g renvoie à des intérêts prépondérants dignes de protection. Les points de repère pour concrétiser les intérêts dignes de protection se trouvent à l'article 8 alinéa 2 LGG. L'application de cette prescription dans le cadre de l'examen d'un brevet est cependant limitée : il est en effet rare de pouvoir effectuer une évaluation satisfaisante des possibilités d'utilisation d'une invention au moment de l'octroi du brevet. D'autres lois, notamment la Loi sur le génie génétique, réglementent la question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, il est possible d'utiliser une invention dans un certain but. Pour cette raison, il ne relève pas des tâches de l'IPI de vérifier pour chaque demande l'étendue permise de son utilisation.

Autres atteintes

⁶² Rapport DFJP sur la biotechnologie, 35 et 43.

Les concrétisations du principe d'exclusion de l'ordre public et des bonnes mœurs, qui sont à ancrer dans la loi n'empêchent pas que les autorités d'exécution aient le droit, au cas par cas, de refuser d'accorder un brevet pour d'*autres* inventions, sur la base de l'interprétation et de l'application du principe général de l'article 2 alinéa 2 P-LBI.

2.1.2.6 Consentement éclairé

Le considérant 26 de la Directive européenne sur la biotechnologie précise : « Si une invention porte sur une matière biologique d'origine humaine ou utilise une telle matière, dans le cadre du dépôt d'une demande de brevet, la personne sur laquelle le prélèvement est effectué doit avoir eu l'occasion d'exprimer son consentement éclairé et libre à celui-ci, conformément au droit national. » Ce passage a donné lieu à une controverse en Europe à propos de l'impact sur la brevetabilité du consentement éclairé d'une personne à qui on a prélevé de la matière biologique. Il s'est également posé la question de savoir si et dans quelle mesure il est nécessaire de transposer le considérant 26 dans la législation nationale sur le brevet d'invention. Ces points ont également été traités dans le cadre de la consultation relative à l'avant-projet du 29 octobre 2001, ainsi que dans le cadre des discussions approfondies de l'IPI en 2003.

La CJCE, dans son jugement relatif au recours en annulation des Pays-Bas, a considéré que la Directive européenne sur la biotechnologie ne s'appliquait pas aux démarches préalables ou ultérieures à l'octroi d'un brevet⁶³. Ainsi, elle n'a pas remis fondamentalement en question l'exigence du consentement éclairé, mais elle a dénié – en des termes peu précis - sa pertinence pour l'octroi du brevet. Dans ses conclusions, l'avocat général Jacobs avait adopté la même position sur cette question, avec plus de clarté. La législation sur le brevet d'invention ne serait pas le lieu approprié pour établir et faire appliquer une exigence de consentement⁶⁴. A l'exception de l'Italie, aucun des Etats-membres de l'UE ne prévoit de prescriptions spécifiques relatives au consentement éclairé dans le cadre de l'application de la Directive sur la biotechnologie.

En doctrine, les avis sont partagés à ce sujet. Un point de vue qui gagne du terrain part du principe qu'en l'absence de consentement quant au prélèvement de matière biologique qui constitue la matière de base d'une invention, il y a atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ce qui constituerait un obstacle à l'octroi d'un brevet pour l'invention en question, respectivement mènerait à l'annulation dudit brevet. Pour l'essentiel, cette position est justifiée comme suit :

- La cohérence de l'ordre juridique ne serait pas respectée si la violation de la dignité humaine restait ignorée lors de l'octroi d'un brevet, qui est un acte de

⁶³ CJCE, arrêt du 9 octobre 2001, Royaume des Pays-Bas c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Rs. C-377/98, Recueil ECR 2001, I-7079, Nm. 78 ss.

⁶⁴ Conclusions de l'avocat général Jacobs du 14. juin 2001 en l'affaire Royaume des Pays-Bas c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, affaire C-377/98, Recueil ECR 2001, I-7079, Nm. 205 ss.

souveraineté étatique fondant un droit. Il serait inconcevable de tirer légalement profit d'une violation de la dignité humaine.

- Il n'y aurait pas de raison pour que seule l'utilisation future d'une invention soit jugée comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, mais non son procédé d'élaboration. Une interprétation stricte de la clause générale conduirait au contraire à ce qu'il soit possible de breveter une invention qui aurait été réalisée en violation de la dignité humaine.
- Aucun autre moyen de droit en dehors du droit des brevets ne permettrait d'empêcher ou d'annuler l'octroi d'un brevet que l'on ne saurait approuver.
- À certaines conditions, le détenteur d'un brevet se verrait attribuer des droits d'exclusivité sur les informations génétiques d'une personne, qu'il pourrait également exercer contre celle-ci.

Selon la doctrine contraire, il n'est pas contesté que le défaut de consentement lors du prélèvement et dans tous les cas de l'utilisation de matière biologique humaine puisse représenter une violation grave de la liberté personnelle, notamment de l'intégrité corporelle en tant qu'élément de la liberté personnelle ou, de manière subsidiaire tout au plus, de la dignité humaine. Il est également incontesté que ces droits fondamentaux de l'ordre public doivent être intégrés dans la législation sur le brevet d'invention (cf. ci-dessus ch. 2.1.2.5). Le défaut de consentement au prélèvement d'éléments du corps n'a cependant pas de conséquences quant à la brevetabilité d'une invention obtenue par ce moyen. Au principal, cette position est fondée par ce qui suit :

- La réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs serait liée par des prescriptions expresses à l'utilisation d'une invention, c'est-à-dire à son utilisation future. Le processus d'élaboration de l'invention ne serait pas important pour apprécier si cette utilisation est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
- La violation du droit résiderait dans le prélèvement de matière biologique humaine effectué sans consentement, qui précède l'élaboration de l'invention. Ni l'octroi du brevet, ni l'invention, ni même l'utilisation de celle-ci, ne seraient constitutifs d'une nouvelle violation du droit.
- Quand bien même l'octroi d'un brevet serait refusé ou le brevet annulé, toute personne (l'inventeur inclus) pourrait utiliser l'invention à des fins commerciales. Cela ne mettrait pas fin à la violation du droit.
- Il ne serait pas réalisable de contrôler, lors de l'octroi d'un brevet, s'il y a eu consentement au prélèvement de la matière biologique humaine.
- On ne peut faire valoir un droit d'exclusivité issu d'un brevet qui a pour objet des informations génétiques contre les personnes porteuses de ces informations.

La nécessité du consentement éclairé de la personne concernée pour le prélèvement de matière biologique humaine est reconnue et n'est pas remise en question. Du point de vue des dispositions pénales relatives à la protection de l'intégrité corporelle et de l'évolution de la protection de la personnalité en droit privé, il est possible de partir du principe qu'en Suisse, il est assuré qu'avant le prélèvement de

matière biologique – en principe dans le milieu clinique – la personne concernée a librement consenti au prélèvement après qu'on lui ait fourni des explications appropriées sur les points essentiels. Dans la mesure où il devait y avoir des lacunes à ce sujet, il faudrait y remédier au moyen du droit matériel (notamment du droit médical). Il ne s'agit pas dans cette mesure d'une question de droit des brevets. En accord avec la deuxième opinion doctrinale exposée, il faut en l'espèce renoncer à inscrire dans la loi le défaut de consentement au prélèvement de matière biologique humaine comme cas d'application d'une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ce faisant, il n'est pas contesté qu'il faille compter la liberté personnelle et l'intégrité corporelle (en tant qu'élément de la liberté personnelle) au nombre des principes juridiques fondamentaux de notre société. C'est pourquoi une restriction grave à ces principes peut s'avérer contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs au sens de l'article 2 alinéa 3 P-LBI. Cependant, les réflexions suivantes s'opposent à ce que l'existence d'un consentement éclairé soit prise en considération au cours du processus d'octroi du brevet dans le cadre de l'examen de l'article 2 alinéa 3 P-LBI :

Si l'on refuse l'octroi d'un brevet ou que l'on annule un brevet parce que le consentement au prélèvement de matière biologique humaine, constituant la base de l'invention en question, fait défaut, toute personne (l'inventeur inclus) aurait alors, en règle générale, le droit d'utiliser l'invention en tant que bien commun. En effet, ni l'invention en tant que telle ni son utilisation ne portent atteinte à l'intégrité corporelle et elles ne sont dès lors pas interdites par l'ordre juridique. Il ressort de l'avis de droit mandaté par l'IPI⁶⁵ qu'une telle situation juridique contrevient toutefois à l'article 27 alinéa 2 de l'Accord sur les ADPIC. Cette disposition ne permet pas d'exclure certaines inventions du brevet, tout en autorisant leur utilisation. Même si une atteinte de l'ordre public et des bonnes mœurs devait être déduite des circonstances immorales de « l'aboutissement » d'une invention, le droit des brevets ne devrait la sanctionner que lorsque, d'après le droit interne, le défaut d'un tel consentement exclut la commercialisation de l'invention en question. En fin de compte, les conséquences juridiques d'une absence de consentement éclairé devraient résider dans l'interdiction d'utiliser les produits issus de la matière biologique humaine concernée. Il s'agit toutefois en l'espèce de conséquences juridiques qui doivent être réglementées en dehors de la législation sur les brevets.

S'il fallait contrôler l'existence d'un consentement éclairé au cours de la procédure d'octroi du brevet dans le cadre de l'examen de l'article 2 alinéa 2 P-LBI, cela supposerait que le déposant devrait prouver l'existence d'un tel consentement et que l'IPI procède à une vérification. Celle-ci soulève cependant toute une série de problèmes pratiques : La preuve pourrait mettre le déposant face à des difficultés insurmontables, surtout s'il s'est procuré la matière pour ses recherches auprès de tiers, par exemple de manière anonyme auprès d'une banque de tissus. De nombreux prélèvements déjà existants seraient inutilisables à défaut de documentation correspondante. Examiner s'il y a bien un consentement éclairé licite du donneur soulève encore d'autres problèmes pratiques et juridiques délicats dans les relations internationales. Par exemple, le consentement d'un donneur individuel ne pourrait être prouvé si la matière biologique humaine est issue de la banque de données

⁶⁵ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ch. 18.4.3.1.2.

génétiques islandaise *Decode*. Aux Etats-Unis, on renonce au consentement exprès lors d'un prélèvement anonyme⁶⁶. Ceci mis à part, l'IPI devrait juger des questions complexes de droit privé, car enfreindre l'article 2 alinéa 2 de la P-LBI relève d'abord d'une violation des droits privés subjectifs.

Outre le droit pénal, l'article 28a al. 3 CC prévoit des actions réparatrices pour sanctionner une violation de l'intégrité personnelle. Celles-ci prévoient également que la restitution des gains obtenus à la suite d'une atteinte à la personnalité peut être exigée. Il est ainsi possible d'éviter de manière efficace le résultat, choquant, consistant en ce qu'un inventeur se comportant de manière illicite tire profit de ses gains illégaux. L'action en cessation du trouble du droit civil ne peut cependant pas être exercée en l'espèce, étant donné que l'invention en tant que telle ne constitue pas une nouvelle violation du droit. Dans cette situation, il n'y a pas de raison pour que l'invention soit exclue du brevet ou que celui-ci soit annulé. Une telle conséquence juridique conduirait au contraire à un résultat insatisfaisant. Le refus d'octroyer un brevet ou l'annulation d'un brevet n'empêcheraient en effet pas que des tiers utilisent l'invention. Ils pourraient ainsi tirer profit de l'invention sans que la personne atteinte dans son intégrité corporelle ne puisse l'en empêcher.

2.1.2.7 Les commissions d'éthique

La motion Leumann invite le Conseil fédéral à réglementer la fonction consultative de la Commission d'éthique fédérale pour la biotechnologie dans le domaine non humain instituée le 27 avril 1998, dans l'esprit de l'article 7 de la Directive sur la biotechnologie. Le cadre légal a connu différents changements depuis le dépôt de cette motion:

La Loi sur le génie génétique est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2004. Grâce à celle-ci, l'acte d'institution du Conseil fédéral et le mandat de la CENH ont reçu une nouvelle base légale. Le domaine de compétence de la CENH ainsi que ses relations avec les autorités en matière de législation sur le brevet d'invention résultent désormais de l'article 23 LGG. Ainsi, la CENH suit et évalue sous l'angle de l'éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales. Elle conseille le Conseil fédéral lors de l'élaboration de prescriptions, ainsi que les autorités fédérales et cantonales lors de leur mise en œuvre. Elle se prononce en particulier sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire. A cet effet, elle a le droit de prendre connaissance de documents, d'obtenir des renseignements ainsi que d'engager des experts supplémentaires. Comme le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la Commission mentionné à l'article 7 de la Directive sur la biotechnologie, la CENH doit apprécier les aspects éthiques de la biotechnologie. S'agissant de l'application de la législation sur les brevets, l'article 23 LGG donne à la CENH la possibilité de s'exprimer d'un point de vue éthique sur des cas exemplaires de demandes de brevet dans le domaine non humain. Cependant, la responsabilité de

⁶⁶ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ch. 18.4.3.1.3.

répondre à la question de savoir si une invention est brevetable ou non dans un cas particulier incombe, à l'avenir également, à l'autorité compétente (l'IPI), respectivement aux tribunaux en cas de litige. Les autorités et les tribunaux ne sont ainsi pas liés par les recommandations de la CENH.

Les exigences de la motion ont été satisfaites sur le point des compétences de la CENH qui dépassent le domaine du droit des brevets, mais qui l'incluent tout de même. Il n'est pas nécessaire que les tâches de la Commission soient également réglées dans la législation sur les brevets.

Il n'existe pas de besoin spécifique de réglementation dans la législation sur les brevets pour la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE) instituée en 2001 par le Conseil fédéral sur la base de l'article 28 LPMA. La CNE traite des questions éthiques dans le domaine de la médecine humaine. L'article 28 LPMA prescrit les tâches et le statut de la CNE.

2.1.2.8 Variétés végétales, races animales et procédés par essence biologiques (Art. 2, al. 4, let. a P-LBI)

L'article 2 alinéa 4 lettre a P-LBI, tout comme l'actuel article 1a LBI, exclut de la brevetabilité les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques. Dans la version allemande, le terme «Tierart» est remplacé par «Tierrasse» (race animale), en conformité avec l'article 4, al. 1, let. a, de la Directive sur la biotechnologie ainsi qu'avec les versions anglaise et française de l'art. 53, let. b, CBE; ce terme désigne un ensemble d'individus animaux se situant, taxonomiquement parlant, un échelon en dessous de l'espèce. Grâce à cette rectification terminologique, les ensembles d'individus animaux et végétaux exclus de la brevetabilité se trouvent désormais sur le même niveau taxonomique. Cette adaptation n'a pas pour but de modifier la situation juridique actuelle. L'exclusion du brevet des variétés végétales, des races animales et des procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux et d'animaux ne s'explique pas au niveau éthique, mais uniquement sur le plan historique : L'exclusion du brevet se réfère à l'article 2 lettre b de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention⁶⁷. Cette disposition se rapporte à l'existence d'un système de protection pour les obtentions végétales, qui est à comprendre selon le sens technique du droit des brevets de l'époque. Au début du vingtième siècle, les résultats des obtentions végétales et animales n'étaient pas brevetables car il était techniquement impossible de les multiplier⁶⁸. Afin de malgré tout protéger ces résultats, on créa un système de protection autonome pour les obtentions végétales. L'exclusion du brevet prescrite à l'article 1a LBI est l'expression de ce développement. En outre, elle tient compte de l'interdiction de double protection de l'article 2 de la Convention internationale du 2 décembre 1961

⁶⁷ RS 0.232.142.1.

⁶⁸ Message LBI 1989, FF 1989 III 232, 249 avec référence au Message LBI 1976, FF 1976 II 1, 68 ; Message Initiative pour la protection génétique, FF 1995 III 1333, 1339.

pour la protection des obtentions végétales⁶⁹ qui excluait la reconnaissance du droit de l'obteneur par l'octroi cumulatif d'un titre de protection particulier et d'un brevet. Grâce au développement des méthodes modernes de biotechnologie et en particulier de génie génétique, l'exigence de reproductibilité est tombée⁷⁰. L'interdiction de la double protection a été abandonnée dans le cadre de la révision en 1991 de la Convention du 2 décembre 1961 sur la protection des obtentions végétales, ce qui permet aux parties concernées de protéger les espèces végétales soit avec un droit sui generis, soit avec un brevet, soit avec les deux.

L'article 1a LBI s'oppose certes à la brevetabilité des variétés de végétaux et des races d'animaux, mais ne contient toutefois pas d'interdiction générale de brevetabilité pour les végétaux ou les animaux⁷¹. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que la notion de variétés végétales, respectivement de races animales, inclut également les végétaux et les animaux chez lesquels un gène a été implanté de façon stable. C'est pourquoi les demandes de brevet portant sur de tels végétaux et animaux ne peuvent être admises. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l'article 1a LBI⁷². La Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets dans sa décision du 20 décembre 1999⁷³ est arrivée à la conclusion qu'un droit qui ne porte pas sur des variétés végétales concrètes n'est pas exclu du brevet selon l'article 53 lettre b de la Convention sur le brevet européen, même s'il comporte éventuellement des variétés végétales. D'après cet arrêt, l'étendue de l'exclusion du brevet serait le pendant à la disponibilité de la protection des variétés. Les droits de protection des variétés ne seraient conférés qu'à des variétés végétales spécifiques et non pour des procédés théoriques qui pourraient être concrétisés dans un nombre indéterminé de variétés végétales. Pour que l'exclusion du brevet prévue à l'article 53 lettre b CBE soit applicable, il ne suffirait pas qu'un droit porte ou puisse porter sur une ou plusieurs variétés végétales. Cet arrêt confirme le point de vue qu'a toujours adopté le Conseil fédéral s'agissant de l'article 1a LBI⁷⁴. La situation légale est désormais entérinée dans le sens de la pratique (consolidée) selon laquelle les inventions portant sur des végétaux et des animaux et dont la réalisation technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée sont expressément reconnues comme étant brevetables. La Directive sur la biotechnologie (art. 4 al. 2 et considérants 29 à 32) est également basée sur cette approche.

En ce qui concerne le procédé d'obtention de végétaux et d'animaux, la situation juridique demeure la même. Les procédés techniques d'obtention, en particulier en matière de biotechnologie et de génie génétique, sont brevetables, la protection du brevet s'étendant également aux résultats immédiats des procédés de fabrication; à

⁶⁹ Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978; **RS 0.232.162**.

⁷⁰ Message LBI 1989, FF **1989** III 232, 249; Message Initiative pour la protection génétique, FF **1995** III 133, 1339.

⁷¹ Message LBI 1989, FF **1989** III 232, 249; Message Initiative pour la protection génétique, FF **1995** III 133, 1339.

⁷² ATF 121 III 125, 130.

⁷³ Grande Chambre de recours, 20 décembre 1999, Plantes transgéniques/Novartis II, Affaire G 1/98 ; Bull.Off. de l'Office européen des brevets 2000, 111.

⁷⁴ Message LBI 1989, FF 1989 III 232, 249; voir aussi Rapport DFJP sur la biotechnologie, 19 s.

cet égard il peut également s'agir d'une variété végétale⁷⁵. Sont exclus pour l'essentiel les procédés d'obtention biologiques, ainsi que leurs résultats. D'après la définition du terme contenue dans l'article 2 alinéa 2 de la Directive sur la biotechnologie (cf. ci-dessus ch. 2.1.1), reprise en l'espèce, un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Ainsi, un procédé est brevetable à condition qu'il existe, en sus de plusieurs mesures biologiques, au moins une mesure non biologique (« mesure technique ») nécessaire pour atteindre l'objectif. Cette approche doit également servir de base à l'article 2 alinéa 3 lettre a P-LBI, afin de garantir une interprétation uniforme des prescriptions nationales et de la Convention sur le brevet européen (voire règle 23b al. 5 du Règlement d'exécution de la Convention). Un procédé d'obtention des végétaux et animaux n'est donc pas uniquement brevetable (à l'opposé : ATF 121 III 125, p. 130) si, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, les mesures chimiques ou physiques l'emportent sur les mesures biologiques. Bien entendu la délivrance d'un brevet présuppose que le procédé en question remplisse les autres conditions de la brevetabilité. Il doit en particulier pouvoir être répété et ne pas être évident pour l'homme du métier. L'interprétation plus étroite de l'exclusion de la brevetabilité selon l'article 2 alinéa 4 let. a P-LBI n'apporte pas de modification concernant ce point.

2.1.2.9 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic (art. 2 al. 4 let. b P-LBI)

L'exclusion des méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic qui sont appliquées au corps humain ou animal est dictée par des motifs d'ordre socioéthique⁷⁶. Le législateur voulait ainsi assurer un accès aussi large que possible à ces procédés qui ont trait à la santé des êtres humains et des animaux. Les produits utilisés dans le cadre de tels procédés, en particulier les substances ou compositions, ainsi que leur procédé de fabrication peuvent en revanche faire l'objet d'un brevet. Par conséquent, des produits issus du génie génétique qui sont utilisés dans le cadre d'une thérapie ou d'un diagnostic sont eux aussi en principe brevetables.

L'article 2 alinéa 4 lettre b P-LBI conserve le même contenu que l'article 2 lettre b dans la version du 17 décembre 1976, respectivement que l'article 2 alinéa 2 dans sa version selon l'article 27 LRCS.

2.1.3 Effets du brevet (art. 8 al. 1, 8a, 8b, 8c P-LBI)

Principe (art. 8 al. 1 P-LBI)

Lors des débats publics sur la protection d'inventions biotechnologiques, les brevets se heurtent souvent à une méprise sur la question du droit du détenteur du brevet d'utiliser l'invention comme il le désire. Pourtant, un brevet ne donne à son détenteur

⁷⁵ ATF 121 III 125, 131 ss.

⁷⁶ Message LBI 1976, FF 1976 II 68 ; BO N 1976 1311.

aucun droit d'utiliser l'invention. Le détenteur du brevet n'obtient qu'un droit défensif: Il peut ainsi interdire à un tiers d'utiliser l'invention professionnellement sans son accord. Si le détenteur du brevet désire utiliser l'invention, il doit se conformer à l'ordre juridique applicable. Il doit donc, surtout dans le domaine sensible de la biotechnologie, requérir une autorisation spéciale de l'autorité. Les conditions d'octroi d'une telle autorisation ne sont pas réglées dans la loi sur les brevets, mais le sont dans d'autres lois – p.ex. la Loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000⁷⁷ ou la Loi sur le génie génétique. Ainsi, la décision sur la question du droit d'utiliser une invention et sur l'étendue de ce droit, ne ressort pas de la compétence de l'IPI en tant qu'autorité nationale en matière des brevets, mais d'autres offices spécialisés en la matière comme p.ex. l'Institut suisse des produits thérapeutiques SWISSMEDIC, l'Office fédéral de la santé ou l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et des paysages.

L'article 8 alinéa 1^{er} LBI, dans sa teneur actuelle, ne clarifie pas ce point. Au contraire, cet article contribue à la confusion en déclarant que le détenteur du brevet obtient le droit exclusif d'utiliser professionnellement l'invention. Cette disposition ne fait qu'établir le droit du détenteur du brevet d'utiliser l'invention dans le cadre de l'ordre juridique applicable. Cependant, cela n'est pas évident pour le lecteur impartial à la simple lecture de cette disposition. C'est pour cela que le caractère défensif du droit de protection a été radié de l'article 8 alinéa 1^{er} P-LBI en référence à la Loi sur les designs.

Cette modification n'omet pas le fait que le détenteur du brevet peut être contraint d'utiliser son invention dans le cadre de l'ordre juridique. Cela découle a contrario de l'article 37 LBI. Sur la base de cette disposition, toute personne démontrant un intérêt peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention, si le détenteur du brevet n'a pas, jusqu'à l'introduction de la demande, exploité suffisamment l'invention en Suisse et qu'il n'est pas en mesure de justifier son inaction. L'importation compte également comme exploitation au niveau national. L'article 37 LBI ne libère de ce fait ni le détenteur du brevet ni le preneur de licence de l'obligation de respecter l'ordre juridique. Par ailleurs, cette nouvelle caractérisation en tant que droit de défense figurant à l'alinéa 1 ne remet aucunement en cause le droit du détenteur du brevet d'obtenir, conformément à l'article 32 alinéa 2 LBI, une indemnité pleine et entière en cas d'expropriation du brevet.

Protection découlant des brevets de procédé (art. 8a P-LBI)

Il est nécessaire, en relation avec la portée de la protection, de faire la distinction entre le brevet de produit et le brevet de procédé:

Les *brevets de produit* octroient une protection au produit, indépendamment du fait que le produit ait été ou non réalisé conformément au procédé établi dans les documents sur le brevet. Ainsi, le procédé suivi pour établir le produit breveté n'est pas pertinent. Si le produit protégé est une matière vivante, la protection s'étend alors à toute matière vivante pourvue des mêmes caractéristiques, quelles que soient la manière et la forme par laquelle elle a été produite.

⁷⁷ Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques), RS **812.21**

L'objet de la protection des *brevets de procédé* (plus précisément : par le procédé de fabrication), consiste en un procédé et, selon prescription expresse de la loi (art. 8 al. 3 LBI), les produits directs de ce procédé (aussi appelé protection indirecte ou dérivée). Un produit est un produit direct d'un procédé lorsqu'il a acquis ses propriétés essentielles à travers ce procédé⁷⁸. L'article 8 al. 3 LBI en vigueur est conservé, avec une précision, en tant qu'alinéa 1 de l'article 8a P-LBI est complété par une réglementation sur la matière vivante (al. 2).

La précision de *l'alinéa 1*, en vertu de laquelle seuls les procédés de fabrication sont concernés, attire l'attention sur le fait que seuls sont protégés les produits directs d'un tel procédé, et non les produits qui sont p.ex. identifiés par des procédés de screening. Cette clarification est utile, en plus d'une application rigoureuse de l'exigence de l'exposé par les autorités de délivrance des brevets, pour résoudre le problème de ce qu'on appelle revendications « *reach through* » en relation avec les brevets de procédé. Les revendications *reach through* consistent en une formulation des revendications au moyen de laquelle on cherche à étendre la protection des procédés, en particulier des procédés de screening ou de mécanismes effecteurs, à des produits non encore existants, qui sont élucidés au moyen de procédés de screening divulgués, respectivement fonctionnent au moyen de mécanismes effecteurs. La modification a pour but d'assurer que ces mêmes produits ne soient, dans le futur, pas protégés par le brevet.

L'alinéa 2 règle les spécificités de la protection dérivée pour la matière biologique. En comparaison avec la matière inerte, la matière biologique a comme particularité une capacité inhérente de se reproduire. Si la protection par brevet pour la matière biologique qui a été obtenue selon un procédé breveté prenait fin lors de la première génération, c'est-à-dire avant la mise en oeuvre d'un processus de multiplication ultérieur, la protection découlant du brevet de procédé serait notablement diminuée et vidée de son sens économique: L'acheteur d'une telle matière pourrait la multiplier et utiliser professionnellement les résultats de cette multiplication. En vendant les générations suivantes, il ferait concurrence au titulaire du brevet, sans avoir besoin de supporter les coûts liés à la recherche et au développement. C'est pourquoi l'art. 8a alinéa 2 P-LBI prévoit que les effets du brevet s'étendent aux produits qui sont issus de la multiplication de la matière biologique obtenue par le biais du procédé breveté et qui sont dotés des mêmes propriétés. En d'autres termes, la protection conférée par le brevet s'étend aussi aux générations suivantes, pour autant que les propriétés obtenues par le procédé breveté soient encore présentes. Le terme « multiplication » englobe aussi bien la multiplication par réplique (clonage) que la multiplication aboutissant à une différenciation cellulaire. La protection est accordée que l'on se trouve en présence de l'un ou des deux types de multiplications, indépendamment de leur ordre d'apparition. L'extension de la protection des brevets de procédés aux générations suivantes de matière biologique n'englobe que les procédés de fabrication de ces matières et non les procédés portant essentiellement sur des processus de travail déterminés de la matière biologique ou sur l'utilisation de cette matière. Ainsi, par exemple, la protection découlant d'un procédé breveté destiné à l'élaboration d'un produit pour les pesticides n'englobe ni les plantes

⁷⁸ ATF 70 I 194, 202 s.

traitées d'après ce procédé ni leurs générations suivantes. Ce point a pourtant été jusqu'ici négligé lors des débats publics.

La protection d'un brevet de procédé ne peut pas conduire à la protection (dérivée) de produits qui, d'après l'article 2 alinéa 3 P-LBI, sont exclus de la brevetabilité en raison de leur caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs⁷⁹. Comme le Tribunal fédéral l'a déclaré en relation avec l'article 2 lettre a LBI dans sa version du 17 décembre 1976, cette disposition, qui correspond à l'article 2 alinéa 3 P-LBI, exclut de la brevetabilité non seulement des produits, mais également des procédés, lorsque leur exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs⁸⁰. Dans le cas où l'utilisation d'un produit final est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procédé dont il est issu est lui aussi exclu de la brevetabilité s'il conduit obligatoirement à ce produit final⁸¹. L'article 2 alinéa 3 P-LBI reste dès lors toujours réservé, et naturellement pas uniquement pour les inventions en rapport avec de la matière biologique.

L'article 8a P-LBI conduit à une harmonisation avec l'article 8 alinéa 2 de la Directive sur la biotechnologie. L'intégration d'une disposition correspondant à l'article 8 alinéa 1 de la Directive sur la biotechnologie est inutile, puisque le droit suisse actuel offre déjà aux brevets de produits une protection correspondante⁸².

Protection de la matière reproductible biologiquement (art. 8b P-LBI)

L'article 8b P-LBI représente un état de fait spécial par rapport aux principes de droit des brevets applicables au traitement d'un produit breveté. Selon cet article, la protection dont jouit un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Si, par croisement, la résistance d'une plante obtenue au moyen d'un procédé de technique génétique gagne une autre variété végétale, la protection issue du brevet s'étend également à cette nouvelle variété.

Il n'y a pas encore ingérence dans le domaine de protection lorsque l'information génétique – c'est-à-dire la séquence ADN, notamment, mais pas obligatoirement, d'une séquence ou séquence partielle d'un gène – est simplement introduite dans une matière biologique. Elle doit, en plus, y remplir la fonction qui est la sienne et qui a été divulguée lors de la demande initiale. Il n'y a pas non plus de violation du droit de protection si la matière biologique acquiert ses caractéristiques, correspondant aux propriétés essentielles de l'invention du produit breveté par un autre procédé que par l'introduction de l'information génétique contenue dans le produit breveté.

Dans ce contexte, il convient de renvoyer à l'article 10 alinéa 1 lettre e P-LBI, selon lequel l'effet du brevet ne s'étend pas à la matière vivante qui résulte du hasard ou, d'une manière techniquement inévitable, d'un croisement dans le domaine de l'agriculture (cf. chiffre 2.1.4).

⁷⁹ ATF 121 III 125, 131 s.

⁸⁰ ATF 121 III 125, 132.

⁸¹ ATF 121 III 125, 132.

⁸² Cpr. avec le rapport sur la biotechnologie du DFJP, p. 22.

L'article 2 alinéa 1 P-LBI reste expressément réservé. Une limitation importante du domaine de protection est ainsi clairement énoncée: le corps humain n'est, dans toutes ses phases de formation et de développement, pas englobé par l'article 8b LBI. Il est ainsi clair que l'être humain ne peut pas non plus faire l'objet de prétentions indirectes d'un détenteur de brevet, ce qui serait inadmissible du point de vue de la dignité humaine.

Cette adaptation de la Loi sur les brevets permet de réaliser une harmonisation avec l'article 9 de la Directive sur la biotechnologie.

Protection de séquences et de séquences partielles de gènes (art. 8c P-LBI)

L'étendue de la protection des brevets portant sur une séquence ou une séquence partielle d'un gène humain (cpr. ch. 2.1.2.2 et 2.1.2.3), a récemment fait l'objet de débats controversés, en particulier en Allemagne. Le point de départ de cette controverse se situe dans la jurisprudence établie en matière de substances chimiques, selon laquelle la protection découlant des brevets de produits est absolue, c'est-à-dire que la protection est indépendante tant du mode de production que de l'exploitation de la substance: Le détenteur du brevet a la possibilité d'interdire non seulement toute production de la substance, mais également tout type d'exploitation de celle-ci, même s'il n'avait pas connaissance de cette exploitation et ne l'a pas déclarée au moment de la demande initiale. Dans cette mesure, la protection du brevet n'est plus "liée à son but", mais devient "absolue". La conception qui prévalait jusqu'à l'adoption de la Directive sur la biotechnologie caractérisait les séquences ou séquences partielles de gènes comme molécules chimiques et de ce fait assimilait les découvertes y relatives aux découvertes en matière de substances chimiques. Par ce biais, on reconnaissait à ces séquences un droit de protection absolu. Le brevet protège dès lors les séquences et séquences partielles d'un gène dans toutes leurs fonctions ou possibilités d'exploitation, même si celles-ci ne sont connues ni au moment de la demande de brevet ni lors de l'octroi de celui-ci.

Le traitement équivalant des séquences ou séquences partielles de gènes et des combinaisons chimiques a en effet été remis en cause lorsqu'il a été reconnu qu'à peu près 40% des gènes sont épissés alternativement, c'est-à-dire qu'ils codent pour plus d'une protéine. Cette connaissance a ancré la double nature structurelle et informative des séquences ou séquences partielles des gènes plus fermement dans les consciences. Cette double nature découle d'une part du fait que les séquences sont sans conteste des substances biochimiques. Elles sont le vecteur d'informations génétiques. D'autre part, les séquences ou séquences partielles de gènes contiennent des informations qui sont transformées en protéine lors d'un processus chimique (appelé « transcription et translation »). Les inventions relatives aux séquences ou séquences partielles de gènes tirent profit des informations génétiques fournies par les séquences, en utilisant la séquence comme matrice lors de la synthèse de protéines.

L'idée selon laquelle l'exposé d'une seule fonction d'une séquence donnée ouvre le droit, selon les principes de la protection absolue des substances, d'inclure dans le brevet de produit toutes les fonctions des gènes, c'est-à-dire également les fonctions n'ayant pas été exposées ou qui n'ont aucun rapport avec la fonction exposée, est critiquée comme étant déraisonnable dans le contexte de la multifonctionnalité des

gènes. En outre, des cercles de chercheurs, notamment, expriment leur inquiétude sur le fait qu'une protection aussi étendue en matière de séquences ou de séquences partielles de gènes risquerait d'entraver la recherche. Il ne faut en effet pas exclure que la perspective d'obtenir, pour une fonction de gènes nouvellement élucidée et qui n'a rien à voir avec la fonction déposée, un simple brevet dépendant réduise l'incitation à élucider d'autres fonctions de séquences connues. Le sondage représentatif mené par l'IPI au sein d'écoles supérieures, d'instituts de recherche et d'entreprises dans le domaine de la biotechnologie a lui aussi mis en évidence que les participants au sondage trouvaient problématique de faire dépendre les brevets des séquences ou des séquences partielles de gènes⁸³. Les participants au sondage ont proposé comme mesure l'affectation de la protection du produit à un but déterminé pour les brevets sur de telles séquences, ceci afin d'améliorer l'accès aux inventions génétiques et d'éviter toute dépendance⁸⁴. Même si, en pratique, des cas de dépendance inappropriée sont restés rares, le présent avant-projet retravaillé propose avec l'*article 8c alinéa 1 P-LBI*, contrairement à la position prévalant jusqu'à présent sur la question de la portée de la protection de prétentions liées à une séquence ou une séquence partielle de gène, de limiter l'étendue de cette protection aux caractéristiques et objectifs d'exploitation décrits concrètement dans le dépôt de la demande au sens de l'article 49 alinéa 2 lettre f P-LBI. Cette restriction de la protection a pour but de prévenir les dépendances inappropriées de prétentions liées aux séquences, au sujet desquelles des craintes ont été exprimées à plusieurs reprises, ainsi que d'empêcher des dépôts de brevets comportant des données spéculatives sur leurs fonctions.

La limitation de l'étendue de la protection porte sur toutes les séquences ou séquences partielles de gènes, c'est-à-dire sur toutes les séquences de nucléotides qui codent au moins pour une protéine, mais l'invention revendiquée dans le brevet doit s'appliquer à cette caractéristique. Seules sont concernées les séquences ou séquences partielles de gènes qui trouvent leur équivalent dans la nature, mais pas les séquences ou séquences partielles de gènes développées synthétiquement. Car dans ce cas, le caractère d'information génétique liée à une fonction sse au second plan, derrière la caractéristique de substance chimique.

La protection absolue du produit est maintenue tant qu'aucune revendication sur des séquences ou séquences partielles de gène ne fait l'objet d'une revendication de produit. Cela vaut notamment pour les revendications de produit sur les substances de la chimie classique. La justification matérielle d'une protection illimitée en relation avec l'exploitation est l'enrichissement du niveau de la technique par la doctrine, sur la base de laquelle la substance est rendue accessible. La première description de la substance chimique nouvellement synthétisée ou isolée de la nature lors du dépôt de la demande de brevet permet de faire connaître cette substance au public et elle peut dès lors servir de base pour d'autres recherches, y compris par des tiers. Contrairement aux séquences ou séquences partielles de gènes, l'exploitabilité technique d'une substance de la chimie classique n'est pas établie par le biais d'une fonction biologique de la substance. Par ailleurs, l'emploi ciblé de l'information (génétique) ne constitue pas l'objet du brevet pour ces substances. Le maintien d'une

⁸³ Sondage sur la biotechnologie IPI, chiffre 8.2, figure 34.

⁸⁴ Sondage sur la biotechnologie IPI, chiffres 8.2, figures 38 et 39.

protection absolue pour les substances chimiques se justifie enfin également par le fait que l'expérience des 30 dernières années n'a établi aucune faille dans cette protection.

D'après l'expertise mandatée par l'IPI, la Directive sur la biotechnologie ne fait qu'établir, en ce qui concerne le champ de protection pour les séquences et les séquences partielles de gène, l'obligation d'octroyer à celles-ci une protection de produit, c'est-à-dire une protection de la substance, si les critères généraux de brevetabilité de la nouveauté et de l'activité inventive sont remplis. Cela exclut cependant de refuser à ces séquences un droit de protection absolu lorsque leur mise à disposition satisfait déjà à toutes les conditions générales de brevetabilité⁸⁵. L'expertise pose par ailleurs qu'un refus général d'octroyer une protection de produit absolue pour les séquences ou les séquences partielles de gènes, lié à l'introduction d'une protection ciblée du produit, violerait les engagements de la Suisse découlant de l'article 27 alinéa 1 de l'Accord sur les ADPIC⁸⁶. A ce propos, il s'agit de se prononcer comme suit: la limitation de l'étendue de la protection, telle qu'elle est proposée, se base sur le concept d'invention qui tient compte des caractéristiques de l'objet de l'invention. Dans la mesure où l'information génétique contenue dans une séquence de nucléotides fait l'objet d'une invention, le problème résolu par l'invention génétique ne peut pas consister dans la simple mise à disposition d'une nouvelle séquence. En effet, celle-ci ne représente pas encore une théorie technique des procédés. Pour qu'une règle technique soit réalisée, il faut non seulement que soit exposée dans la demande initiale la protéine ou la protéine partielle pour laquelle la séquence ou la séquence partielle du gène code, mais également que la fonction de cette protéine ou protéine partielle ressorte de manière crédible de la demande. La découverte de ces possibilités d'exploitation constitue, en d'autres mots, l'élément caractéristique et le noyau d'une invention génétique. Lorsque l'invention ne peut être considérée comme achevée qu'après la compréhension préalable de cette fonction, alors un élément final est tout aussi inhérent à la revendication de séquence qu'à la revendication du produit liée à une utilisation. L'accord sur les ADPIC n'impose néanmoins aucune exigence au législateur en ce qui concerne le concept de l'invention. Cela peut être déduit notamment de l'utilisation divergente, au niveau mondial, des inventions informatiques. En outre, l'article 5 alinéa 3 en relation avec le considérant 24 de la Directive sur la biotechnologie, permet une interprétation selon laquelle le concept d'invention dans le domaine génétique ne comprend que l'emploi ciblé de l'information génétique, ce qui engendre une conséquence similaire au niveau de l'étendue de la protection. La présente proposition n'excède donc pas le cadre de la marge de manœuvre laissée par l'Accord sur les ADPIC et la Directive européenne sur la biotechnologie. Bien entendu il convient de garder à l'esprit que les conditions fixées par la Directive font

⁸⁵ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen [Option lors de la mise en application de la Directive de la CE 44/98 sur la protection juridique en matière d'inventions biotechnologiques], chiffre 12.4.2.1.

⁸⁶ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen [Option lors de la mise en application de la Directive de la CE 44/98 sur la protection juridique en matière d'inventions biotechnologiques], chiffre 12.4.2.4.

l'objet d'évaluations par le groupe européen d'experts pour les questions de brevetage dans le domaine de la biotechnologie mis sur pied par la Commission.

C'est selon le droit national que se déterminent le domaine de protection d'un brevet européen, c'est-à-dire l'étendue du droit exclusif obtenu, et l'existence d'une violation du brevet européen (art. 64 al. 1 et 3 CBE). L'article 8c alinéa 1 P-LBI est donc appliqué à la partie suisse d'un brevet européen. L'art. 69 CBE et le protocole du 5 octobre 1973 sur l'application de l'art. 69 de la Convention ne déterminent l'étendue de la protection que dans les grandes lignes. L'article 8c alinéa 1 P-LBI n'est pas en contradiction avec ces dispositions.

En plus de proposer une protection ciblée, l'*alinéa 2* de l'*article 8c P-LBI* comprend une règle d'interprétation pour déterminer s'il y a recoupement entre les séquences de nucléotides qui renvoie au considérant 25 de la Directive sur la biotechnologie. En conséquence, si des séquences de nucléotides se recoupent uniquement sur des sections qui ne sont pas essentielles pour l'invention, chaque séquence sera considérée, sous l'angle du droit du brevet, comme autonome et donc indépendante. Pour déterminer si le domaine de recoupement est essentiel pour l'invention en question, il faut s'appuyer sur la fonction (utilisation) concrètement décrite et revendiquée dans le brevet concerné conformément à l'article 49 alinéa 2 lettre f P-LBI, et non pas sur la fonction objective (naturelle), qui n'a pas fait l'objet d'une description et d'une revendication. De cette manière, l'*alinéa 2* assure la sécurité du droit et minimise également les cas qui conduisent à des brevets dépendants pour des séquences de nucléotides.

2.1.4 Exception aux effets du brevet (art. 9, 9a et 9b alinéa 3 P-LBI)

Contexte

L'effet d'exclusivité du brevet s'étend à toute utilisation professionnelle du brevet (art. 8 alinéa 1 LBI). L'article 8 alinéa 2 LBI décrit un par un les actes d'utilisation. La loi sur les brevets ne contient par contre jusqu'ici aucune réglementation spéciale d'après laquelle l'effet du brevet ne s'étendrait pas à certains actes d'utilisation déterminés. Cependant, la pratique en matière de brevets connaît des cas de limitation des effets du brevet. L'avant-projet du 29 octobre 2001 prévoyait dans cette optique de fixer le privilège de la recherche dans une disposition légale et de définir sa portée de manière libérale. La procédure de consultation en 2002, de même que la discussion approfondie de 2003, ont montré que la portée de la proposition relative au privilège de la recherche demandait à être explicitée et qu'il était également nécessaire de préciser, respectivement d'étendre, les exceptions aux effets du brevet au-delà de cette réglementation. Les articles 10 et 9a P-LBI tiennent compte de cette nécessité. L'article 9 P-LBI énumère une série d'actes d'utilisation que le détenteur de brevet n'a aucun droit d'interdire. L'article 9a P-LBI règle le cas particulier de l'utilisation d'un instrument de recherche.

Utilisation privée (art. 9 al. 1 lit. a P-LBI)

La lettre a exclut des effets du brevet les actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales. Ils représentent le pendant de l'utilisation professionnelle exclusivement réservée au détenteur du brevet sur la durée de protection du brevet (certes, seulement dans le cadre de l'ordre juridique; cpr. chiffre 2.1.3). Le domaine privé est déterminé par la sphère privée et comprend la sphère domestique et familiale. Les actes effectués dans ce domaine ne sont pas soumis au droit d'interdiction du détenteur du brevet, aussi longtemps qu'ils ne sont pas entrepris à des fins commerciales. Ce dernier cas se présente lorsque la personne agissant dans le cadre privé exploite l'invention sur le plan économique en améliorant son revenu ou en satisfaisant aux besoins de tiers. Constitue par exemple une utilisation privée, l'utilisation d'une invention dans un but d'étude ou de formation. Par contre, l'utilisation dans le cadre d'une association ne ressort plus du domaine privé, même si cette association poursuit un but idéal.

Privilège de la recherche (art. 9 al. 1 lit. b et art. 9a LBI)

Dans la pratique en matière de brevets, il est reconnu que les actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche ne représentent pas une violation des droits du détenteur de brevet (privilège de la recherche). Selon la conception prévalant actuellement en Suisse, les actes pouvant être accomplis à des fins expérimentales et ne nécessitant donc aucune autorisation du détenteur du brevet sont les actes de contrôle de la faisabilité ou de la validité et les actes de développement technique d'une invention exposée. La question de savoir si et dans quelle mesure la recherche accomplie à des fins commerciales ou les expériences effectuées dans le but de préparer l'accès au marché sont comprises dans le privilège de recherche en droit suisse n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Les avis contenus dans les ouvrages doctrinaux diffèrent à ce propos.

La procédure de consultation de 2002, ainsi que la discussion approfondie de 2003, ont démontré que les cercles de chercheurs n'avaient pas encore suffisamment de connaissances du privilège de recherche, de son sens et de sa portée. Ce manque de connaissance repose essentiellement sur l'absence d'une disposition légale et sur l'incertitude relative à l'étendue du privilège de recherche. D'autres cercles nourrissent l'inquiétude que les brevets fassent obstacle à la recherche et au développement dans le domaine de la biotechnologie. Cela, malgré le fait que divers sondages empiriques⁸⁷, y compris celui qui a été mené par l'IPI en 2003 auprès des hautes écoles, des instituts de recherche et des entreprises du domaine de la biotechnologie, ont certes pu déceler des problèmes ponctuels mais pas d'empêchement systématique de la recherche découlant des brevets en matière d'invention biotechnologiques. Au regard du fait que la liberté de la recherche en général, et dans le domaine de la biotechnologie en particulier, a une importance

⁸⁷ OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices, Paris 2002; Commission de la CE, Evaluation des effets d'une omission ou d'un retard dans la communication d'informations qui pourraient faire l'objet d'un brevet, sur la recherche de base en matière de technologie génétique selon l'article 16 lettre b de la Directive N° 98/44/CE sur la protection légale des inventions en matière biotechnologique, Bruxelles 2002.

considérable pour le progrès technique que cherche à promouvoir le droit des brevets, l'avant-projet du 29 octobre 2001 contenait la proposition d'ancrer le principe du privilège de la recherche dans une disposition légale. La portée de cette proposition n'était cependant, de toute évidence, pas claire pour les cercles concernés.

L'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI appréhende la proposition sur le privilège de la recherche, dont l'objectif est confirmé. Le texte, retravaillé par rapport à l'avant-projet, a pour but d'énoncer clairement que le privilège de la recherche est défini sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême allemande⁸⁸ et qu'il a donc une portée étendue. Comme l'a démontré le sondage effectué par l'IPI, l'idée d'un privilège de la recherche défini de manière étendue est largement adoptée et soutenue en tant que mesure visant à résoudre les problèmes constatés⁸⁹. D'après l'article 9 alinéa 2 P-LBI, le privilège de la recherche est conçu comme un droit absolu, afin d'éviter une limitation contractuelle indésirable. L'article 9a P-LBI établit enfin un droit à une licence pour l'utilisation d'instruments de recherche. Les mesures légales évoquées garantissent la liberté de la recherche et l'incitation à l'innovation et au développement, qui sont des buts inhérents à la protection en matière de brevets. Simultanément, l'objectif est d'assurer que la protection liée aux brevets soit confirmée en tant qu'instrument important d'incitation à la recherche et au développement technique dans le domaine des inventions biotechnologiques.

Selon l'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI, toute démarche méthodique effectuée indépendamment de l'objectif poursuivi et servant à obtenir des connaissances sur l'objet d'une invention brevetée est autorisée. Ainsi, la recherche scientifique sur l'objet de l'invention est entièrement exclue des effets liés au droit des brevets et ceci même lorsqu'elle vise un objectif commercial. L'élément décisif consiste à chercher à obtenir des connaissances sur l'invention brevetée. Cela signifie pour le domaine des inventions génétiques que la séquence ou la séquence partielle brevetée d'un gène humain peut être utilisée dans le but de rechercher d'autres applications utiles de cette séquence, sans l'autorisation du détenteur du brevet et indépendamment du but auquel les connaissances acquises sont destinées. Par exemple, en présence d'une séquence brevetée d'un gène codant pour l'insuline, il serait possible d'examiner si la séquence code pour une ou plusieurs protéines ou si elle peut être utilisée dans d'autres buts que celui de la synthèse de l'insuline pour le traitement du diabète. Les inventions découlant de cette recherche peuvent, à leur tour, jouir de la protection du brevet selon les conditions générales d'octroi. L'article 8c P-LBI garantit cependant que les dépendances entre brevets sur des séquences ou séquences partielles de gènes doivent être évitées. Le privilège de recherche acquiert une importance toute particulière au vu du fait qu'on considère aujourd'hui qu'une grande partie des gènes peut coder pour plus d'une protéine. L'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI assure de ce fait que la recherche sur des séquences de nucléotides brevetées, en particulier la recherche qui se concentre sur leur développement et sur de nouvelles applications, n'est pas entravée par des brevets. Les brevets ne doivent

⁸⁸ Jugement de la Cour fédérale allemande de justice du 11 juillet 1995, *Klinische Versuche I* [essais cliniques I], BGHZ 130, 259; Jugement de la Cour fédérale allemande de Justice du 17 avril 1997, *Klinische Versuche II* [essais cliniques II], BGHZ 135, 217.

⁸⁹ Sondage de l'IPI, chiffre 8.2, figures 35 et 36.

ainsi pas avoir d'effet négatif sur la poursuite de la recherche, qu'il s'agisse de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, dans le domaine des *Genomics* et des *Proteomics*. Mais le privilège de recherche sert également à garantir que, hors du contexte particulier des inventions en matière de génomes, la recherche utile à la société ne soit pas entravée.

En outre, le privilège de recherche ou d'expérimentation selon l'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI comprend également les essais cliniques par le biais desquels l'efficacité et la compatibilité d'un produit thérapeutique contenant des principes actifs protégés sont testées sur l'être humain. Ceci vaut également lorsque les expérimentations sont entreprises dans le but de recueillir les données nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'une préparation pharmaceutique. Même la conduite commerciale d'essais et l'intention d'utiliser les résultats obtenus à des fins commerciales ne permettent pas de considérer que les activités de recherche constituent, en elles-mêmes, une violation du brevet. La fabrication, la préparation et l'entreposage d'un produit breveté sont ainsi autorisées, dans la mesure où ces actes sont effectués pour réaliser des essais cliniques et dans le but d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Si l'essai est sans rapport avec la règle technique, si les expérimentations sont effectuées à une échelle telle qu'elles ne sont plus justifiées par le but de la recherche ou si les essais sont effectués avec l'intention de porter atteinte ou d'empêcher les possibilités pour l'inventeur de vendre son produit, il ne s'agit alors pas d'activités de recherche licites. De même, la fabrication sur stock d'un produit protégé en vue de sa mise sur le marché après l'extinction de la protection du brevet (*stockpiling*) n'est pas un acte d'exécution autorisé. Cette conception du privilège de la recherche peut être étayée par le jugement rendu par un panel de l'OMC dans l'affaire opposant l'UE et le Canada⁹⁰. Le panel a considéré qu'une disposition du droit canadien, autorisant le développement de génériques en vue d'obtenir l'autorisation de l'accès au marché pendant la période de protection d'un brevet, ne constituait pas une violation du traité sur les ADPIC.

Le privilège de la recherche n'est certes pas illimité et ne pourrait l'être. Dans le cas contraire, des tiers pourraient utiliser les inventions d'autrui en usurpateurs à des fins commerciales, sans avoir à en partager les frais, ce qui viderait de sa substance la protection du brevet. La formulation, selon laquelle les actes accomplis à des fins expérimentales ou de recherche doivent avoir pour objet les inventions brevetées a pour but de fixer clairement que l'exonération n'entre en jeu que lorsque la recherche porte sur l'invention brevetée, c'est-à-dire que l'invention brevetée est l'objet de la recherche. Cela n'inclut donc pas le cas où l'invention brevetée est utilisée comme instrument ou aide à la recherche. Ainsi donc, il y a libre utilisation d'une invention, au sens de l'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI, lorsque cette utilisation a pour but d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'objet de l'invention (*recherche sur l'objet breveté*), alors que, au contraire, si l'invention est utilisée comme moyen de travail permettant d'étudier un autre objet ou en facilitant l'étude (*recherche avec l'objet breveté*), elle nécessite l'autorisation du détenteur du brevet.

⁹⁰ Canada – Protection par brevet pour les produits pharmaceutiques, décision du 17 mars 2000, adoptée le 7 avril 2000, WT/DS114/R

Les inventions en génie génétique, en particulier, peuvent être des instruments de recherche importants (*research tools*) servant presque exclusivement en tant qu'instrument ou accessoire à la recherche. La réaction en chaîne des polymérase (PCR⁹¹) en est un exemple. Il s'agit là d'un procédé élémentaire du génie génétique permettant de multiplier de très petites quantités de séquences de nucléotides. La multiplication résout le problème posé par le matériel génétique qui n'est souvent disponible qu'en très petite quantité et qui se soustrait, de ce fait, aux preuves directes ou à l'analyse. Ce procédé fait l'objet d'un brevet. Il ne peut dès lors être utilisé librement en invoquant l'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI, mais requiert l'autorisation du détenteur du brevet. La disponibilité de PCR dans la recherche n'a en fait jamais été un problème, puisqu'elle est garantie par des licences non discriminatoires relatives à l'écoulement des substances nécessaires au PCR. Un autre exemple d'un instrument de recherche est la séquence d'un gène qui code pour un récepteur. Un récepteur est une structure permettant de transmettre des signaux (protéine réceptrice) au sein d'une cellule; elle reçoit des signaux, par exemple sous la forme d'hormone, et les transmet plus loin sous une autre forme. Les récepteurs peuvent être des cibles pour des médicaments. Si un récepteur est breveté, le privilège de la recherche ne permet pas qu'il soit utilisé sans l'autorisation du détenteur du brevet pour effectuer des tests sur des substances chimiques qui pourraient se fixer à ce récepteur. Il ne serait pas indiqué d'étendre le privilège de la recherche aux instruments de recherche protégés par des brevets, car cela risquerait non seulement de nuire au fondement économique de nombreuses entreprises spécialisées dans la découverte et le développement de tels instruments de recherche, mais ferait également disparaître tout intérêt pour la recherche et le développement de ces instruments. Néanmoins, il ne faut pas négliger le danger dans ce domaine des monopoles entachés de vice. Le présent projet prend ce risque en compte en prévoyant à l'article 9a alinéa 1 P-LBI un droit à une licence non exclusive en cas d'utilisation d'une invention brevetée comme instrument ou accessoire de recherche. Ce droit peut être revendiqué devant le juge au cas où les efforts pour obtenir une telle licence n'auraient pas abouti (*art.9a alinéa 2 P-LBI*). L'étendue et la durée de la licence sont fixées par le juge au regard du projet de recherche. L'indemnité à verser au détenteur du brevet est fixée par le juge en fonction des circonstances du cas particulier ainsi que de la valeur économique de la licence. Il doit également tenir compte des redevances de licence qui sont pratiquées dans des situations comparables.

L'article 9a P-LBI comprend par ailleurs une proposition de solution destinée à remédier à un autre terrain conflictuel de la recherche dans le domaine des inventions biotechnologiques. Celui-ci concerne les accords de transfert de matière (*Material Transfer Agreements, MTAs*), qui règlent l'accès et l'utilisation de matières biologiques octroyées par le détenteur de la matière à une personne intéressée à l'utiliser dans le cadre de la recherche. Les MTAs contiennent parfois des conditions d'utilisation liant étroitement le bénéficiaire. La personne qui fournit la matière peut ainsi exiger par contrat que les découvertes réalisées par le bénéficiaire dans le cadre de l'utilisation de la matière biologique lui reviennent, ou que, en tant que disposant, lui soient versés des droits de licence sur tout produit fini

⁹¹ Polymerase Chain Reaction.

résultant de la recherche. Cela même lorsque l'invention, respectivement le produit fini, n'est pas couvert par le brevet du disposant. Ce type d'accord est parfois appelé „*reach through licence*“ ou „*reach through royalties*“. Il n'est pas indiqué, dans le cadre de la présente révision, d'effectuer une appréciation de tels accords sous l'angle du droit des contrats ou du droit de la concurrence et d'esquiver les limites de la liberté contractuelle. Il s'agit plutôt de relever que le propriétaire de la matière vivante contrôle l'accès à celle-ci et se trouve de ce fait dans une meilleure position pour négocier, puisqu'il peut empêcher la conclusion d'un MTA lorsque l'intéressé n'est pas disposé à accepter les conditions d'utilisation. Pour autant que les brevets sur de la matière biologique favorisent cette situation, l'article 9a P-LBI y remédie en renforçant la position de négociation de ces bénéficiaires en leur octroyant un droit d'obtenir une licence d'exploitation simple pour utiliser une invention brevetée en tant qu'instrument de recherche et en leur accordant la possibilité de faire valoir ce droit en justice. Cela, bien sûr, sans remettre en question l'évaluation appropriée de l'invention par le disposant. Par ailleurs les moyens juridiques prévus par le droit contractuel et de droit de la concurrence restent réservés.

L'article 9 alinéa 2 P-LBI donne au privilège de la recherche, prévu à l'article 9 alinéa 1 lettre b P-LBI, un caractère absolu : Les accords contractuels limitant ce privilège ou même l'éliminant, ne peuvent dès lors faire l'objet d'une exécution judiciaire. On prend ainsi en considération la crainte que, en particulier dans le cadre des ces MTA, des contrats qui entraveraient la liberté conférée par le privilège puissent voir le jour en raison des positions de négociation inégales des cocontractants.

Utilisation à des fins d'enseignement (art. 9 al. 1 lit. c P-LBI)

Cette disposition déclare que l'utilisation d'une invention à des fins d'enseignement est autorisée. Il faut comprendre par là l'utilisation dans le cadre de cours donnés dans le but d'enseigner. Le but de cette utilisation doit être de transmettre des connaissances scientifiques à des élèves, écoliers ou étudiants. L'utilisation allant au-delà de ce but didactique et consistant en l'exploitation économique de l'invention, n'est pas libre. La lettre c ne porte donc que sur la formation donnée sur des lieux d'enseignement, en particulier des écoles supérieures et des universités. Ainsi, l'utilisation du procédé de réaction en chaîne des polymérase PCR⁹²) dans le cadre de cours donnés dans des hautes écoles, ainsi que la fabrication des substances qui sont nécessaires à ce procédé, doivent pouvoir se faire sans l'autorisation du détenteur du brevet.

Par contre, la formation donnée dans des établissements industriels n'est pas comprise par cette disposition. En effet, il serait ici difficile de déterminer la limite avec l'activité commerciale. Par ailleurs, on peut attendre du détenteur du brevet qu'il rende possible l'utilisation de l'invention à des conditions équitables.

⁹² Polymerase Chain Reaction.

Privilège du cultivateur (art. 9 al. 1 lit. d P-LBI)

Le privilège des cultivateurs découlant du droit de la protection des variétés ainsi que les différents points de contact y relatifs entre la protection des variétés et la protection par brevet doivent être abordés comme exception aux effets du droit des brevets en relation avec le privilège de la recherche. Le message actuel du Conseil fédéral concernant la révision de la Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales⁹³, de même que le point 2.1.5 ci-après, décrivent de manière détaillée les points de recoupement entre protection des brevets et protection des variétés.

Une limite importante du droit de la protection des variétés se trouve dans le privilège des cultivateurs, qui permet non seulement que de nouvelles variétés végétales continuent d'être cultivées et développées, mais également qu'elles soient mises sur le marché, sans avoir à demander l'autorisation de l'ayant-droit de la variété végétale d'origine. Il est prévu, dans le cadre de la révision de la Loi sur les obtentions végétales, de limiter cette libre utilisation de nouvelles variétés végétales, dans la mesure où il s'agit de variétés dérivées. La loi actuelle sur les brevets connaît le privilège de la recherche, comme pendant à ce privilège des cultivateurs. Même si, en l'état actuel de la pratique en matière de brevets, la portée du privilège de la recherche n'a pas été définitivement établie, on peut tout de même constater, au regard des points de recoupement avec la protection sur les obtentions végétales, que la culture et le développement ultérieurs de nouvelles variétés qui utilisent des plantes protégées par un brevet tombent déjà sous le privilège de la recherche et ne nécessitent donc pas l'autorisation du détenteur du brevet. La continuation de la culture est donc également garantie dans le domaine du droit des brevets. La mise sur le marché des nouvelles variétés requiert bien sûr l'autorisation du détenteur du brevet lorsque cette variété contient des caractéristiques de la matière brevetée dont elle provient. Les restrictions imposées à la mise sur le marché de produits résultant de cultures ultérieures découlent de la nécessité de ne pas porter atteinte au droit de la protection des variétés, respectivement au droit des brevets, au point que les prestations fournies par les obtenteurs ou par les inventeurs ne seraient plus protégées correctement. Elles se justifient d'autant plus qu'avec la réglementation sur les licences obligatoires pour les droits de protection dépendants, prévue dans le cadre de la révision de la Loi sur les obtentions végétales, un instrument est proposé qui permet, également au niveau de la mise sur le marché, d'éviter un blocage réciproque lors de l'utilisation des différents droits de protection.

L'article 9 alinéa 1 lettre d P-LBI établit désormais clairement, en prenant en considération l'étendue du privilège de la recherche jusqu'à présent non établi, que l'utilisation de matières biologique à des fins de sélection, de découverte et de développement d'une variété végétale ne sont *pas* soumis au droit d'interdiction du détenteur du brevet. Cet éclaircissement permet d'assurer, en matière de droit des brevets, un libre accès à la matière végétale génétique pour son utilisation dans la recherche ou pour la continuation de la culture. Cette disposition a une portée considérable, car sans elle la sélection végétale moderne serait privée d'une base

⁹³ Message du relatif à la ratification de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la révision de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, FF 2004 , chiffre 1.3.

importante en matière de recherche et de développement. Le fait d'avoir attribué à cette question un alinéa indépendant ne signifie pas que seul un aspect du privilège de la recherche y est traité, mais signifie au contraire que cet alinéa tient compte de tout le contexte particulier de l'obtention végétale.

Croisement (art. 9 al. 1 lit. e E-PatG)

L'article 9 alinéa 1 lettre e P-LBI exclut des effets du brevet la matière biologique brevetée qui, dans le domaine de l'agriculture, a été reproduite par croisement, du fait du hasard ou parce que cela était techniquement inévitable. On entend par "croisement" la transmission d'une caractéristique donnée par une variété végétale de culture à une autre. Le croisement, c'est-à-dire le transfert de gènes ou même de transgènes, a en principe lieu par transfert de pollen. On ne peut donc, en règle générale, attaquer un agriculteur pour violation de brevet, s'il a, suite à un croisement, cultivé des graines ou des plantes brevetées. L'agriculteur doit être protégé des réclamations en responsabilité sans faute engagées par le détenteur du brevet, pour des événements sur lesquels il n'a pas d'influence. La disposition doit être interprétée étroitement, selon son objectif. Ainsi, l'agriculteur ne peut pas invoquer cette exception s'il utilise un croisement volontairement à des fins professionnelles. Dans de tels cas cependant, le fardeau de la preuve incombe au détenteur du brevet.

Matière biologique mise en circulation (art. 9b al. 3 P-LBI)

Le principe qui régit l'épuisement des droits sur le produit que le titulaire du brevet a mis en circulation ou dont il a approuvé la mise en circulation ne saurait être appliqué sans autre à la matière biologique reproductible.

En accord avec l'art. 10 de la Directive sur la biotechnologie, l'art. 9b alinéa 3 P-LBI étend les effets de l'épuisement à la multiplication de matière biologique mise en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement, pour autant que cette multiplication résulte nécessairement d'une utilisation conforme à sa destination. La matière ainsi obtenue ne doit pas servir ultérieurement à de nouvelles multiplications. De cette manière, un équilibre est réalisé entre les intérêts de l'acquéreur et ceux du titulaire du brevet : Le premier peut utiliser le produit acquis selon sa destination et le second ne court pas le risque de voir son brevet vidé de sa substance par la multiplication de la matière biologique qu'il a mise en circulation. Pour déterminer si la reproduction ou la multiplication d'une matière biologique constitue une utilisation conforme à sa destination, il convient de considérer la nature de l'affaire conclue, le produit lui-même, le domaine d'activité de l'acquéreur, le volume des ventes, le prix de vente etc.

La crainte parfois exprimée que l'autorisation du détenteur de brevet soit nécessaire, par exemple, pour utiliser la récolte d'un blé breveté dans la fabrication de pain, n'est pas fondée au vu de la réglementation proposée. Cela même lorsque l'aspect inventif se fonde sur les caractéristiques du blé en question et est particulièrement adapté pour la fabrication de pain en raison de sa teneur en albumine. Si le détenteur du brevet a donné son aval à la mise en circulation de matière biologique protégée – par exemple la matière de reproduction d'une plante brevetée –, il n'a plus de contrôle sur le transfert subséquent de la matière de reproduction ni sur l'utilisation de la récolte

provenant de la culture de cette matière. Sur base de l'article 9b alinéa 3 P-LBI, il peut tout au plus s'opposer à une nouvelle multiplication de la matière biologique végétale, respectivement, s'opposer à la fabrication de matière de reproduction, (certes sous réserve du privilège des agriculteurs, cf. chiffre 2.1.5). En d'autres termes, le droit d'interdiction du détenteur du brevet est limité par l'utilisation conforme du produit résultant de la culture de matière de multiplication de la plante brevetée, obtenue légitimement. Si une utilisation spécifique de matériel biologique végétal est revendiqué comme invention (p.ex. l'utilisation en vue de la fabrication de farine pour des produits de pâtisserie), cette revendication ne sera valable que s'il remplit les conditions générales de la brevetabilité. L'exigence d'activité inventive ne sera remplie que si l'utilisation revendiquée n'est pas évidente pour un homme du métier en comparaison avec les utilisations connues comprises dans l'état de la technique.

2.1.5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet (Art. 40b P-LBI)

Recoupement avec les protections conférées par le droit sur des obtentions végétales : Introduction du privilège des agriculteurs et d'une licence obligatoire pour droits de protection dépendants

Il existe plusieurs zones de recoupement entre la présente révision de la Loi sur les brevets et la Loi sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975⁹⁴, qui fait par ailleurs également l'objet d'une révision. Ces zones de recoupement sont présentées en détail dans le Message concernant la révision de La loi sur la protection des obtentions végétales⁹⁵. Jusqu'ici, les deux procédures de révision ont été strictement coordonnées en ce qui concerne ces recoupements. En raison des résultats divergents des procédures de consultation de 2002 concernant ces deux révisions, le Conseil fédéral a toutefois ordonné la continuation de deux procédures de révision distinctes. En conséquence, les autorités fédérales conduisant ces deux révisions ont renoncé à poursuivre ces deux procédures en parallèle, tout en considérant qu'il était nécessaire de retirer certaines modifications ponctuelles de la procédure de révision de la Loi sur les brevets pour les inclure dans la procédure de révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Ces modifications concernent deux restrictions aux droits découlant du brevet : L'introduction du privilège de l'agriculteur et la réforme de la réglementation des licences obligatoires en cas d'interdépendances entre les droits découlant de brevets et ceux fondés sur des obtentions végétales.

⁹⁴ RS 232.16.

⁹⁵ Message du relatif à la ratification de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la révision de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, FF 2004 , ch. 1.3.

Le privilège des agriculteurs, qui trouve son origine dans la législation sur les obtentions végétales, signifie que ces derniers sont autorisés à utiliser comme semence sur leur propre exploitation une partie de la récolte qu'ils ont obtenue en cultivant une variété protégée. Il doit être introduit dans la cinquième partie de la Loi sur les brevets, comme il avait été suggéré lors de la procédure de consultation du 29 octobre 2001. Le Conseil fédéral répond ici à une préoccupation politique importante. La modification de la Loi sur les brevets dans le cadre de la révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales (art. 35a et 35b P-LBI) évite que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la Loi sur les brevets, le privilège de l'agriculteur ne couvre les semences qu'en application de la protection découlant des obtentions végétales et non en application de la protection découlant du brevet. Le privilège de l'agriculteur sur les inventions concernant des plantes est mis en œuvre de la même manière dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur la protection des obtentions végétales. L'introduction du privilège des agriculteurs dans la législation sur les brevets a bien entendu pour conséquence d'en étendre les effets non seulement aux plantes, mais également aux animaux. Les dispositions proposées ont la teneur suivante :

Art. 35a

A^{bis}. Privilège

des agriculteurs

I. Principe

¹ Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de reproduction végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte obtenu par eux dans leur exploitation à partir de ce matériel.

² Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux obtenus par eux dans leur exploitation à partir de ce matériel ou de ces animaux.

³ Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet s'ils entendent céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte ou l'animal qu'ils ont obtenu, ou le matériel de reproduction animal.

⁴ Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Art. 35b

II. Etendue et indemnisation

¹ Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s'applique le privilège des agriculteurs ; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

² Il prévoit que les agriculteurs utilisant des semences de ferme soient tenus de verser une indemnité au titulaire du brevet si le privilège de l'agriculteur a des effets négatifs sur l'offre de nouvelles variétés ou si les intérêts légitimes du titulaire du brevet ne sont plus garantis. Il peut limiter l'obligation de verser une indemnité aux exploitations agricoles d'une taille déterminée. Il définit les modalités de perception des indemnités.

³ Il peut prévoir l'obligation des agriculteurs utilisant des semences de ferme, les titulaires d'un brevet ou d'autres personnes de fournir les informations nécessaires.

La protection des plantes fondée sur un brevet peut conduire à ce que le titulaire d'un droit de protection découlant d'une obtention végétale soit empêché de commercialiser sa variété végétale sans l'accord du titulaire du brevet, si celle-ci présente les signes distinctifs d'une plante protégée par un brevet (par exemple, si elle contient un gène qui confère à la plante une résistance particulière aux parasites). La réciproque est également vraie : Le titulaire d'un brevet peut être empêché de jouir de celui-ci sans l'accord du titulaire du droit découlant de l'obtention végétale si l'utilisation du premier porte atteinte au second. Afin d'éviter des situations potentiellement litigieuses dues à une dépendance réciproque, entre la variété végétale et le brevet en cas de commercialisation, une licence obligatoire a été prévue dans la proposition de révision de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Cette licence obligatoire concerne autant le droit sur les brevets que celui fondé sur une obtention végétale ; elle est par ailleurs en conformité avec l'article 12 de la Directive européenne sur les inventions biotechnologiques. En cela, la proposition de révision reprend l'article 36a P-LBI de l'avant-projet du 29 octobre 2001. La réglementation des licences obligatoires en cas de dépendances évite que les titulaires des droits concernés ne se bloquent réciproquement et qu'ainsi de nouvelles variétés précieuses, respectivement de nouvelles inventions précieuses, ne puissent être commercialisées. Si le titulaire du brevet et le titulaire du droit découlant de l'obtention végétale n'arrivent pas à trouver un accord, chacun d'entre eux pourra saisir le tribunal, qui décidera de l'attribution d'une licence obligatoire non exclusive. La disposition proposée a la teneur suivante :

Art. 36a (nouveau)

II. Droits d'obtention végétale dépendants

¹ Lorsqu'un titre de protection d'une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l'obteneur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l'obtention et à l'exercice de son droit, si la variété végétale représente un progrès important d'un intérêt économique certain par rapport à l'invention protégée par un brevet.

² Le titulaire du brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du droit d'obtention végétale lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son droit.

Licences obligatoires pour les diagnostics (art. 40b P-LBI)

Les diagnostics de maladies pouvant être mis en relation avec des informations génétiques constituent un cas d'application important des inventions génétiques. Quand une maladie grave peut être attribuée à des séquences ou séquences partielles de gènes, respectivement à des polymorphismes ponctuels de nucléotides (Single Nucleotide Polymorphisms ou SNP, c'est-à-dire des parties du génome qui présentent des variations des séquences de base au sein d'une population), un brevet sur de telles séquences de nucléotides peut avoir pour conséquence qu'aucune méthode alternative de diagnose présentant des résultats d'une fiabilité comparable ne soit disponible sur le marché. Cela peut entraîner une position dominante sur un marché sensible, conduisant à des pratiques abusives et plus particulièrement à des prix beaucoup trop élevés. En ce qui concerne le nouvel article 3 alinéa 2 LCart, l'article 40b P-LBI spécifie qu'une utilisation abusive des droits découlant d'un brevet portant sur un résultat ou une procédure de diagnostic chez l'homme peut constituer une pratique cartellaire. A la suite de la constatation d'une pratique concurrentielle illicite par une procédure judiciaire ou administrative, l'entrave au marché peut être écartée par l'attribution d'une licence obligatoire par le tribunal.

Dans les débats publics, il est parfois suggéré de libéraliser de manière générale, en tant qu'exception aux effets découlant du droit des brevets, l'utilisation de diagnostics brevetés. Une telle intervention dans le champ de protection des brevets n'est toutefois ni justifiée, ni désirable : Il n'en résulterait pas seulement une négation des intérêts dignes de protection de l'inventeur, mais cela réduirait également l'incitation à la recherche portant sur de tels produits et leur développement, ce qui contreviendrait à l'intérêt public de disposer d'une offre de soins de santé de haute qualité. Enfin, on ne saurait négliger le fait que les utilisateurs des techniques de diagnostics sont, en règle générale, également fournisseurs commerciaux de diagnostics et qu'ils se trouveraient privilégiés par rapport aux titulaires de brevets (leurs concurrents sur le marché) par une exception dans le champ de protection des brevets, sans qu'ils n'aient à participer aux coûts de recherche et de développement.

2.1.6 Exigences concernant les demandes de brevet (art. 49 al. 2 let. f, 49a, 50a, 81a et 138 P-LBI)

Forme de la demande (art. 49, al. 2, let. f P-LBI)

Des demandes de protection spéculatives dotées de très larges revendications n'indiquant pas d'utilisation pour ce qui est revendiqué ne peuvent pas donner lieu à des brevets valables. Par exemple, une séquence de nucléotides sans indication de la fonction ne renseigne pas sur son utilisation technique et ne représente donc pas une invention brevetable. L'art. 49, let. f, P-LBI concrétise les exigences concernant l'exposé de l'invention en ce qu'il prescrit que lorsqu'il s'agit d'une invention portant sur une séquence de nucléotides, ou une séquence complète ou partielle de gènes, la demande de brevet déposée en premier lieu doit contenir une description concrète de l'application industrielle de la séquence.

A la différence de l'art. 5, al. 3 et du considérant 24 de la Directive européenne sur la biotechnologie, qui fondent et commentent l'exigence de la description de l'application industrielle en rapport avec les inventions biotechnologiques, l'art. 49, al. 2, let. f P-LBI ne concerne pas seulement les séquences ou séquences partielles d'un gène, mais plus généralement les séquences de *nucléotides*. En effet, si l'on considère qu'un gène est une séquence de nucléotides qui code pour une protéine, la formulation de la Directive européenne sur la biotechnologie est trop étroite, car il peut exister des inventions portant sur des séquences de nucléotides qui ne font pas partie d'un gène tel qu'il a été défini ci-dessus. Ainsi, les séquences de nucléotides ont des fonctions régulatrices, productives et structurelles, qui peuvent tout à fait faire l'objet d'une invention. La divergence entre le libellé de la LBI et celui de la Directive européenne sur la biotechnologie a pour but de clarifier la situation, mais n'implique pas une différence de contenu (cf. considérant 23 de la Directive européenne sur la biotechnologie).

La description de l'application industrielle au moyen de l'indication de la fonction remplie par la séquence implique qu'en cas d'utilisation d'une séquence d'un gène ou d'une partie de celle-ci pour la fabrication d'une protéine ou d'une protéine partielle, on indique quelle protéine ou protéine partielle est produite et quelles sont ses utilisations possibles. Si l'invention porte sur une séquence de nucléotide qui ne code ni pour une protéine, ni pour une protéine partielle, il faudra décrire de manière concrète les possibilités d'utilisation de la séquence revendiquées comme invention.

La description de l'application industrielle au moyen de l'indication de la fonction remplie par la séquence constitue la base à une limitation du brevet à la partie de la séquence de nucléotides déposée, partie qui est essentielle pour la fonction décrite (voir article 8c, al. 2 P-LBI, *supra* ch. 2.1.4).

Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels (art. 49a, art. 81a et art. 138, al. 1, let. b P-LBI)

Les progrès réalisés ces dernières années dans la biotechnologie moderne permettent une utilisation accrue, dans la recherche et l'industrie, de ressources génétiques et de savoirs traditionnels y relatifs de communautés indigènes ou locales. Les ressources génétiques sont définies à l'article 2 CBD comme du matériel génétique – c'est-à-dire du matériel d'origine végétale, animale ou microbiologique contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité – ayant une valeur réelle ou potentielle. Par contre, il n'existe à ce jour pas de définition internationalement reconnue de la notion de « savoir traditionnel ». De manière générale, cette notion couvre les savoirs, innovations et usages de communautés indigènes et locales, dans des pays en voie de développement ou industrialisés, que ces dernières ont, sur plusieurs générations, non seulement perfectionnés et adaptés à l'évolution des besoins et de l'environnement, mais encore transmis – souvent oralement – aux générations suivantes.

De nombreuses questions surgissent en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels ainsi que dans le cadre du partage des avantages, notamment économiques, découlant de leur utilisation (ces questions formant la problématique dite d'*access and benefit sharing*). Diverses pistes sont discutées quant aux solutions à apporter à cette problématique. Parmi celles-ci, on

trouve des mesures visant à accroître la transparence, par exemple la déclaration de la source dans une demande de brevet (solution dite de la *declaration of source*). Les débats internationaux sur ce type de mesures n'ont jusqu'à présent apporté aucun résultat concret. De plus, des mesures relevant du droit des brevets ne suffisent pas à elles seules, puisqu'elles ne peuvent résoudre que certains aspects de la problématique *access and benefit sharing*; en conséquence, d'autres mesures, incombant à d'autres branches du droit, doivent être adoptées en complément.

Dans le cadre de l'OMPI, en mai 2003, ainsi que lors du Conseil des ADPIC de l'OMC, en juin 2003, la Suisse a soumis des propositions visant à introduire la déclaration de la source au niveau national (voir ch. 2.3.1). Les articles 49a et 138, al. 1, let. b P-LBI mettent en œuvre les propositions suisses, dans la mesure où elles concernent le droit des brevets.

L'article 49a P-LBI exige que le demandeur du brevet fournisse, dans la demande de brevet, des indications concernant la source des ressources génétiques, respectivement des savoirs traditionnels de communautés indigènes et locales. Dans les discussions internationales relatives à la problématique de la divulgation de la source, on utilise en plus de la notion de « source » employée ici d'autres expressions (ainsi entre autres « origine » et « provenance juridique », voir également à ce sujet les résultats de 7^{ème} conférence des Etats parties à la CBD). Ces notions s'avèrent toutefois trop étroites.

Le terme « source » (en anglais : *source*) doit être interprété au sens le plus large ; il comprend notamment le lieu géographique d'origine au sens du considérant 27 de la Directive européenne sur la biotechnologie, le « pays d'origine des ressources génétiques » (*country of origin*) et le « pays fournisseur de ressources génétiques » au sens de l'article 2 CBD, ainsi que d'autres origines telles que banques de gènes, jardins botaniques, banques de données et publications scientifiques. Finalement, le système multilatéral créé par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), le Traité international, peut également constituer une source de ressources génétiques.

L'utilisation du terme « source » poursuit différents objectifs. Il sert tout d'abord de terme générique pour les diverses notions précitées, qui sont utilisées dans le cadre de la problématique *access and benefit sharing*. De plus, il présente une certaine flexibilité nécessaire, étant donné que la signification et la portée exacte de certaines des notions précitées ne sont pas clairement définies, ou que leur réalisation ne peut que difficilement, voire pas du tout, être constatée en pratique. Ceci concerne tout particulièrement la notion de « pays d'origine des ressources génétiques ». Par ailleurs, il faut éviter de contraindre le demandeur de brevet à des recherches de grande envergure dans le pays d'origine des ressources génétiques. Étant donné que le système multilatéral du Traité international de la FAO peut également être indiqué comme origine, l'article 49a P-LBI ne contribue pas seulement à la transposition de la Convention sur la biodiversité, mais également à celle du Traité international de la FAO [Le Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), FF 2003 7323] dès que celui-ci sera entré en vigueur pour la Suisse.

Dans ce contexte, il sied de prendre en considération le but et le sens de la déclaration, dans les demandes de brevets, de la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels : dans le domaine de la problématique *access and benefit sharing*, cela assure une plus grande transparence. Dans le champ d'application de la CBD, cette perspective doit tout particulièrement permettre de vérifier d'un côté s'il existe un accord préalable (*prior informed consent*), fondé sur la connaissance de l'état de fait de la partie au contrat qui fournit les ressources génétiques et d'un autre côté, si des dispositions ont été prises quant au partage des avantages découlant de l'utilisation commerciale des ressources (*benefit sharing*). Partant, le pays fournisseur de ressources génétiques, respectivement la communauté indigène dans laquelle les savoirs traditionnels trouvent leur origine, doit être indiqué comme origine au sens de l'article 49a P-LBI. On peut toutefois imaginer des situations dans lesquelles cette origine n'est soit pas connue de l'inventeur ou du demandeur du brevet, soit ne peut être établie – si encore elle peut l'être – qu'au prix de recherches d'une envergure disproportionnée. Il en va ainsi par exemple en cas de ressources génétiques ayant, au cours du temps, été transmises successivement à de nombreux porteurs. Dans de tels cas, le demandeur du brevet doit pouvoir indiquer une autre origine que le pays ou la communauté indigène fournissant les ressources génétiques, respectivement les savoirs traditionnels. L'article 49a P-LBI n'exige ainsi pas du demandeur du brevet qu'il remonte toute la chaîne des porteurs si cela ne peut être effectué, ou ne peut l'être qu'au prix de recherches de grande envergure. Au lieu de cela, l'article 49a P-LBI exige l'indication des informations disponibles au demandeur et autorise en conséquence également la déclaration d'autres sources, telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes.

En plus des ressources génétiques, l'article 49a P-LBI concerne également les savoirs traditionnels concernant de telles ressources. Cela correspond à une demande de la CENH, qui exige que le *benefit sharing* s'étende également à de tels savoirs. La CENH reconnaît expressément les difficultés pratiques surgissant lors de la détermination de l'origine. La solution retenue à l'article 49a P-LBI, qui prend en considération ces difficultés, devrait ainsi satisfaire aux exigences de la CENH.

Si l'origine des ressources génétiques, respectivement des savoirs traditionnels, n'est pas connue du demandeur, celui-ci devra faire une déclaration en ce sens. Il doit ainsi être évité que le brevet soit refusé, dans ces cas d'exception où l'origine reste inconnue, pour le simple fait que le demandeur ne connaît pas cette origine.

L'article 138 let. b P-LBI prévoit que le demandeur doit soumettre à l'IPI les indications concernant la source au sens de l'article 49a P-LBI dans les 30 mois suivant la date de priorité ou de la demande. L'article 49a P-LBI est ainsi également applicable aux demandes internationales de brevets visant la Suisse.

Si la demande de brevet ne contient aucune déclaration sur la source des ressources génétiques, respectivement des savoirs, innovations ou usages, les articles 59, al. 2 et 59a, al. 3, let. b LBI trouvent application : L'IPI fixe un délai au demandeur pour corriger ce manquement et, si celui-ci n'est pas observé, rejette la demande de brevet. En conséquence, le défaut de la déclaration de la source dans la demande de brevet peut en définitive conduire au refus d'attribuer un brevet.

Selon l'article 81a P-LBI, l'indication délibérée d'une fausse origine est sanctionnée d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 100'000 francs. Le juge pourra au surplus

ordonner la publication du jugement. L'état de fait incriminé est réalisé quand le demandeur d'un brevet indique volontairement une autre origine que celle qui lui est connue ou s'il n'indique aucune source bien qu'il dispose des informations requises. Il s'agit d'un délit poursuivi d'office.

Selon le considérant 27 de la Directive européenne sur la biotechnologie, si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet doit indiquer le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu. Par ailleurs, il est clairement établi que cela n'a aucune influence sur l'examen des demandes de brevet ainsi que sur la validité des droits résultant des brevets délivrés. Les propositions faites par la Suisse devant l'OMPI et l'OMC ainsi que les articles 49a et 138 P-LBI qui transposent ces propositions, vont *plus loin* que le considérant 28 de la Directive européenne sur la biotechnologie, et ce sur deux aspects : Tout d'abord, l'obligation de la déclaration ne concerne pas seulement les ressources génétiques de plantes ou d'animaux, mais aussi les micro-organismes ainsi que les savoirs traditionnels de communautés indigènes et locales. Par ailleurs, l'inexécution de l'obligation de la déclaration conduit au rejet du brevet (art. 59, al. 2 et 59a al. 3, let. b LBI) et la fausse indication volontaire d'une source connue de l'inventeur ou du demandeur est sanctionnée pénalement (art. 81a P- LBI). Le considérant 27 de la Directive européenne sur la biotechnologie, par contre, ne prévoit aucune sanction, qu'elle soit pénale ou relevant du droit des brevets, en cas d'inexécution de l'obligation d'indication ou de fausse indication volontaire. Finalement, il faut relever une différence terminologique : Tandis que le considérant 27 de la Directive européenne sur la biotechnologie parle de « matériel biologique », les propositions de la Suisse ainsi que les articles 49a et 138 P-LBI les transposant utilisent le terme de « ressources génétiques ». Une comparaison des définitions de ces termes révèle qu'ils se recouvrent mutuellement en grande partie. Toutefois, le terme « ressources génétiques » ne comprend pas le matériel biologique d'origine humaine.

Dans ce contexte, le postulat Sommaruga du 5 octobre 2001, accepté par le Conseil national le 14 décembre 2001, entre également en considération⁹⁶. Par l'article 49a P-LBI, le projet de révision reprend l'un des deux objets du postulat. Celui-ci demande que des mesures supplémentaires soient prises dans la législation sur les brevets afin d'améliorer le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. De telles mesures doivent respecter les prescriptions de la Convention sur la biodiversité. Selon l'article 15.7 CBD, le partage des avantages économiques doit être fait « selon des modalités mutuellement convenues » (*mutually agreed terms*). La convention sur la biodiversité ne prescrit ainsi aucun modèle précis pour le partage des avantages, mais se fonde bien plus sur l'autonomie de la volonté des parties. En conséquence, il ne semble pas indiqué d'adopter des prescriptions concernant le partage des avantages et d'intervenir ainsi dans l'autonomie des parties. Par ailleurs, les mesures indiquées dans le postulat sont également problématiques autant d'un point de vue pratique que juridique. Par exemple, il est demandé que celui qui fournit l'apport le plus conséquent devienne le propriétaire de l'invention et du brevet. Concrètement, cela reviendrait à vérifier,

⁹⁶ 01.3596 – Associer les pays du sud aux brevets pris sur leur patrimoine biologique ou génétique.

dans chaque cas particulier, laquelle des valeurs de l'invention en question ou des ressources utilisées – respectivement des savoirs traditionnels – est la plus élevée. La détermination nécessaire à un tel examen de la valeur de l'invention ne peut toutefois pas ou difficilement être effectuée au moment de la demande du brevet, étant donnée que la valeur (future) de l'invention ne saurait être connue à ce stade. Au surplus, il n'existe en règle générale pas de marché pour la ressource génétique ou pour le savoir traditionnel ; en conséquence, la valeur de la ressource ou du savoir ne peut être déterminée que très difficilement, voire pas du tout. En raison de ces difficultés pratiques et juridiques, les mesures supplémentaires demandées ne sont pas retenues dans la révision de la loi sur les brevets.

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

L'art. 50 LBI exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Or on a constaté qu'en raison de leur grande complexité, les systèmes biologiques se prêtent souvent mal à un exposé tel que le prévoit l'art. 50 LBI. Quiconque demande par exemple la protection par brevet pour un micro-organisme en tant que tel, se heurte en général à de grandes, voire à d'insurmontables difficultés lorsqu'il doit exposer dans la demande de brevet l'invention de manière à ce qu'un homme du métier puisse la reproduire. En accord avec le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)⁹⁷, l'art. 27 OBI allège quelque peu cette obligation en autorisant le requérant à compléter une indication qui ne serait réalisable que partiellement lors de la demande de brevet, par le dépôt, dans un bureau collecteur reconnu, d'une culture de l'organisme revendiqué. Les tiers peuvent, à certaines conditions, en exiger la remise d'un échantillon. Cette solution devrait permettre d'une manière égale, sinon supérieure, à la simple description, de tenir compte de l'intérêt public à prendre connaissance des inventions.

La réglementation des micro-organismes actuellement retenue dans l'article 27, al. 1 OBI est reprise, sous forme de loi, dans les alinéas 1 et 2 de l'article 50a P-LBI et étendue au matériel biologique en général. Les distinctions suivantes sont faites :

Si une invention concerne la *production* ou l'*utilisation* de matériel biologique, la demande de brevet doit, selon l'*alinéa 1*, contenir des données sur le processus de production ou l'utilisation du matériel. Puisque le processus de production ou de l'utilisation à breveter n'est pas déterminable au seul regard du matériel biologique, le dépôt du matériel ne saurait constituer un exposé suffisant à lui seul. Il est par contre raisonnable de permettre de *compléter* la description du processus de production ou l'utilisation à breveter par le dépôt d'un échantillon du matériel.

L'*alinéa 2* traite du cas particulier des revendications sur la *création* de matériel biologique. C'est la création elle-même qui constitue ici le progrès à l'égard de l'état de la technique. La manière dont la création a pu être réalisée à l'origine passe ici au second plan, pour autant que le public ait à disposition une quelconque possibilité de production. En ce qui concerne le matériel biologique, cette possibilité de production consiste dans la reproduction. Celle-ci est plus simple que le processus originaire de

⁹⁷ RS 0.232.145.1.

création et se trouve donc privilégié en pratique. Dans cette situation, le dépôt d'un échantillon du matériel peut non seulement compléter la description de la production (originaire), mais également la *remplacer*. Pour que le dépôt d'un échantillon du matériel biologique puisse satisfaire à la condition de l'exposé, un accès public à l'échantillon doit être garanti, ce qui est le cas quand le dépôt est fait dans une institution de dépôt reconnue (une autorité de dépôt internationale selon le traité de Budapest ou d'une autre institution reconnue par l'Institut) par l'entremise de l'Institut.

Selon l'art. 50a *al. 3 P-LBI*, une invention portant sur de la matière biologique n'est exposée au sens de l'art. 50 LBI que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d'une institution reconnue au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet et que celle-ci, telle qu'elle a été initialement déposée, contient les indications concernant la matière biologique et un renvoi au dépôt. Si le demandeur ne fait mention du dépôt de matière biologique qu'après avoir déposé la demande de brevet, il s'agit d'une modification des pièces techniques qui n'est pas autorisée selon la nouvelle version de l'art. 58, *al. 3 LBI* (cf. ch. 2.2.6). De cette manière, une harmonisation avec le droit européen des brevets (cf. la règle ancrée à l'article 28 OA CBE) est réalisée.

Les exigences liées au dépôt de l'échantillon, aux données relative à la matière biologique, le renvoi au dépôt et l'accès aux échantillons de matière biologique déposée (cf. p. ex. art. 27, *al. 6, OBI* à propos des conditions de cet accès) sont réglementés au niveau des ordonnances (*art. 50a, al. 4 P-LBI*).

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

2.1.7 Modifications touchant à la procédure suisse en matière de brevets (art. 58a, 59 *al. 5 et 6, 59d, 61, 65, 73 al. 3 P-LBI*)

Introduction

En comparaison avec la procédure européenne de délivrance des brevets, la procédure suisse est rudimentaire. Tandis que, selon l'article 93 CBE, les demandes européennes de brevet sont, dans l'intérêt du public, rendues publiques après 18 mois à compter de la date de priorité ou de la demande, en Suisse seuls les brevets délivrés peuvent faire l'objet d'une publication (cf. art. 61, *al. 1 LBI*). La publication d'une demande suisse de brevet n'a jusqu'à présent jamais été considérée, pas même dans le contexte de la ratification en 1976 de la Convention sur le brevet européen par la Suisse.

Une différence supplémentaire existe dans le cadre de l'examen des conditions de délivrance d'un brevet : Tandis que toutes ces conditions, y compris les conditions de nouveauté et d'activité inventive, sont soumises à l'examen de l'Office européen des brevets (dans une procédure dite de « plein examen »), en cas de demandes nationales de brevet l'IPI ne vérifie pas, suivant les dispositions claires de la loi (art. 59, *al. 4 LBI*), si une invention est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente, au regard d'un homme du métier, de l'état de la technique. L'examen se limite, dans ce cas, essentiellement aux points suivants : L'existence d'une

invention, l'absence d'une condition d'exclusion de la brevetabilité, l'applicabilité industrielle, la clarté des demandes et l'exposé suffisant de l'invention. L'introduction graduelle d'un plein examen pour toutes les demandes de brevet avait été abordée dans le cadre de la révision de 1954 de la Loi sur les brevets et une première étape avait été l'introduction d'un tel examen (dit examen préalable, cf. art 87 ss LBI) dans les domaines du perfectionnement de fibres textiles et des techniques de mesure du temps⁹⁸. Toutefois, dès la ratification de la Convention sur le brevet européen par la Suisse en 1976, la question fut soulevée de savoir si, après l'introduction de la procédure européenne de délivrance de brevets suivant un plein examen, il était encore raisonnable de conserver la procédure d'examen préalable. A l'époque, on considéra qu'une décision sur cette question était prématurée⁹⁹. En 1995, la procédure d'examen préalable fut abolie à cause de la croissante préférence des demandeurs pour la procédure européenne de délivrance des brevets¹⁰⁰. L'une des conséquences de ce développement est que la procédure suisse de délivrance des brevets ne connaît plus non plus de procédure d'opposition permettant à un cercle élargi de personne de soulever, de manière simple et suffisamment tôt, des objections spécifiques à la délivrance du brevet.

De manière générale, la procédure suisse d'examen connaît deux désavantages : D'un côté, les brevets ayant été adoptés selon cette procédure ont une valeur relativement faible, puisque leur statut juridique est en définitive incertain étant donné les limitations de l'examen. De l'autre côté, des tiers peuvent être confrontés à des titres de protection dont la validité matérielle fait défaut. L'avantage constitué par le fait que cette procédure de délivrance ne génère que peu de coûts ne compense pas ces deux désavantages. Par ailleurs, la symbiose recherchée avec le système européen des brevets a conduit la procédure suisse, trop rudimentaire, à une dépendance totale par rapport au système européen ; cette dépendance est due moins à la réduction de 17'000 à environ 2'300 du nombre de demandes nationales qu'à la perte menaçante de connaissances et de compétences au sein du système suisse.

La procédure de consultation portant sur l'avant-projet du 29 octobre 2001 ainsi que les discussions qui suivirent durant l'année 2003 ont clairement montré que les déficiences de la procédure nationale de délivrance en font une procédure insatisfaisante tout particulièrement pour les inventions dans le domaine de la biotechnologie. Ainsi furent critiquées d'une part, la disponibilité tardive des informations techniques et d'autre part, le manque de transparence du système des brevets causé par l'absence de publication des demandes suisses de brevets. Les utilisateurs du système de brevets évoquèrent également le fait que des demandes de brevet selon l'article 7, al. 3, LBI peuvent mettre un terme à la nouveauté de l'invention, mais que leur contenu reste inaccessible jusqu'à la délivrance du brevet, bloquant la recherche à ce sujet. Par ailleurs, il fut déploré que les conditions de délivrance ne soient accessibles, en définitive, que par une action en annulation de leur examen ; la voie judiciaire présentant par ailleurs d'importants risques économiques.

⁹⁸ Message LBI de 1950, FF **1950** I 933, 939 ss.

⁹⁹ Message LBI de 1976, FF **1976** II 1, 56.

¹⁰⁰ Message LBI de 1993, FF **1993** III 706, 716 ss.

Les propositions de modifications de la Loi sur les brevets prennent ces critiques en considération de manière différenciée et substantielle. Dans le domaine particulièrement sensible des inventions biotechnologiques, les propositions font un pas supplémentaire, par rapport à la procédure ordinaire, en direction de la protection des intérêts publics. Mais ici aussi des améliorations sont proposées qui augmentent la valeur des titres de protection suisses tout en améliorant la position des tiers, sans toutefois introduire un plein examen qui conduirait à un accroissement des coûts disproportionné en comparaison avec les brevets européens.

Introduction de la publication des demandes de brevets (art. 58a, art. 61, art. 65, art. 73, al. 3 P-LBI)

L'article 58a, al. 1 P-LBI contient le principe novateur selon lequel les demandes nationales de brevet sont publiées après l'écoulement d'une période de 18 mois à compter de la date de priorité ou de la demande. Cela correspond à un standard international dominant et à la pratique générale (voir par exemple art. 93, al. 1 CBE). La publication permet, dans l'intérêt du public, une mise à disposition intervenant suffisamment tôt des informations techniques et accroît la transparence de la procédure suisse de délivrance de brevets, qui a une importance toute particulière dans le domaine des inventions biotechnologiques. Elle offre ainsi au public un aperçu de l'état de la recherche et du développement et assure une diffusion du savoir, ce qui est dans l'intérêt de la recherche.

La publication comprend essentiellement la description de l'invention, les revendications du brevet et, le cas échéant, des dessins, tous tels qu'ils figuraient dans la demande de brevet telle que déposée initialement (art. 58a, al. 2 P-LBI). Si un rapport a été établi sur l'état de la technique (voir. art. 59, al. 5 P-LBI), il devra faire partie de cette publication.

Sur la base de l'article 61, al. 1, ch.1 P-LBI, en relation avec l'article 65a, al. 5 LBI en sa teneur selon la Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (SCSéI)¹⁰¹, la publication peut avoir lieu par voie électronique. L'article 65a LBI a la teneur suivante:

Communication électronique avec les autorités

¹ Le Conseil fédéral peut autoriser l'Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

² Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

³ Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

⁴ L'Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

⁵ Les publications de l'Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

¹⁰¹ FF 2003 7493.

Il est prévu de faire usage de la compétence prévue à l'article 65a, al. 5 LBI en ce sens que la publication prévue à l'article 58a, al. 2 P-LBI ne sera plus qu'électronique. En tenant compte des coûts de la publication traditionnelle, une rationalisation est ainsi entreprise qui correspond à la pratique entamée par d'autres autorités en Europe. Il n'est toutefois pas prévu de prélever une taxe supplémentaire de publication. Les coûts supplémentaires engendrés par la publication électronique devront être couverts par la taxe de dépôt. Malgré cela, une augmentation de cette taxe ne sera pas nécessaire.

La protection juridique découlant d'une demande de brevet est réglementée à l'article 73, al. 3 P-LBI en accord avec la protection temporaire telle qu'elle est aujourd'hui déjà prévue à l'article 111, al. 2 LBI pour les demandes de brevet européen publiées, respectivement à l'article 137 LBI pour les demandes de brevet international publiées : La qualité pour agir n'est donnée qu'avec la délivrance du brevet, toutefois le lésé peut se prévaloir, par l'action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande au sens de l'article 58a P-LBI. Bien que cette protection provisoire soit limitée, elle est préférable à une protection juridique globale, celle-ci conduisant, en rapport avec des demandes de brevet européen, à des conflits entre procédures de délivrance et appréciations judiciaires.

L'introduction de la publication des demandes de brevet entraîne toute une série de modifications législatives. Ainsi, il faut reconnaître à l'inventeur le droit d'être nommé déjà dans la publication de la demande de brevet (art. 5 P-LBI). De plus, la publication des demandes entraîne l'obsolescence de l'ajournement de la délivrance du brevet fondée sur un intérêt à ce que l'invention soit tenue secrète (art. 59b LBI). Au vu de la pratique internationale dominante en matière de publication des demandes de brevet, il n'existe plus de justification au besoin d'un droit exclusif combiné avec la mise sous le sceau du secret de l'invention. L'article 62 LBI sera également abrogé par le jeu de ces modifications. La Confédération n'a jusqu'à présent jamais fait usage du droit qui lui est conféré par cette disposition.

L'article 65 P-LBI est également concerné par l'introduction de la publication des demandes. Tandis que, jusqu'à présent, le dossier ne pouvait en principe être consulté par le public qu'après la délivrance du brevet (art. 90, al. 3 OBI), à présent toute personne peut consulter le dossier d'une demande nationale de brevet dès la publication de la demande. L'article 65 P-LBI fournit la base légale formelle pour une restriction au principe de publicité jusqu'au moment de la publication de la demande de brevet, nécessaire en raison des intérêts du demandeur au secret ; elle justifie ainsi une disposition spéciale réservée au sens de l'article 3 de la Loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)¹⁰². Afin de ne pas charger inutilement le texte de la loi, l'article 65 alinéa 2 P-LBI confie au Conseil fédéral le soin de régler la consultation du dossier avant la publication de la demande de brevet. A cet égard il s'inspirera de la réglementation contenue à l'article 90 OBI qui a fait ses preuves et l'adaptera au moment où intervient la consultation.

¹⁰² Message du 12 février 2003 relatif à la Loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans), FF 2003 1807.

Introduction d'une procédure limitée d'opposition (art. 59d P-LBI)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets (art. 99 ss CBE). Lors de l'opposition, il peut être allégué que les conditions de délivrance (particulièrement celles des art. 52 à 57 ainsi qu'art. 83 CBE) n'étaient pas réalisées. Cette procédure d'opposition évite aux tiers de lourdes procédures en annulation devant les divers tribunaux compétents et garantit ainsi un contrôle à moindres coûts de la pratique de l'OEB par une procédure centralisée avec autorités de recours. L'opposition est organisée comme instance laïque: Tout un chacun peut l'entamer. Ceci a une grande importance tout particulièrement en relation avec l'appréciation d'une violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs par l'exploitation d'inventions biotechnologiques. Les particuliers ainsi que les organisations d'intérêt peuvent entamer une révision par la voie de l'opposition.

Il a déjà été évoqué que l'adoption d'un plein examen générerait des coûts et des travaux administratifs disproportionnés par rapport au nombre de demandes de brevets suisses. Le même raisonnement conduit également à renoncer à prévoir dans la procédure suisse de délivrance de brevets une procédure d'opposition à l'image de celle prévue par la Convention sur le brevet européen. La procédure prévue de recherche sur l'état de la technique après la publication de la demande de brevet (art. 59, al. 6 P-LBI) donne la possibilité à celui qui estime que ses intérêts sont lésés par une demande de brevet ou par un brevet délivré de s'informer sur la nouveauté de l'invention déposée, respectivement brevetée, pour autant que de telles informations ne soient pas disponibles par d'autres voies (par exemple dans le contexte d'une procédure d'obtention de brevet européen ou international). Cette mesure écarte d'importantes incertitudes concernant la validité du brevet suisse, qui n'est pas soumis à un plein examen. La création envisagée d'un Tribunal fédéral des brevets (cf. ch. 1.4.2) améliore également l'accès aux tribunaux et accroît la sécurité juridique. Si l'on devait en rester à ces mesures, des obstacles importants demeureraient toutefois quant à l'appréciation d'une éventuelle violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs par l'exploitation d'une invention. C'est ici qu'intervient l'*article 59d P-LBI*. Il introduit une procédure d'opposition permettant de contrôler l'application de l'article 2, al. 2 P-LBI. La sensibilité publique particulière sur ce point est ainsi prise en considération par un contrôle public à moindre coût de la pratique de délivrance de l'IPI. Dans le cadre de la procédure d'opposition, des prises de position de la CENH ainsi que de la NEK-CNE devront être requises (voir ch. 2.1.2.7).

L'article 59d P-LBI ne régit que les principes de base de l'opposition, en particulier aussi les possibilités de recours contre la décision statuant sur l'opposition. L'article 101 LBI peut servir de modèle. Mais il doit être abrogé comme les autres dispositions relatives à l'examen préalable (ch. 1.4.5). Afin de compléter la loi sur la procédure administrative qui est applicable de manière générale, les détails de la procédure seront réglés par voie d'ordonnance par le Conseil fédéral, qui s'inspirera des articles 73 ss OBI.

Introduction d'une recherche facultative (art. 59, al. 5 et 6 P-LBI)

L'absence d'un plein examen des demandes de brevets suisses conduit à l'insécurité juridique. Un brevet délivré par l'IPI est souvent perçu à tort par les profanes comme constituant un titre d'interdiction garanti par l'État, quand bien même il concerne une invention dont l'objet fait déjà partie de l'état de la technique. Même pour des personnes expérimentées dans le domaine des brevets, la signification juridique d'un titre de protection délivré n'est guère appréciée à sa juste valeur sans explications complémentaires. Cet état de fait n'est pas satisfaisant.

L'introduction d'un plein examen des demandes nationales de brevets, mesure de prime abord la plus évidente, n'est pas justifiée au vu de l'existence de la procédure européenne de délivrance. Le rapport sur l'état de la technique proposé ici permet, par contre, autant au demandeur du brevet qu'aux tiers de se faire une idée sur la nouveauté de l'invention déposée, respectivement brevetée, et donne ainsi une base de décision pour le maintien d'une demande, respectivement des indications quant à la validité juridique de l'invention. Les coûts de procédure supplémentaires ainsi causés sont modestes en comparaison avec un plein examen et peuvent en partie être couverts par les taxes annuelles pour les brevets. Le montant des recherches additionnelles est estimé à un montant nettement inférieur à 1000 francs.

Selon l'*article 59, al. 5 P-LBI*, le demandeur peut exiger un rapport sur l'état de la technique dans les 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande. Il s'impose de prévoir le caractère facultatif d'un tel rapport, d'un côté pour éviter le double emploi avec les procédures européennes et internationales, de l'autre pour éviter un renchérissement conséquent de la procédure suisse de délivrance de brevets. Les incitations à demander une telle recherche devraient découler de la brièveté des délais de réalisation (typiquement, selon un standard de qualité, un à deux mois à compter de la date du paiement de la taxe de recherche) et le fait que la taxe soit modérée. Le délai de dépôt de 6 mois doit par ailleurs garantir que les demandeurs de brevets inexpérimentés fassent la demande du rapport avant l'écoulement de l'année de priorité (article 17 LBI), de manière à ce que ce rapport puisse constituer une base pour décider d'une demande ultérieure.

Les tiers peuvent, en application de l'article 59, al. 6 P-LBI, demander un rapport sur l'état de la technique à tout moment dès la publication de la demande de brevet, la seule condition étant la présence d'un intérêt digne de protection. Les exigences à la réalisation de cette condition ne doivent pas être trop élevées. En particulier, il doit suffire que la personne faisant la demande de rapport soit active commercialement dans le domaine concerné par le brevet. Par contre, il ne faudra pas reconnaître d'intérêt digne de protection si le brevet est éteint, par exemple en raison du non-paiement de la taxe annuelle et s'il n'y a aucun litige pendant. Les obstacles financiers pour les tiers doivent, ici aussi, demeurer bas et les taxes doivent rester modérées (nettement inférieures à 1000 francs).

2.2 Ratification de trois conventions internationales

2.2.1 Acte portant révision de la CBE

2.2.1.1 Réformes institutionnelles et politiques

Institutionnalisation de la conférence ministérielle

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

Simplification de l'adaptation de la CBE aux textes internationaux

Selon l'article 172 CBE, la convention peut seulement être révisée par des conférences des États contractants. La préparation et l'organisation de telles conférences sont coûteuses. Elles conviennent mal comme instrument de réforme, car elles n'offrent pas la souplesse nécessaire pour adapter la convention à l'évolution des conditions juridiques générales. C'est pourquoi un nouvel al. 1, let. b a été introduit à l'article 33 de la Convention sur le brevet européen ; cette disposition prévoit que le Conseil d'administration est compétent pour adapter les prescriptions matérielles et procédurales de la CBE dans le but d'assurer leur conformité avec les traités internationaux et la législation communautaire (CE) en matière de brevets. Le Conseil d'administration peut faire usage de cette compétence si un traité international, une convention ou un texte communautaire contient une ou plusieurs prescriptions se rapportant au droit des brevets. Cette simplification du mécanisme d'adaptation de la Convention sur le brevet européen est cependant liée à trois conditions strictes (art. 35, al. 3 CBE*rév.*) : Premièrement, la décision du Conseil d'administration requiert l'unanimité ; deuxièmement, tous les États

contractants doivent être représentés lorsque la décision est prise ; troisièmement, chaque État contractant dispose d'un délai de douze mois, à compter de la date de la décision, durant lequel il peut déclarer ne pas être lié par cette décision. Ce délai permet aux représentants de l'État contractant au sein du Conseil d'administration de consulter les organes législatifs nationaux pour déterminer si la décision peut être acceptée. Pendant la conférence, une quatrième condition a été arrêtée : Le Conseil d'administration ne peut pas prendre de décision avant que le traité international ou l'acte législatif communautaire ne soit entré en vigueur ou, lorsque ce dernier prévoit un délai pour sa mise en œuvre, avant que ce délai ne soit échu. Cette exigence supplémentaire affaiblit considérablement l'effet de la nouvelle disposition et par la même occasion la souplesse introduite par celle-ci par rapport à la procédure de convocation de conférences de révision conformément à l'article 172 CBE.

Ancrage d'autres accords dans la CBE

Le but du nouvel article 149*bis* CBE*rév.* est de créer une base légale claire pour l'accord relatif à l'application de l'article 65 CBE, ainsi que pour de futurs accords conclus entre les États contractants relatifs à la question du règlement des litiges concernant les brevets européens. L'intégration explicite de tels accords supplémentaires dans la Convention sur le brevet européen contribue à clarifier leurs relations réciproques. L'al. 2 de cet article garantit que les membres des chambres de recours de l'Office pourront faire partie de l'éventuelle future juridiction commune des brevets européens, et que l'Office mettra à la disposition d'une future division d'experts en matière de brevets, qui sera éventuellement instituée dans le cadre de cette juridiction, ses locaux, le soutien par son personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

2.2.1.2 Droit matériel

Applications thérapeutiques ultérieures

Selon la version actuelle de l'article 54, al. 5 CBE, les substances ou compositions sont considérées comme nouvelles si elles sont utilisées pour la première fois dans une méthode thérapeutique au sens de l'article 52, al. 4 CBE. Cette disposition offre une compensation partielle à l'exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeutiques, prévue à l'article 52, al. 4 CBE. Le but de cette compensation est d'éviter que les médecins ne soient gênés dans l'exercice de leur profession par les brevets existants. La Grande Chambre de recours interprète l'article 54, al. 5 CBE de manière large puisque ce dernier ne compense qu'en partie l'exclusion de méthodes thérapeutiques. Par conséquent cette disposition s'applique à chaque application thérapeutique ultérieure, pour autant que la revendication en question se limite à une forme précise, appelée « forme de revendication suisse ». Cette forme de revendication, qui trouve son fondement dans la pratique suisse¹⁰³, permet une revendication limitée, dans la mesure où elle représente l'utilisation d'une substance

¹⁰³ Cf. Renseignement juridique communiqué par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, le 30 mai 1984, FDBM 1984 I 53.

ou d'une composition pour la fabrication d'un médicament en vue d'un nouvel usage thérapeutique précis. Cette pratique a été reprise par la Grande Chambre de recours de l'Office¹⁰⁴, ainsi que par la plupart des tribunaux nationaux et des divisions de recours des offices des brevets des États parties à la CBE. Le tribunal d'arrondissement de La Haye s'est cependant écarté de cette pratique le 16 février 2000. Il a estimé que la forme de revendication suisse décrivait effectivement une méthode thérapeutique et qu'elle n'était de ce fait pas brevetable¹⁰⁵. Le nouvel article 54, al. 5, CBE^{rév.} élimine l'insécurité juridique concernant la brevetabilité d'applications thérapeutiques ultérieures, due notamment à la décision susmentionnée. Ainsi, toute application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition qui est déjà connue comme médicament bénéficiera à l'avenir d'une protection limitée à l'application de cette substance.

Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE

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

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

¹⁰⁴ Décision de la Grande Chambre de recours du 5 décembre 1984, G 5/83, JO OEB 1985, 64.

¹⁰⁵ European Intellectual Property Review, 2000, N-125.

2.2.1.3 Modifications de la procédure devant l'Office

Procédure de limitation ou de révocation

Selon la législation en vigueur, le titulaire d'un brevet européen ne peut pas limiter ou révoquer son brevet au moyen d'une procédure administrative centrale qui déploierait ses effets dans tous les Etats désignés. Il doit engager une procédure de limitation de son brevet dans chaque Etat séparément dans lequel son titre de protection a pris effet. En application de la procédure centralisée de limitation envisagée (art. 105*bis* à 105*quater* CBE*rév.*), le brevet européen pourra dorénavant être limité ou révoqué, avec effet rétroactif, sur requête du titulaire du brevet auprès de l'Office (cf. art. 68 CBE*rév.*).

La révocation ou la limitation du brevet européen, qui s'effectue par une modification des revendications, doit être demandée par le titulaire au moyen d'une requête payante. Le traitement des requêtes de limitation ou de révocation incombe à une division d'examen de l'Office. Par souci d'éviter des issues de procédure contradictoires, l'opposition qu'un ayant droit peut former contre un brevet européen sera traitée avant une requête en limitation ou en révocation. La limitation ou la révocation peut être requise en tout temps (cf. aussi les explications relatives à l'art. 24, al. 2, LBI, cf. ch. 2.2.4).

La procédure européenne de limitation n'a pas priorité sur les procédures nationales, en particulier la procédure de nullité. Le procès devant les tribunaux civils nationaux peut être suspendu par le juge lors de procédures parallèles (cf. art. 128 P-LBI, ainsi que les explications relatives à l'art. 127 P-LBI, ch. 2.2.4). Si une procédure nationale est déjà achevée, le titulaire du brevet peut faire en sorte que les modifications des revendications en découlant, prennent effet dans tous les autres Etats européens également par le biais de la procédure européenne de limitation. Par ailleurs, une procédure de limitation du brevet européen acceptée par l'Office ne s'oppose pas à une limitation ultérieure plus étendue dans une procédure nationale.

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

Selon l'article 68 CBE*rév.*, les effets de la décision de limitation ou de révocation d'un brevet européen entrent en force rétroactivement, lors de la publication, pour tous les Etats contractants désignés. Autrement dit, le brevet est réputé avoir eu dès l'origine les effets résultant d'une limitation ou d'une révocation (cf. aussi les explications relatives à l'art. 28*a* P-LBI, ch. 2.2.4).

Requête en révision

Une nouvelle procédure de révision est introduite dans la Convention sur le brevet européen, à savoir la requête en révision des décisions d'une des chambres de recours de l'Office (art. 112*bis* CBERév.). Selon l'article 22 CBERév., c'est la Grande Chambre de recours qui est compétente pour examiner de telles requêtes. Jusqu'à présent, elle ne prenait que des décisions sur des questions de droit qui lui étaient soumises par les chambres de recours ou par le président de l'Office. Afin d'éviter que la Grande Chambre de recours ne soit surchargée par des requêtes en révision, les requêtes qui seront clairement irrecevables ou non fondées à l'ouverture de la procédure pourront être rejetées. Pour juger de la recevabilité ou non de telles requêtes, des commissions spéciales seront instituées ; elles rejeteront ces requêtes en révision à l'unanimité. La recevabilité fera l'objet d'une procédure écrite et sommaire afin que, dans l'intérêt des tiers, un jugement soit rendu aussi rapidement que possible.

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

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

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

Informations sur l'état de la technique

Jusqu'à présent, il n'était possible de requérir du demandeur que certaines informations sur l'état de la technique. Selon l'article 124 CBE, celui-ci pouvait seulement être invité à indiquer les pays dans lesquels il avait déposé des demandes de brevet national. Suite à la révision de la convention, l'Office aura la possibilité d'inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été prise en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui portent sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. Grâce à la mise à disposition par le demandeur de telles informations, l'Office espère pouvoir accélérer la procédure de délivrance d'un brevet européen et améliorer la qualité de la recherche et de l'examen quant au fond. Le règlement d'exécution règlera les détails.

Représentation professionnelle

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

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

Nullité des brevets européens

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

Les al. 2 et 3 prévoient dans leur nouvelle version, que la limitation et la nullité partielle du brevet européen doivent toujours être déclarées par une modification correspondante des revendications (cf. les explications ci-dessus relatives à la procédure de limitation) d'une part, et codifient, de l'autre, le principe selon lequel le titulaire du brevet peut, eu égard aux objections invoquées contre la validité du

brevet, limiter son brevet aux parties qui ne sont pas contestées. Ce principe est également reconnu par les tribunaux suisses¹⁰⁶. Par ailleurs, l'article 68 *CBE rév.* prévoit que la nullité, y compris la nullité partielle, d'un brevet prend effet rétroactivement. Autrement dit, elles sont réputées avoir pris effet dès la délivrance du titre (cf. les explications ci-dessus relatives à la procédure de limitation et au nouvel article 28a P-LBI, ch. 2.2.4).

2.2.1.4 Modifications de l'organisation interne de l'Office

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

2.2.1.5 Modifications formelles

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

Ces modifications formelles concernent les articles suivants de la Convention sur le brevet européen : 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76,

¹⁰⁶ Tribunal de commerce de Zurich, jugement du 30 juin 1988, SMI 1991, 185 et Tribunal de commerce de Berne, jugement du 12 septembre 1989, SMI 1991, 179.

77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134a, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158, 160-163 et 164.

2.2.1.6 Réserves

Les Etats contractants ne sont pas habilités à formuler des réserves dans le cadre de la révision de 2000 de la Convention. L'article 167 CBE, qui a été supprimé lors de la révision, donnait aux Etats contractants la possibilité, lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion, de faire certaines réserves concernant l'application de la CBE. Mais cette possibilité ne vaut que pour l'Acte de 1973. Tout nouvel Etat contractant ne pourra pas non plus formuler des réserves, conformément à l'article 167 CBE : cette disposition devient donc sans objet.

2.2.2 Accord sur les langues de la CBE

L'Accord sur les langues de la CBE du 17 octobre 2000 comprend onze articles. Seuls les deux premiers sont de nature matérielle. Les autres concernent des aspects formels de l'accord (signature, adhésion, exclusion de réserves, durée de validité, etc.). Le renvoi au texte de l'accord étant possible, on renonce ici à les commenter.

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

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

Renoncer à exiger la traduction dans une langue officielle suisse d'un brevet européen publié en anglais se justifie pour plusieurs raisons. Des droits de protection dont le contenu et la portée ne peuvent être rédigés qu'en anglais auraient probablement, dans le futur, pris de l'importance. L'expérience de l'IPI montre qu'en Suisse moins d'un pour cent des traductions de brevet européen remises annuellement sont effectivement consultées. Seules quelque 20 des 5000 traductions de brevet européen déposées tous les ans à l'IPI sont consultées chaque année. Dans la pratique, les traductions revêtent donc une moindre importance, mais elles engendrent de gros frais supplémentaires aux utilisateurs du système, les petites et moyennes entreprises et les inventeurs isolés étant les plus touchés.

En outre, il est aujourd'hui déjà interdit, selon l'actuel article 65 CBE, de requérir une traduction dans toutes les langues officielles d'un pays. La Suisse ne peut donc exiger une traduction que dans une de ses langues officielles. Elle ne peut pas imposer que les fascicules de brevet européen rédigés en allemand ou en français soit traduits dans ses autres langues officielles. Les brevets européens rédigés en allemand ou en français ne sont d'ailleurs aujourd'hui déjà ni traduits en italien ni dans l'autre langue officielle suisse. Il en va de même pour les brevets nationaux : Ceux-ci ne sont pas traduits dans toutes les langues officielles, mais n'existent que dans la langue déterminante pour la procédure de délivrance. Par conséquent l'utilisateur du système suisse des brevets doit aujourd'hui déjà connaître toutes les langues nationales.

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

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

L'Accord sur les langues de la CBE entre en vigueur, selon son article 6, al. 1, le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets

européens a pris effet en 1999. Jusqu'à présent, seul Monaco a ratifié la Convention et la Slovénie y a adhéré après coup (état au 31.12.2003).

2.2.3 Traité sur le droit des brevets

2.2.3.1 Champ d'application

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

Le Traité sur le droit des brevets ne s'applique qu'à la procédure de délivrance et à celle de maintien des brevets devant les offices nationaux et régionaux. Il ne s'applique en principe pas aux procédures judiciaires et ne limite pas, de ce fait, la compétence législative des parties contractantes en la matière. C'est ce qui ressort d'une déclaration commune relative au terme « procédure devant l'office », laquelle précise, en outre, que c'est le droit national qui déterminera quelles procédures sont réputées judiciaires¹⁰⁷. Cette déclaration limite indirectement aussi la notion d'office.

L'article 10 PLT énonce une exception au principe selon lequel le Traité ne s'applique pas aux procédures judiciaires. Il prévoit que l'inobservation, pendant la procédure de délivrance, de certaines conditions de forme ne peut constituer un motif de révocation ou d'annulation d'un brevet délivré, peu importe quelle autorité est compétente selon le droit applicable. Une autre exception découle de la règle 4, al. 4 PLT, selon lequel toute autre autorité compétente, outre l'office, peut exiger la remise d'une traduction d'une demande antérieure dans une langue officielle lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l'invention en question est brevetable ou non (cf. règle 4, al. 4 en relation avec art. 6, al. 5, et règle 4, al. 1 PLT). Vu l'historique de cette disposition, il n'est pas certain que le terme « autre autorité compétente » recouvre automatiquement les tribunaux ; c'est en tout cas ce qui ressort du commentaire de ces dispositions par le Bureau international de l'OMPI¹⁰⁸ (notes explicatives, N. R4.05). Si la règle 4, al. 4 PLT s'applique aux autorités judiciaires, elle limite leur possibilité d'exiger une traduction de la demande antérieure. Une telle limitation est tout à fait envisageable : pourquoi serait-il en effet nécessaire de remettre une traduction si la demande antérieure n'était pas pertinente pour juger de la brevetabilité de l'invention ? Cette disposition n'impose pas de modifier l'article 26, al. 2 LBI ; les tribunaux pourront donc continuer d'exiger la traduction d'une demande antérieure si cela s'avère déterminant pour l'issue de la procédure.

¹⁰⁷ Cf. ch. 1 des déclarations communes relatives à l'art. 1, ch. xiv PLT.

¹⁰⁸ Notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (ci-après : Notes explicatives), document OMPI PCT/DC/48.

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

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

Conformément à l'article 3, al. 1, let. b, PLT, les demandes internationales déposées en vertu du PCT sont elles aussi régies, dès l'introduction de la phase nationale, par le Traité sur le droit des brevets. Ce dernier s'applique en outre aux demandes internationales déposées en vertu du PCT en ce qui concerne les délais fixés aux articles 22 et 39, al. 1 PCT (art. 3, al. 1, let. b, ch. i PLT). Par conséquent, les parties contractantes s'engagent en particulier à restaurer le délai fixé pour engager la phase nationale selon les conditions énoncées à l'article 12 PLT (Notes explicatives, N. 3.08). Satisfaisant déjà à cette exigence (cf. art. 47 LBI), le droit suisse va même plus loin, car il prévoit la possibilité de requérir la poursuite de la procédure (art. 46a LBI) non seulement pour les délais fixés par l'Institut, mais aussi pour les délais légaux, alors que le Traité sur le droit des brevets ne prévoit cette possibilité que pour les délais fixés par un office (cf. art. 11, al. 2, PLT).

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

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

Les articles 1 à 4 PLT contiennent des dispositions générales.

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

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

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

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

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

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

Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, les offices nationaux doivent accepter le dépôt dans n'importe quelle langue de la partie de la demande qui semble constituer, à première vue, une description (art. 5, al. 2, let. b PLT). Pour la suite de la procédure d'enregistrement, ils peuvent exiger une traduction de cette partie dans une langue officielle (art. 6, al. 3 PLT). Les parties contractantes ne peuvent cependant lier l'attribution de la date de dépôt à la remise d'une telle traduction, tout comme elles ne peuvent pas non plus refuser d'attribuer la date de dépôt si une traduction n'est pas remise (Notes explicatives, N. 5.13).

Le Traité énonce explicitement que le déposant peut, au choix, soit déposer sa demande sur papier, soit la déposer par tout autre moyen autorisé par l'office (p. ex.

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

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

Selon les termes du Traité, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle l'office a reçu tous les éléments énumérés à l'article 5, al. 1, let. a PLT. Est aussi considérée comme date de dépôt, pour les envois postaux, le jour de remise à la poste, comme le prévoit l'article 56, al. 2 LBI en relation avec l'article 2 OBI (Notes explicatives, N. 5.05).

Conformément à l'article 5, al. 3 PLT, les offices doivent notifier dans les meilleurs délais possibles au déposant si sa demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises à l'article alinéa 1 et 2 PLT pour l'attribution de la date de dépôt (s'agissant de la notification, cf. aussi ch. 2.2.3.7). Ils doivent donner au déposant la possibilité d'améliorer sa demande et d'y apposer des remarques dans un délai minimum de deux mois (règle 2, al. 1, PLT). A défaut d'indications permettant d'entrer en relation avec le déposant, le délai commence à courir à compter de la date où l'office a reçu la demande (règle 2, al. 2, PLT). Est considérée comme date de dépôt la date à laquelle toutes les conditions requises pour l'attribution de la date de dépôt ont été finalement remplies (article 5, al. 4 PLT). Si des irrégularités ne sont pas corrigées dans les délais fixés, le droit national peut prévoir que la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.

En vertu de l'article 5, al. 5 PLT, il existe une obligation de notifier lorsque, lors de la vérification la date de dépôt, il semble à première vue manquer une partie de la description ou un dessin. Dans ce cas, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle l'office a reçu la partie manquante de la description ou le dessin manquant, sous réserve que toutes les autres indications figurent dans la demande (art. 5, al. 6, let. a PLT). Si la partie manquante d'une description ou le dessin manquant figure

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

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

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

Au moyen d'un renvoi général, l'art. 6, al. 1 PLT précise que les demandes doivent remplir, quant à leur forme et à leur contenu, les mêmes conditions que celles déposées en vertu du PCT, tant dans la phase internationale que dans la phase nationale. Il s'agit là d'une exigence maximale. La règle 3, al. 1 PLT énumère de manière exhaustive les conditions supplémentaires de forme et de contenu que les parties contractantes peuvent émettre. L'art. 6, al. 1 PLT ne modifie en rien les prescriptions relevant du droit matériel des brevets (art. 2, al. 2 PLT; Notes explicatives, N. 6.02 et 6.03). S'agissant de l'exigence de l'unité de l'invention (cf. règle 13 PCT), l'art. 23, al. 1 PLT autorise la formulation d'une réserve (cf. ch. 2.2.3.12).

Grâce au renvoi au PCT, il n'est pas nécessaire de préciser dans le PLT les différentes exigences de forme et de contenu. Par ailleurs, cette référence garantit la conformité des deux traités. Selon la définition donnée à l'art. 1, ch. xvii PLT, le renvoi au Traité sur le droit des brevets permet aussi de tenir compte des futures modifications du PCT, de son règlement d'exécution et de ses dispositions administratives. Les parties contractantes du Traité sur le droit des brevets ne sont toutefois pas automatiquement liées par les futures modifications du PCT puisque leur Assemblée doit tout d'abord les approuver (cf. ch. 2.2.3.12).

Conformément à l'art. 6, al. 2 PLT, il est possible d'exiger que la demande soit présentée au moyen d'un formulaire. Les offices des parties contractantes doivent cependant accepter que le contenu de la demande soit présenté sur un formulaire de requête qui réponde aux exigences précisées à l'al. 2 de la règle 3 PLT : il s'agit pour l'essentiel d'un formulaire de requête pour une demande internationale déposée

en vertu du PCT, qui est légèrement modifié (cf. Notes explicatives, N. R3.02 et R3.03; cf. aussi règle 20, al. 2 PLT). Les communications avec l'office restent réservées (art. 8 PLT), en particulier la possibilité d'imposer la transmission de la demande sous forme électronique après le 2 juin 2005 (règle 8, al. 1, let. a PLT). Une partie contractante ne peut pas pour autant refuser, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, une demande sur papier (art. 5, al. 1 PLT; Notes explicatives, N. 5.06 et 6.12).

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

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

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

L'art. 6, al. 6 PLT introduit une simplification pour les déposants en ce qu'il limite la possibilité, pour les offices, d'exiger, au cours de la procédure d'enregistrement

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

A l'instar de ce qui s'applique pour la date de dépôt, le Traité sur le droit des brevets prévoit, en ce qui concerne les conditions formelles et matérielles requises, une obligation pour les offices nationaux de notifier aux déposants que leurs communications ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par le Traité (cf. ch. 2.2.3.7 pour ce qui est des notifications). Les offices doivent cependant leur donner la possibilité de présenter des observations et de remplir les conditions requises (art. 6, al. 7 PLT). La règle 6 PLT fixe les délais impartis à cet effet. L'art. 6, al. 8 PLT définit les sanctions prévues si les conditions ou les délais ne sont pas respectés.

2.2.3.5 Mandataire et obligation de constituer un mandat (art. 7 et règle 7 PLT)

L'article 7 du traité sur le droit des brevets traite différents aspects relatifs au mandataire. Les conditions de forme sont énumérées de manière exhaustive (art. 7 al. 4 PLT). L'article 7 alinéa 1 let. a PLT laisse toutefois à chaque partie contractante la liberté de régler, dans la législation nationale, le droit d'exercer les fonctions de mandataire dans une procédure devant l'office (sur cette notion, voir art. 1 ch. xiv PLT). Par exemple, il peut être exigé que le mandataire soit une personne habilitée à exercer (notes explicatives, n° 7.03). Il est aussi laissé au droit national le soin de déterminer qui peut agir en tant que mandataire. Par conséquent, chaque partie contractante peut déterminer si seuls les avocats peuvent agir en tant que mandataire, ou si les agents de brevets peuvent également agir comme tel, et si une simple société peut être considérée comme mandataire (notes explicatives, n° 1.08). En outre, chaque partie contractante peut exiger que le mandataire ait une adresse (mais non un domicile et/ou siège) dans la région désignée par la partie contractante. L'article 7 alinéa 3 ainsi que la règle 7 alinéas 2 et 3 régissent la communication de la nomination d'un mandataire. Le traité sur le droit des brevets ne traite toutefois pas de la cessation du mandat (notes explicatives, n° 7.01).

L'article 7 al. 1 let. b PLT établit le principe selon lequel les actes accomplis par un mandataire ou à l'intention d'un mandataire ont les mêmes effets que ceux accomplis par ceux qui l'ont nommé. La let. c établit ensuite que chaque partie

contractante peut prévoir que, par la révocation d'un pouvoir, la signature d'un mandataire n'a pas l'effet de la signature de la personne représentée. Le traité sur le droit des brevets ne prévoit toutefois pas que les communications d'un office en vertu des articles 5 al. 3 ou 6 al. 7 PLT soient obligatoirement envoyées au mandataire (notes explicatives, n° 7.05).

L'article 7 al. 2 PLT permet aux parties contractantes d'exiger la constitution d'un mandataire. Cette disposition, en relation avec la règle 7 al. 1 PLT régit également les exceptions à l'obligation de constituer un mandat. Les actes suivants peuvent toutefois être entrepris sans mandataire: le dépôt d'une demande aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, le paiement d'une taxe, la remise d'une copie d'une demande antérieure en vertu de la règle 2 al. 4 PLT, la remise d'une copie d'une demande antérieure en vertu de la règle 2 al. 5 let. b PLT, ainsi que la réception d'une quittance ou d'une notification de l'office. En revanche, en ce qui concerne la remise de traductions, il peut être imposé la constitution d'un mandataire.

Le droit suisse prévoit pour les personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse l'obligation de constituer un mandataire aux fins de toutes procédures devant les autorités administratives et devant le juge (art. 13 LBI; voir aussi art. 133 al. 3 LBI). Selon une pratique constante, le dépôt d'une demande auprès de l'Institut ne requiert aucune représentation. Le déposant qui est domicilié à l'étranger peut déposer une demande de brevet suisse directement auprès de l'Institut. Une obligation de constitution de mandataire existe. Les déposants qui n'ont pas de domicile en Suisse n'ont l'obligation de constituer un mandat qu'après l'attribution de la date de dépôt (art. 46 en relation avec l'art. 48 OBI). En ce qui concerne les demandes internationales, il ressort de l'article 124 al. 2 et 2bis OBI que le dépôt des documents énumérés à l'article 138 LBI ne doit pas être impérativement effectué par le mandataire. Après l'octroi du brevet, les taxes peuvent être payées et les traductions ou toute autre notification ainsi que les demandes (comme par exemple les demandes de traitement ultérieur ou de modification) peuvent être déposées auprès de l'Institut sans mandataire. Il est toutefois obligatoire de constituer un mandataire dès lors qu'une action du titulaire du brevet donne lieu à une objection de l'Institut. Le droit en vigueur correspond donc déjà au traité sur le droit des brevets. Il convient de clarifier la pratique de l'Institut à l'article 13.

S'agissant des conditions de forme requises pour la constitution d'un mandataire, le traité sur le droit des brevets prescrit aux offices nationaux de notifier aux personnes concernées si leurs communications ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par le traité (voir aussi ch. 2.2.3.7). Par la même occasion, il leur est offert la possibilité de prendre position et de remplir les conditions demandées (art. 7 al. 5 PLT). La règle 7 al. 5 PLT fixe les délais impartis à cet effet. L'article 7 al. 6 PLT régit quant à lui les sanctions en cas de non observation.

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

L'harmonisation visée par le traité sur le droit des brevets porte également sur la forme et les moyens de communication entre le déposant ou le titulaire du brevet et

l'office. L'article 8 PLT ainsi que les règles 8 à 10 PLT traitent de plusieurs aspects de cette communication :

En vertu de l'article 8 al. 2 PLT, chaque partie contractante peut exiger que la communication avec l'office se fasse dans la langue acceptée par ce dernier. Demeure réservé l'article 5 al. 2 let. b PLT, qui prévoit que, en ce qui concerne l'attribution de la date du dépôt, la partie de la demande qui semble constituer une description, peut se faire en n'importe quelle langue.

En vertu de l'article 8 al. 3 PLT, une partie contractante est tenue d'accepter une demande présentée sur un formulaire correspondant à un formulaire international standard qu'il est prévu d'établir sur la base de l'article 14 al. 1 let. c et de la règle 20 PLT. Les parties contractantes qui, dans le futur également, ne désirent recevoir que des communications sur papier, ne sont pas tenues d'accepter, sur la base de cette disposition, les communications déposées sous la forme électronique (notes explicatives, n° 8.07). En effet, les parties contractantes ne sont en principe pas tenues d'accepter le dépôt des communications autrement que sur papier (art. 8 al. 1 let. b PLT). Elles sont toutefois libres, après le 2 juin 2005, de passer aux communications déposées sous forme électronique et de refuser les demandes déposées sur papier (règle 8 al. 1 let. a PLT). Il est en outre déjà permis aux parties contractantes avant le 2 juin 2005 d'exiger, au lieu d'une communication sous la forme papier dont la réception ou le traitement sont considérés comme impossibles de par leur nature ou leur volume (par exemple, une demande portant sur une invention biotechnologique comportant une liste de séquences de plusieurs milliers de pages), le dépôt d'une communication sous une autre forme ou par d'autres moyens de transmission (règle 8 al. 1 let. d PLT). Nonobstant ces possibilités, une date de dépôt doit être attribuée à une demande remise sous forme de papier lorsqu'elle remplit les conditions de l'article 5 PLT (voir aussi ch. 2.2.3.3). Un office qui prescrit la remise des demandes sous la forme électronique peut toutefois exiger, sur la base de l'article 8 al. 7 PLT, qu'une communication qui satisfait aux conditions requises, soit déposée dans le délai fixé par la règle 11 PLT. A défaut, le déposant ne perd pas la date de dépôt attribuée, même si la demande est refusée en vertu de l'article 8 al. 8 PLT. Sur la base du renvoi de l'article 10 PLT, il est en principe interdit aux parties contractantes de refuser un brevet qui a été délivré malgré l'inobservation de ces conditions de forme (notes explicatives, n° 5.02, 8.02 et 8.18). En outre, chaque partie contractante est tenue d'accepter les communications faites sous la forme papier qui servent à respecter un délai (art. 8 al. 1 let. d PLT). Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet dépose une communication sur papier auprès d'un office qui n'accepte, selon le droit applicable, que des communications électroniques, un tel dépôt constitue une irrégularité de forme. L'office doit le notifier au déposant ou au titulaire du brevet en vertu de l'article 8 al. 7 PLT et lui donner la possibilité de corriger sa communication (notes explicatives, n° 8.05). Grâce à ces réserves relatives aux communications sur papier, les déposants et les titulaires de brevet originaires de pays qui ne sont pas dotés des infrastructures techniques existant dans les pays industrialisés ont la garantie, dans une juste mesure, de pouvoir protéger leurs droits en déposant des communications sur papier (voir également à ce propos ch. 4 des déclarations communes relatives à la règle 8 al. 1 let. a PLT).

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

L'article 8 al. 4 PLT régit, en relation avec la règle 9 PLT, les exigences en matière de signature pour une communication déposée sous la forme papier ou sous la forme électronique et détermine dans quels cas il est possible d'exiger une copie conforme ou une autre forme d'authentification de la signature. En principe, les offices ne sont habilités à exiger d'autres moyens de preuves que lorsqu'il existe des doutes sérieux sur l'authenticité de la signature. Aucune restriction ne vaut pour les procédures judiciaires ou analogues. Outre les indications relatives à la signature, la règle 9 PLT détermine d'abord les exigences qui peuvent être imposées à une signature sur papier. Le règle 9 al. 3 PLT oblige les parties contractantes à accepter une signature manuscrite, mais leur permet également d'accepter d'autres formes de signature (par exemple, une signature imprimée ou un timbre). En ce qui concerne les signatures électroniques, le traité sur le droit des brevets distingue entre les signatures qui consistent en une représentation graphique de la signature et celles qui ne consistent pas en une telle représentation graphique. Plus particulièrement, lorsqu'une partie contractante autorise le dépôt des communications sous la forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle doit considérer une telle communication comme signée si celle-ci comprend une représentation graphique d'une signature manuscrite acceptée par la partie contractante. Tel est le cas lorsque la communication est transmise par télécopie ou par ordinateur. Conformément à l'article 8 al. 2 let. c PLT, une partie contractante peut toutefois, dans ces cas, exiger que l'original de la communication transmise soit déposé ultérieurement, avec la signature manuscrite (notes explicatives, n° R9.02). Dans tous les autres cas, chaque partie contractante peut déterminer seule ses propres exigences en matière de signature, pour autant que les futures dispositions du PCT ne s'appliquent pas à son égard.

L'article 8 al. 5 PLT détermine les indications qui peuvent être exigées de la part du déposant ou du titulaire du brevet dans leur correspondance. Il s'agit d'indications telles que le nom et l'adresse du déposant ou du titulaire du brevet, et le numéro de la demande ou du brevet. A ce propos, il convient de se référer à la règle 10 al. 1 PLT. En vertu de l'article 8 al. 6 PLT, une partie contractante peut exiger que le déposant, le titulaire du brevet ou toute autre personne concernée indique dans chaque communication une adresse pour la correspondance, le domicile élu et/ou toute autre adresse prévue par le règlement d'exécution.

Comme pour d'autres dispositions, le traité sur le droit des brevets prescrit aux offices nationaux, en relation avec l'article 8 PLT, d'aviser les personnes concernées lorsque leurs communications ne remplissent pas les conditions de forme prévues par le traité (voir aussi ch. 2.2.3.7). Toutefois, il convient de leur donner la possibilité de prendre position et de remplir les conditions (art. 8 al. 7 PLT). Il y a lieu de souligner que seuls le déposant ou le titulaire du brevet ou la personne auteur de la communication sont avertis (notes explicatives, n° 8.17). La règle 11 al. 1 PLT

détermine les délais à respecter, et l'article 8 al. 8 PLT les sanctions en cas de non observation.

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

2.2.3.7 Notifications (art. 9 PLT)

Dans les paragraphes précédents, il a été plusieurs fois question de l'obligation pour les parties contractantes d'envoyer une notification aux personnes concernées pour leur signaler l'inobservation d'une condition de forme fixée par le traité. L'article 9 PLT prévoit les dispositions communes relatives aux notifications. Toutefois, une série de modalités continue à relever des parties contractantes. Il en va ainsi en ce qui concerne les moyens d'effectuer la notification (par exemple, par courrier recommandé ou normal, par publication dans la feuille officielle) et la date à compter de laquelle les délais fixés dans la notification commencent à courir (par exemple, date de l'envoi ou de remise; notes explicatives, n° 9.01).

L'article 9 al. 1 PLT prévoit qu'une notification est envoyée à l'adresse de correspondance ou au domicile visé à l'article 8 al. 6 du traité. A défaut de ces indications, les parties contractantes sont libres de considérer que la notification envoyée à une autre adresse, indiquée par la personne concernée (par exemple, les indications visées aux articles 5 al. 1 let. a ch. ii et 5 al. 1 let. c PLT) déploie les mêmes effets juridiques. En raison du libre choix en ce qui concerne les moyens de publication (notes explicatives, n° 9.01), il faut partir du principe que la publication dans la feuille officielle ne peut être considérée comme remplaçant une notification envoyée à l'adresse de correspondance ou au domicile élu. Inversement, il n'y a pas d'obligation d'envoyer une notification au déposant, au titulaire du brevet ou à toute autre personne concernée lorsque l'office n'a pas reçu les indications nécessaires pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes (art. 9 al. 2 PLT).

Lorsque l'office omet de notifier au déposant, au titulaire du brevet ou à toute autre personne concernée que certaines dispositions du traité ou de son règlement d'exécution ne sont pas remplies, les personnes concernées ne sont pas pour autant déliées de leur obligation de remplir ces conditions. L'article 10 al. 1 PLT demeure réservé. En règle générale, les délais impartis pour remplir ultérieurement les conditions requises ne commencent à courir qu'à compter de la date à laquelle l'inobservation a été notifiée à la personne concernée et ne commence pas à courir avant. Font exception à la règle les cas dans lesquels une notification n'a pas pu avoir lieu parce qu'aucune indication n'a été donnée à l'office afin que celui-ci puisse prendre contact avec les personnes concernées (règle 2 al. 2, règle 6 al. 2, règle 7 al. 6, règle 11 al. 2 et règle 15 al. 7 let. b ch. ii PLT). Le délai impartit pour remettre une partie manquante de la description ou un dessin commence également à courir, indépendamment d'une notification envoyée conformément à l'article 5 al. 5 PLT (voir règle 2 al. 2 PLT; notes explicatives, n° 9.04), puisque l'office n'est pas tenu de constater l'absence des éléments précités qui font partie intégrante de la demande.

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

L'article 10 PLT établit différents principes, qui dépassent doublement le champ d'application à proprement parler du traité (voir ch. 2.2.3.1). En premier lieu, ils ne concernent pas seulement les procédures devant l'autorité qui délivre et enregistre les brevets, mais également les procédures judiciaires. Ensuite, ces principes régissent davantage les aspects matériels du droit des brevets que les formalités. Cela vaut en particulier pour l'article 10 al. 1 PLT qui prévoit que l'inobservation d'une ou de plusieurs des conditions de forme énoncées à l'article 6 al. 1, 2, 4 et 5 ainsi qu'à l'article 8 al. 1 à 4 PLT ne peuvent pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, à moins que l'inobservation de la condition de forme résulte d'une intention frauduleuse. Cette disposition lie toutes les autorités d'une partie contractante, notamment les tribunaux (notes explicatives, n° 10.01). Pour l'application de cette disposition, il importe peu que les conditions de forme n'aient pas été respectées parce que l'office a omis d'envoyer la notification ou parce qu'il n'a pas été donné suite à cette dernière. L'interdiction du retrait d'un brevet est toutefois limitée du point de vue matériel par des conditions de forme qui sont énumérées de manière exhaustive dans le traité sur le droit des brevets. Il s'agit des conditions de forme qui ne sont pas réalisées en rapport avec une demande. Les parties contractantes sont toutefois libres de prévoir la révocation ou la nullité d'un brevet lorsque des formalités autres que celles énumérées dans le traité ne sont pas respectées (notes explicatives, n° 10.02). Cela vaut également pour l'inobservation des conditions de forme en vigueur pour la délivrance du brevet (notes explicatives, n° 10.04), ainsi qu'en ce qui concerne l'inobservation des dispositions matérielles (notes explicatives, n° 10.03).

L'article 10 al. 2 PLT prescrit ensuite aux parties contractantes de donner la possibilité aux personnes concernées de présenter des observations et d'apporter des modifications ou des rectifications lorsque la révocation ou l'annulation du brevet est envisagée. Les modifications ou rectifications doivent toutefois être autorisées par le droit en vigueur. Les parties contractantes n'ont pas l'obligation d'accepter les modifications ou rectifications dans tous les cas (notes explicatives, n° 10.06). Chaque partie contractante détermine seule si les observations doivent être présentées par écrit ou par oral. L'article 10 al. 2 PLT s'applique à toutes les procédures en relation avec la révocation ou l'annulation d'un brevet, qu'il s'agisse d'une procédure devant l'office ou devant un tribunal, et quel que soit le motif de révocation ou d'annulation. L'article 10 al. 2 PLT s'applique également aux procédures en révocation ou en annulation pour un motif de fond (notes explicatives, n° 10.07).

Les Etats contractants n'ont pas l'obligation de prévoir des procédures distinctes pour la révocation d'un brevet (art. 10 al. 3 PLT).

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

Les articles 11 et 12 du traité sur le droit des brevets prescrivent aux parties contractantes de prévoir des moyens de droit minimaux afin de remédier aux effets de l'inobservation d'un délai. Cela permet de protéger le déposant et le titulaire d'un brevet d'une perte involontaire de droits qui peut se produire quand ceux-ci (ou leur représentant) manquent un délai pour une action nécessaire en vue d'obtenir ou de maintenir un brevet.

L'article 11 PLT exige que soit offerte la possibilité d'apporter une correction lorsqu'un délai imparti par l'office n'a pas été respecté. Le traité sur le droit des brevets laisse le choix aux parties contractantes entre deux sortes de possibilités de correction, lesquelles sont équivalentes: soit par une prolongation du délai qui, à la différence de la prolongation (facultative) du délai visé à l'article 11 al. 1 ch. i PLT, peut être requise après l'expiration du délai initial (art. 11 al. 1 ch. ii PLT); soit par la poursuite de la procédure selon le modèle de la procédure prévue à l'article 46a LBI (art. 11 al. 2 PLT).

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

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

L'article 11 al. 6 PLT garantit des droits procéduraux minimaux aux personnes qui n'ont pas respecté le délai. Une demande en vue d'obtenir une prolongation de délai ou la poursuite de la procédure ne peut pas être refusée sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur le refus envisagé.

Outre la prolongation de délai et la poursuite de la procédure, l'article 12 PLT prévoit le rétablissement des droits (réintégration en l'état antérieur). A la différence de la poursuite de la procédure, le rétablissement des droits est subordonné à la preuve que le délai n'a pas été respecté bien que toute la diligence requise fut exercée ou que l'inobservation ne fut pas intentionnelle (art. 12 al. 1 ch. iv PLT). Par ailleurs, ce moyen de droit s'applique aussi aux délais légaux (notes explicatives, n°

13.01). En ce qui concerne les conditions requises pour le rétablissement des droits, il convient de se référer à l'article 13 al. 1 et à la règle 13 al. 1 et 2 PLT. La règle 13 al. 3 PLT énumère certains délais pour lesquels un rétablissement ne peut pas être accordé. Sont exclus de l'harmonisation les droits des tiers qui ont utilisé l'invention de bonne foi au cours de la période comprise entre le moment où il y a eu perte des droits et la date à laquelle ces droits ont été rétablis (notes explicatives, n° 12.10).

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

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

Le droit suisse remplit aujourd'hui déjà très largement les exigences du traité sur le droit des brevets. En droit suisse, le champ d'application de la poursuite de la procédure prévu par l'article 46a LBI est beaucoup plus étendu que celui de la poursuite de la procédure prévue par le traité, dans la mesure où ce moyen de droit peut être requis non seulement lorsqu'un délai imparti par l'office n'a pas été observé, mais aussi en cas de non respect d'un délai légal. Des adaptations sont nécessaires seulement en ce qui concerne la date à partir de laquelle le délai imparti pour requérir la poursuite de la procédure commence à courir et en ce qui concerne la possibilité de présenter des observations (voir ch. 2.2.6). L'article 47 LBI concernant la réintégration en l'état antérieur ne nécessite pas d'adaptation. Le droit suisse connaît actuellement déjà la restauration du délai de priorité. Il est tenu compte de l'article 12 al. 5 PLT dans l'ordonnance relative aux brevets.

2.2.3.10 Correction ou complément d'une revendication de priorité; rétablissement du droit de priorité (art. 13 et règle 14 PLT)

L'article 13 al. 1 PLT, qui s'inspire de la règle 26bis 1 PCT, permet au déposant de corriger une revendication de priorité (une déclaration de priorité) ou de la compléter. Les conditions requises pour corriger ou compléter une revendication de priorité ressortent de l'article 13 al. 1 en relation avec la règle 14 al. 2 et 3 PLT. Il convient de souligner que la date de dépôt de la demande ultérieure ne doit pas être postérieure à la date d'expiration du délai de priorité visée par la CUP, celle-ci se calculant à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée (art. 13 al. 1 ch. iii PLT). Si la date de dépôt de la demande ultérieure est postérieure à la date d'expiration du délai, seul un rétablissement du droit de priorité conformément à l'article 13 al. 2 PLT est envisageable (voir ch. 2.2.3.9).

En vertu de l'article 13 al. 3 PLT, le droit de priorité d'un déposant doit être rétabli si l'office auquel la demande antérieure a été présentée n'a pas remis en temps voulu une copie de cette demande, document qui permet d'établir la priorité. En raison de

cette omission, le déposant a été empêché d'observer les délais prescrits par l'article 6 al. 5 PLT, bien qu'il eût demandé suffisamment tôt l'établissement de cette copie. S'agissant des conditions requises pour le rétablissement du droit de priorité, il est renvoyé à l'article 13 al. 3 et à la règle 14 al. 6 et 7 PLT. Une réglementation particulière s'impose toutefois parce que le délai de remise du document de priorité est en principe fixé par la législation nationale ou par les conventions régionales, et non par l'office, ce qui n'aurait par conséquent pas obligé les parties contractantes à accorder au déposant, dans ces cas, une prolongation de délai ou la poursuite de la procédure conformément à l'article 11 PLT.

La possibilité de corriger et de compléter une revendication de priorité, ainsi que celle de rétablir le droit de priorité conformément à l'article 13 al. 3 PLT exigent une adaptation de l'ordonnance sur les brevets (art. 39 ss OBI). En revanche, le rétablissement du droit de priorité visé à l'article 13 al. 2 PLT est actuellement déjà traité à l'article 47 LBI (voir ch. 2.2.3.9).

A l'instar des articles 11 et 12 PLT, l'article 13 al. 6 PLT prévoit des droits procéduraux minimaux: une requête en correction ou complément d'une revendication de priorité ou en rétablissement du droit de priorité ne peut pas être refusé sans que soit offerte au déposant ou au titulaire du brevet la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

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

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

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

La règle 15 PLT unifie les procédures de requête et d'inscription d'un changement de nom et d'adresse du déposant ou du titulaire, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un changement en la personne du déposant ou du titulaire du brevet. Il s'agit par exemple du changement de nom à la suite du mariage du titulaire du brevet ou du changement d'adresse de l'entreprise qui a déposé la demande de brevet pour une invention. Les changements en la personne du déposant ou du titulaire du brevet sont quant à eux régis par l'article 16 PLT. La règle 15 PLT énumère de manière exhaustive les conditions auxquelles une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse doit satisfaire (règle 15 al. 5 PLT). Si une ou plusieurs exigences ne sont pas remplies dans les délais fixés, une partie contractante peut prévoir de refuser la requête. Toutefois, elle ne peut pas prévoir de sanctions plus sévères. (règle 15 al. 7 PLT). En vertu de l'alinéa 8, ces dispositions s'appliquent également lors d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire, ou lors d'un changement d'adresse de correspondance ou du domicile élu. La constitution d'un nouveau

mandataire n'est pas subordonnée à des dispositions unifiées. Il incombe aux parties contractantes d'arrêter une réglementation en cette matière (notes explicatives, n° 7.01).

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

La règle 17 PLT contient des dispositions harmonisées concernant l'inscription des contrats de licence et (cf. renvoi de l'al. 8) de sûretés portant sur des demandes ou des brevets. La question de savoir quels contrats de licence et quelles sûretés sont inscrits dans le registre des brevets est régie par le droit en vigueur; les parties contractantes sont donc libres de régler ce point (notes explicatives, n° R17.01 et R17.11). Lorsque les inscriptions dans le registre sont possibles, ce sont les dispositions de l'article 17 PLT qui régissent le traitement des requêtes en inscription de licences et de sûretés. A ce propos, il convient de souligner que la règle 17 al. 2 PLT unifie les conditions requises en matière de preuve concernant la base juridique d'une licence. Le requérant peut, dans le cas d'un accord librement conclu, remettre soit une copie de l'accord, soit un extrait de l'accord comprenant les parties de ce dernier relatives aux droits cédés et à l'étendue de ces droits (règle 17 al. 2 let. a PLT).

Les règles 15 à 17 exigent une adaptation des articles 105 et 106 OBI.

La règle 18 PLT contient des dispositions harmonisées relatives aux conditions de forme et de procédure en relation avec la rectification d'erreurs dans le registre et dans les publications de l'office. Les parties contractantes peuvent toutefois convenir des conditions de fond auxquelles est subordonnée la rectification d'erreurs. Par

exemple, le droit en vigueur peut prévoir dans quelle mesure la rectification requise peut s'appliquer à d'autres indications (notes explicatives, n° R18.01). La question de savoir quelles erreurs peuvent être rectifiées relève aussi du droit en vigueur (notes explicatives, n° R18.02). Le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas aux rectifications dans la demande, en particulier la modification de la description, des revendications ou des dessins, et qui ont lieu sur la base d'un rapport de recherche ou bien au cours de l'examen matériel (notes explicatives, n° R18.01).

2.2.3.12 Dispositions d'ordre conventionnel et administratif

Une série de dispositions administratives (art. 14 à 26, ainsi que les règles 20 et 21 PLT) traite des questions d'ordre conventionnel et administratif. Les dispositions principales sont présentées et commentées ci-après.

Rapports avec la CUP (art. 15 PLT)

L'article 15 al. 1 PLT oblige les parties contractantes à se conformer aux dispositions de la CUP relatives aux brevets. Il s'agit des articles 2 à 5 quater ainsi que des articles 11 et 12 CUP.

L'alinéa 2 de l'article 15 PLT prévoit que le traité sur le droit des brevets et son règlement d'exécution laissent intacts aussi bien les engagements existants des parties contractantes que les droits des déposants et des titulaires découlant de la CUP.

Effet des révisions et des modifications du PCT (art. 16 PLT)

Etant donné la relation entre le traité sur le droit des brevets et le PCT en ce qui concerne les dispositions de forme et de fond pour les demandes (voir ch. 2.2.3.4), l'article 16 PLT revêt une importance particulière: cette disposition régit notamment les effets des révisions et des modifications du PCT, et/ou son règlement d'exécution pour le traité sur le droit des brevets.

En principe, les révisions et les modifications du PCT, de ses dispositions d'exécution ou de ses dispositions administratives, qui sont approuvées après le 2 juin 2000 et qui sont compatibles avec les dispositions du traité sur le droit des brevets, sont applicables à ce dernier si l'Assemblée des parties contractantes au PLT en décide ainsi à la majorité des trois quarts des votes exprimés (art. 16 al. 1 et art. 17 al. 2 ch. v PLT). L'Assemblée des parties contractantes au PLT décidera également de la possibilité pour les parties contractantes de formuler les réserves qu'elles auront faites à l'égard du PCT (voir ch. 2 des déclarations communes concernant les art. 1 ch. xvii, art. 16 et art. 17 al. 2 ch. v PLT). Toutefois, les réserves formulées à l'égard du PCT ne sont en principe pas valables à l'égard du Traité sur le droit des brevets (art. 16 al. 2 PLT). Par souci de faire des économies et d'éviter des travaux administratifs inutiles, l'Assemblée des parties contractantes au PCT se tiendra, dans le futur et si nécessaire, à l'occasion de l'Assemblée des parties contractantes au PLT (voir ch. 2 des déclarations communes concernant les art. 1 ch. xvii, art. 16 et art. 17 al. 2 ch. v PLT).

Assemblée des parties contractantes (art. 17 PLT)

L'article 17 régit la composition, les tâches, le quorum, la prise de décision, les majorités et les sessions de l'Assemblée des parties contractantes du traité sur le droit des brevets. Les décisions de l'Assemblée sont, sauf exception, prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Demeurent réservés l'article 14 al. 2 et 3 (modification du règlement d'exécution), l'article 16 al. 1 (prise en compte des révisions et des modifications du PCT) et l'article 19 al. 3 PLT (révision de certaines dispositions du traité sur le droit des brevets). Il convient de souligner que chaque partie contractante, qui est une organisation intergouvernementale, peut participer au vote à la place de ses Etats membres avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au traité. Toutefois, dès qu'un Etat membre exerce son droit de vote, l'organisation intergouvernementale ne participe plus au vote. Elle ne participe pas non plus au vote si un de ses Etats membres est également membre d'une autre organisation intergouvernementale et que cette dernière participe au vote. Si les Communautés européennes devaient adhérer au traité sur le droit des brevets et voter à la place de ses Etats membres, l'Organisation européenne des brevets (OEB) ne pourrait plus voter à la place de ses Etats membres. Les Etats membres de l'OEB qui ne sont pas membres des Communautés européennes pourraient en revanche exercer leur droit de vote.

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

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

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

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

L'article 22 PLT garantit la non rétroactivité du traité pour les faits qui se sont produits avant qu'il ne lie la partie contractante en question. En outre, cette disposition a pour but d'éviter qu'une partie contractante ne soit contrainte d'appliquer des dispositions différentes aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur au moment où elle est liée par le traité, d'une part, et aux demandes qui ont été déposées et aux brevets qui ont été délivrés après cette date, d'autre part (notes explicatives, n° 22.01).

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

Afin d'éviter toute rétroactivité du traité, l'article 22 al. 1 PLT exclut l'application de l'article 5 PLT concernant la date de dépôt (voir ch. 2.2.3.3), l'article 6 al. 1 et 2 PLT concernant la forme, le contenu et la présentation d'une demande (voir ch. 2.2.3.4) ainsi que des règles correspondantes, aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur. Par ailleurs, l'article 22 al. 2 PLT prévoit que les parties contractantes ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions du traité et de son règlement d'exécution à une démarche relative à une demande pendante ou à un brevet en vigueur si celle-ci a été engagée avant la date à laquelle la partie contractante en question est devenue liée par le traité sur le droit des brevets (art. 21 PLT).

Réserves (art. 23 PLT)

Le traité sur le droit des brevets permet aux parties contractantes de formuler une seule réserve: conformément à l'article 23 PLT, chaque partie contractante déclare au moyen d'une réserve qu'elle exclut l'application des dispositions de l'article 6 al. 1 PLT aux exigences d'unité de l'invention applicable en vertu du PCT. L'article 23 PLT étant exhaustif (voir art. 23 al. 4 PLT et notes explicatives, n° 23.01), la question se pose de savoir dans quelle mesure la possibilité d'exclusion prévue à la règle 18 al. 7 PLT persiste.

2.2.4 Adaptation de la loi sur les brevets à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) (art. 1, art. 2 al. 4 let. a, art. 7c et 7d, 17, 24, 26 al. 1 let. a, 28a, 46a, 110a, 121, 127 et 128 P-LBI)

Nouvelle utilisation de substances connues (art. 7c et 7d P-LBI)

Dans le but de ne pas entraver les médecins dans l'exercice de leur profession, l'article 2 let. b de la loi sur les brevets (qui correspond à l'art. 53 let. c CBERév.) exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (voir art. 2 al. 4 let. b LBI). Afin de compenser, au moins en partie, ce vaste champ d'exclusion, l'article 7c LBI a été introduit sur le plan national; cet article reprend la réglementation de l'article 54 al. 5 CBE et/ou l'article 54 al. 4 CBERév. En définissant, dans cette disposition, la notion de nouveauté, dont dépend la brevetabilité ou non d'une invention, le législateur crée les conditions permettant de considérer qu'une substance ou une composition connue est néanmoins réputée nouvelle quant à son utilisation dans une méthode visée à l'article 2 let. b LBI (art. 2, al. 4, let. b P-LBI). L'inventeur doit toutefois être en mesure de définir, dans les revendications, la substance dans sa nouvelle utilisation, et en revendiquant une protection de la substance limitée à son champ d'application. Le champ d'application de cet article est en principe limité à la première utilisation thérapeutique de la substance ou de la composition, étant donné que la nouveauté ne peut plus être revendiquée lors d'une utilisation ultérieure dans le domaine thérapeutique ou diagnostique¹⁰⁹. Dans la pratique, il est tout de même possible de breveter une utilisation ultérieure si la protection de la substance se limite au champ d'application de cette dernière et si elle est revendiquée sous la forme d'une „méthode pour la production d'un médicament contre...” (nommée forme de revendication suisse).

Il est proposé d'adapter la loi sur les brevets au nouvel article 54 al. 5 CBERév (cf. ch. 2.2.1.2) et de créer ainsi une base juridique pour les futures applications médicales. Il est prévu d'insérer un nouvel article 7d dans la loi sur les brevets, régissant la protection des applications thérapeutiques ultérieures.

Conditions et effets de la priorité (art. 17 P-LBI)

Afin d'adapter l'article 17 al. 1 LBI à l'article 87 al. 1 CEBrev., il est dit explicitement que, s'agissant de la reconnaissance du droit de priorité, une demande déposée (ou prenant effet) dans un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) déploie le même effet qu'une demande déposée (ou prenant effet) dans un pays partie à la Convention de Paris. En raison de l'article 2 al. 1 et des articles 3 et 4 de l'Accord ADPIC, la Suisse s'est déjà engagée à accorder le droit de priorité à tous les membres de l'OMC¹¹⁰. Dans le cadre de l'adaptation des lois aux accords GATT/OMC, on s'est limité à proposer les modifications qui étaient indispensables à la ratification de la Convention. C'est pourquoi on renonça à

¹⁰⁹ Message LBI 1976, FF 1976 II 1, 71.

¹¹⁰ Cf. Message du 9 septembre 1994 relatif à l'approbation des accords GATT/OMC (Uruguay-Rund; GATT-Message 1); FF 1994 IV 1; ch. 2.4.4.2 et 2.4.8.1.

l'époque à réviser l'article 17 LBI. Aussi, pour expliciter la teneur de la loi et la rendre plus compréhensible, il a été décidé dans le cadre de la présente révision de préciser l'alinéa 1 de l'article 17 dans le sens exposé ci-dessus.

Renonciation partielle (art. 24 P-LBI)

L'article 24 al. 2 LBI permet au titulaire du brevet de corriger, dans un délai limité, des erreurs d'appréciation commises lors de la rédaction des revendications du brevet. Dès lors qu'une revendication du brevet est limitée d'une manière autre que par la suppression d'une revendication ou par l'incorporation, dans une revendication indépendante, d'une ou de plusieurs revendications qui en dépendent (art. 24 al. 1 let. a et b LBI), le titulaire du brevet doit remplir deux conditions. En premier lieu, il ne peut procéder à une telle limitation qu'une seule fois; ensuite, sa requête ne sera plus recevable après quatre ans, à compter de la délivrance du brevet. En revanche, la nouvelle procédure de limitation introduite dans la CBE (cf. à ce propos les explications relatives aux art. 105*bis* à 105*quater* CBErév., ch. 2.2.1.3) permet de formuler une requête de limitation du brevet européen en tout temps, c'est-à-dire sans restrictions temporelles. Aussi, il ne paraît plus opportun de conserver une règle propre à la Suisse, décrite à l'alinéa 2. Même si l'on peut prétendre que cette règle permettrait de requérir une renonciation partielle à un brevet national ou à un brevet européen déployant ses effets en Suisse, malgré l'existence de la procédure centralisée de limitation, et qu'elle pourrait, de ce fait, être sans autre maintenue, il apparaît clairement qu'il serait possible de contourner la réglementation européenne pour les brevets européens en cas de non concordance entre les dispositions suisses et européennes. En outre, il y aurait inégalité de traitement entre les titulaires de brevets nationaux et les titulaires de brevets européens. Il apparaît donc judicieux d'abroger l'alinéa 2 de l'article 24 LBI.

Effets de la modification touchant à l'existence du brevet (art. 28a P-LBI)

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

On peut se demander quelle influence l'effet rétroactif de la nullité d'un brevet prononcée par un juge ou de la renonciation a sur des annuités ou des taxes de licence déjà payées. Les annuités ne seront pas remboursées, même si le brevet est

radié avec effet rétroactif, dans la mesure où la radiation ne fait pas disparaître la raison juridique existante à l'époque du paiement. En ce qui concerne les contrats de licence, la situation est différente: selon la jurisprudence fédérale¹¹¹, l'existence de la protection du droit constitue régulièrement une base du contrat de licence. S'il s'avère que le droit cédé au preneur de licence était nul, le contrat de licence devient, selon l'opinion dominante, nul également. Le Tribunal fédéral est toutefois d'avis que, bien que nul, un titre de protection enregistré peut déployer des effets en raison de son apparente existence, entraver la concurrence et contribuer à donner au preneur de licence, pendant un certain temps, le même avantage concurrentiel que l'aurait fait un droit valable; aussi, une annulation rétroactive du contrat ne se justifierait-elle pas¹¹².

Poursuite de la procédure (art. 46a P-LBI)

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

Modification quant à l'existence du droit (art. 110a P-LBI)

Conformément à l'article 110 LBI, la demande de brevet européen et le brevet européen déploient les mêmes effets que les demandes nationales de brevet et les brevets nationaux (cf. art. 66 et art. 2 al. 2 CBE). Etant donné que les effets de la procédure d'opposition et de la procédure centralisée de limitation et de révocation introduite sur requête du titulaire du brevet auprès de l'Office prévue par la CBE (cf. art. 105ter al. 3 CBErév.) sont analogues, il est proposé d'introduire un principe correspondant dans la loi sur les brevets en ce qui concerne la modification touchant à l'existence du brevet européen.

Causes de la transformation (art. 121 P-LBI)

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

Limitation de la renonciation partielle et suspension de la procédure (art. 127 et 128 P-LBI)

L'article 110 LBI prévoit que les brevets européens déploient en principe, en Suisse, après leur délivrance, les mêmes effets qu'un brevet national (cf. art. 2 al. 2 CBE). Aussi, cela a pour conséquence, une fois le brevet délivré et ayant déployé ses effets, que le titulaire du brevet peut revendiquer par voie de justice les droits que lui donne la loi (art. 66 ss LBI) et que les tiers peuvent introduire contre lui une action en nullité du brevet européen (art. 26 LBI). En outre, le titulaire du brevet peut, à

¹¹¹ ATF 85 II 38; cf. aussi ATF 116 II 191.

¹¹² ATF 85 II 38, consid. 6.a et b; ATF 116 II 191, consid. 3.a et b.

compter de la délivrance de son titre et sous certaines conditions, renoncer totalement ou en partie à son brevet en déposant une requête correspondante auprès de l'Institut.

Dès l'introduction de l'article 128 LBI, une question se posa en relation avec la procédure de l'opposition introduite devant l'Office européen des brevets: celle de savoir si, lorsqu'une procédure d'opposition est en cours en même temps qu'est pendant un procès devant un tribunal suisse dans lequel la validité du brevet est contestée, la procédure nationale doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la procédure d'opposition. Il y a été répondu par l'affirmative, dans le souci d'éviter des jugements divergents. Toutefois, il a été souligné que la suspension n'était pas obligatoire et qu'il appartenait au juge de suspendre ou non la procédure. Dans le cas de la procédure de la renonciation partielle, le législateur est allé plus loin, en arrêtant qu'il ne serait pas possible de requérir une renonciation partielle au brevet européen tant que demeurerait la possibilité de former une opposition devant l'Office européen des brevets ou qu'une décision dans une procédure correspondante n'était pas encore définitivement entrée en force. En effet, l'opposition formée conformément à l'article 68 CBE rév. peut conduire à une limitation rétroactive du brevet européen; par ailleurs, il serait possible de contourner le principe qui veut que l'opposition portant sur le brevet européen prenne effet dans tous les Etats contractants désignés.

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

Adaptations rédactionnelles (art. 1, art. 2 al. 4 let. a, art. 143 al. 2 let. b P-LBI)

L'expression allemande „Patentfähigkeit“ sera remplacée dans le texte de la loi par l'expression „Patentierbarkeit“, comme le prévoit la rédaction de l'acte de révision de la CBE. En effet, il a été démontré que cette distinction ne pouvait pas être réalisée en pratique. Cette modification du texte n'entraîne toutefois aucune modification du point de vue matériel. Seul l'art. 1 al. 2 et sa note marginale, l'art. 1a (dorénavant article 2 alinéa 4 lettre a P-LBI) ainsi que l'art. 143 al. 2 lettre b LBI sont concernés. Cela ne concerne pas la version française, dans laquelle on parle dans les deux cas de „brevetabilité“.

2.2.5 Adaptation de la loi sur les brevets à l'accord sur les langues de la CBE (art. 112-116 et 148 P-LBI)

Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée dans une langue officielle suisse, autrement dit si elle a été publiée en anglais, l'article 112 LBI prévoit que le jour déterminant pour réclamer des dommages et intérêts est celui où le requérant a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse ou l'a rendue accessible au public par l'entremise de l'Institut. Lorsqu'il a introduit cet article dans la loi, le législateur était parti du fait que la langue anglaise ne pouvait pas être imposée à un utilisateur suisse¹¹³. Cette conception a changé aujourd'hui. En effet, on est tout à fait en droit de supposer qu'un utilisateur du système de brevet européen dispose de suffisamment de connaissances de l'anglais, notamment parce que dans la pratique les traductions ne sont presque pas consultées, même si plus de la moitié des demandes de brevet européen et des brevets sont publiés en anglais. En outre, selon la réglementation existante, on peut raisonnablement exiger de tiers de bonnes connaissances linguistiques: conformément à l'article 112 LBI, seules les revendications doivent en effet être traduites dans une langue officielle suisse et non la totalité de la demande de brevet. Compte tenu de la nouvelle réalité et de la suppression de l'article 113 LBI en raison de la ratification de l'Accord sur les langues, et par souci de réduire les coûts de traduction, il est proposé de supprimer l'article 112 LBI. Compte tenu de ce qui précède, la connaissance du contenu de la demande de brevet européen, visée à l'art. 111, al. 2, LBI, que le lésé doit avoir pour se prévaloir du dommage qu'il a subi et qui détermine le moment à partir duquel ce dommage est intervenu, existe au plus tard à partir de l'instant où le lésé est en possession des revendications. L'abrogation de l'article 112 LBI ne vise pas à renforcer les exigences formulées à l'égard de l'avertissement contenu dans l'article 111, al. 2, LBI, mais est une conséquence de la ratification de l'Accord sur les langues.

L'article 113 LBI prévoit qu'un brevet européen en anglais ne prend effet en Suisse que si une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse est présentée à l'Institut. La ratification de l'Accord sur les langues nécessite l'abrogation de l'article 113 LBI. Conformément à l'art. 1 de l'Accord sur les langues, chaque Etat signataire s'engage en effet à renoncer aux exigences de traduction prévues à l'article 65 CBE, pour autant qu'il ait en commun une langue officielle avec une des langues officielles de l'Office. S'agissant des autres raisons motivant l'abrogation de cet article, nous renvoyons aux explications relatives à l'Accord sur les langues (ch. 2.2.2).

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

L'abrogation de l'article 116 LBI découle également des engagements que prend la Suisse en ratifiant l'Accord sur les langues. Jusqu'à présent, les tiers pouvaient invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la CBE, si le champ d'application objectif de la demande de brevet européen ou du brevet européen était

¹¹³ Message LBI 1976, FF 1976 II 1, 102.

moins étendu dans cette version que dans celle de la langue de procédure. Comme il est proposé de renoncer à la traduction des brevets rédigés en anglais, cet article n'est donc plus nécessaire (cf. cependant les explications relatives au nouvel art. 148 LBI). L'abrogation de l'article 116 implique aussi celui de l'article 115 LBI, qui avait été introduit en 1976 pour tenir compte de l'exception prévue à l'article 116 LBI¹¹⁴. Le principe de l'article 115 LBI, selon lequel le texte du fascicule rédigé dans la langue de procédure devant l'Office est contraignant pour déterminer le champ d'application objectif de la demande de brevet européen et du brevet européen, est maintenu car il découle déjà de l'article 70 al. 1 CBE.

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

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

2.2.6 Adaptation de la loi sur les brevets au traité sur le droit des brevets (art. 13 al. 3, 46a al. 2, 56 et 58 P-LBI)

Obligation de constituer un mandat (art. 13 al. 3 P-LBI)

L'article 7 al. 2 PLT permet aux parties contractantes de prévoir l'obligation de constituer un mandat. Cette disposition régit également, en relation avec la règle 7 al. 1 PLT, les exceptions à l'obligation de constituer un mandat (voir ch. 2.2.3.5)

Le droit suisse correspond déjà au traité sur le droit des brevets (voir ch. 2.2.3.5). De par l'énumération à l'article 13 al. 3, la pratique de l'Institut est clarifiée au regard du traité sur le droit des brevets.

Poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 P-LBI)

Conformément à l'art. 46a, al. 1, LBI, le délai relatif imparti pour présenter une requête de poursuite de la procédure est de deux mois à compter de la date à laquelle

¹¹⁴ Message LBI 1976, FF 1976 II 1, 103.

le déposant ou le titulaire a eu connaissance de l'inobservation du délai. Le délai commence à courir à partir de la date de la remise de la communication dans laquelle l'Institut notifie à la personne concernée qu'elle n'a pas respecté le délai ou à partir de faits réputés équivalents; il n'est pas nécessaire que cette personne ait réellement eu connaissance de l'inobservation du délai (p. ex. le cas d'une lettre recommandée qui n'a pas été relevée avant l'expiration du délai imparti). Demeure réservé le cas où le déposant ou le titulaire du brevet a eu connaissance de l'inobservation du délai antérieurement. La connaissance par le mandataire du déposant ou du titulaire équivaut à la connaissance par ces derniers¹¹⁵.

Conformément à la règle 12 al. 4 PLT, le délai de deux mois fixé pour la présentation de la requête de poursuite de la procédure (art. 11 al. 2 ch. ii, PLT, cf. ch. 2.2.3.9) commence à courir à compter de la notification de l'office informant le déposant ou le titulaire qu'il n'a pas respecté le délai imparti par lui. Le traité ne prévoit pas le cas où le déposant ou le titulaire du brevet pourrait avoir eu connaissance de l'inobservation du délai avant cette notification. L'article 46a al. 1 LBI est adapté en conséquence. Ainsi, le délai de deux mois commence à courir dès la remise de la communication de l'Institut informant le déposant qu'il n'a pas respecté le délai. Une telle communication se fait au moyen d'une notification par laquelle l'Institut informe le déposant que la demande est refusée ou est considérée comme retirée parce qu'il n'a pas respecté le délai. L'Institut peut aussi informer le déposant que son brevet est radié parce qu'il n'a pas accompli un acte dans le délai imparti. Ainsi, le fait que le déposant ou le titulaire du brevet ait pu avoir connaissance antérieurement de l'inobservation du délai – une information que lui-même ou son mandataire ne pouvait se procurer qu'en se renseignant auprès de l'Institut – ne constitue plus le moment à partir duquel le délai commence à courir.

Il n'est pas nécessaire dans ce cadre d'adapter la liste d'exceptions figurant à l'article 46a al. 4 LBI (voir toutefois ch. 2.2.3.9). Dans la mesure où les délais pour lesquels on ne peut pas requérir une poursuite de la procédure ne sont pas des délais légaux – auxquels l'article 11 PLT ne s'applique de toute façon pas –, ils peuvent être conservés en vertu de la règle 12 al. 5 du traité. En revanche, plusieurs points de l'article 14 OBI nécessitent une adaptation.

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

Date de dépôt (art. 56 P-LBI)

Les propositions d'adaptation de l'article 56 P-LBI permettent de tenir compte des exigences requises pour l'attribution de la date de dépôt en vertu de l'article 5 al. 1 PLT (voir ch. 2.2.3.3). Ces conditions figurent maintenant expressément dans la disposition et ne font plus l'objet d'un renvoi. Cette adaptation tient également compte du fait que, conformément à l'article 46 al. 2 OBI, la date de dépôt doit être

¹¹⁵ Message du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention et un arrêté fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, FF 1993 III 666, 688.

attribuée même si les documents exigés ne correspondent pas en tous points à la loi et à l'ordonnance. L'article 49 LBI, auquel l'alinéa 1 de l'article 56 LBI renvoyait jusqu'à présent, n'a pas besoin d'être modifié. En effet, l'article 5 PLT ne traite ni de la forme ni du contenu de la demande, lesquels sont réglés à l'article 6 PLT. Cet article-là n'exige donc aucune adaptation de l'article 49 LBI. Il n'est pas non plus nécessaire d'adapter l'article 57 LBI pour transposer l'article 5 al. 8 ch. i PLT.

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

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

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

Modification de la demande de brevet (art. 58 P-LBI)

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

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

2.3 Transposition de la résolution de l'OMC relative aux licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques (art. 40c P-LBI)

Conformément à l'article 31 let. f de l'Accord sur les ADPIC, une licence obligatoire doit être utilisée principalement pour l'approvisionnement du marché

intérieur. La loi suisse actuelle n'autorise donc pas l'exportation de produits brevetés fabriqués sous licence obligatoire en Suisse.

La décision adoptée le 30 août 2003 par le Conseil général de l'OMC¹¹⁶ permet dorénavant aux membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication pharmaceutiques, d'émettre des licences obligatoires pour la fabrication et l'exportation de génériques de produits pharmaceutiques brevetés vers les pays membres les moins avancés et les pays membre en développement, disposant de capacités de production insuffisantes ou n'en disposant pas dans ce secteur. Cela permet à ces derniers de bénéficier du système des licences obligatoires alors qu'ils ne le pourraient pas sans cela. Cette mesure devrait également permettre aux pays en développement dont la capacité de production propre est insuffisante ou inexistante, d'avoir accès à des produits pharmaceutiques brevetés à un prix qui leur est abordable, lorsqu'ils en ont besoin pour lutter contre de graves problèmes de santé publique, comme le VIH/sida ou le paludisme. Il convient d'adapter le droit suisse à cette nouvelle possibilité (cf. ch. 1.3).

L'article 40c P-LBI prévoit ainsi qu'une licence obligatoire peut être émise pour la fabrication et l'exportation de produits pharmaceutiques brevetés ou fabriqués sur la base d'un procédé breveté. Une telle exportation est possible en particulier vers les pays les moins avancés et en développement ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou qui n'en disposent pas dans le secteur pharmaceutique et qui doivent faire face à des problèmes de santé publique tels que le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme ou d'autres épidémies.

Afin d'éviter le détournement de ces produits vers d'autres marchés économiquement plus lucratifs, seule la quantité nécessaire afin de satisfaire les besoins du pays auquel ces produits sont destinés peut être produite. En outre, la totalité de cette production devra être exportée vers le pays auquel elle est destinée. Des mesures devront être prises par le titulaire de la licence en vue de distinguer les produits destinés à l'exportation sous licence obligatoire de ceux du titulaire du brevet. Ces mesures sont prévues par la loi et seront définies par voie d'ordonnance; elles devront être strictement observées par les bénéficiaires de la licence, sans quoi des conséquences pénales seront possibles.

Les autres conditions d'octroi de la licence, qui ne découlent pas déjà de la présente loi, seront précisées dans l'ordonnance (en particulier l'objet, les bénéficiaires et les conditions de la licence).

Objet de la licence

Tout médicament, principe actif, kit de diagnostic et vaccin brevetés ou fabriqués au moyen d'un procédé breveté et qui sont nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique tels que le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme ou d'autres épidémies dans le pays destinataire peut faire l'objet de la licence obligatoire. En incluant également les vaccins dans les produits qui peuvent faire l'objet d'une telle licence, la Suisse va plus loin que la décision de l'OMC en l'interprétant de façon extensive. Il est toutefois important d'offrir la possibilité de soumettre les vaccins à

¹¹⁶ Doc. WT/L/540 du 1er septembre 2003 et doc. JOB(03)/177 du 30 août 2003.

une licence obligatoire pour l'exportation dans les circonstances décrites ci-dessus, car ils permettent de lutter de façon préventive et efficace contre les pandémies.

Pays destinataires

Tout pays qui ne dispose pas de capacité de production suffisante à produire le médicament nécessaire pour faire face à un problème de santé publique susmentionné sur son propre territoire peut se déclarer pays d'importation. Les pays les moins avancés selon la liste des Nations unies sont réputés pouvoir être des pays d'importation sans même devoir établir leur insuffisance de capacité de production.

Le système étant destiné aux pays les moins avancés et aux pays en développement, la Suisse et les pays suivants ont déclaré ne pas vouloir bénéficier du système prévu par l'OMC. Ils sont donc exclus du champ d'application de la nouvelle disposition: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume Uni, Slovénie et Suède¹¹⁷.

Les pays suivants ont déclaré ne vouloir bénéficier du système qu'en cas d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence. Ils sont donc couverts par le champ d'application de la loi uniquement s'ils se trouvent dans une telle situation: Corée, Emirats arabes unis, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, Israël, Koweït, Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, Mexique, Qatar, Singapour, Taiwan et Turquie.

Conditions d'octroi, y compris mesures contre le détournement

Le requérant d'une licence obligatoire pour l'exportation devra fournir au juge la preuve des éléments suivants:

- s'il est membre de l'OMC, que le pays dans lequel le requérant entend exporter le produit en question a notifié ses besoins au Conseil des ADPIC de l'OMC; s'il n'est pas membre de l'OMC, cette notification doit avoir eu lieu à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (l'Institut);
- à moins qu'il ne s'agisse d'un des pays les moins avancés, que le pays dans lequel il entend exporter le produit en question a, s'il est membre de l'OMC, établi et notifié auprès du Conseil des ADPIC de l'OMC qu'il a des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en dispose pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) produit(s) en question; si le pays importateur n'est pas membre de l'OMC, cette notification doit se faire auprès de l'Institut;
- dans les cas où un produit pharmaceutique est breveté sur le territoire du pays d'importation, que ce dernier a accordé ou entend accorder une

¹¹⁷ WT/L/540 du 1er septembre 2003, note 3 ad. para. 1(b) et doc. JOB(03)/177 du 30 août 2003.

licence obligatoire conformément au droit international en vigueur et a notifié son intention au Conseil des ADPIC de l'OMC; cette notification se fait auprès de l'Institut si le pays importateur n'est pas membre de l'OMC.

Selon la systématique du droit suisse, la licence ne peut être demandée que par une personne qui dispose elle-même de la capacité de fabriquer le produit sous licence. En outre, la licence ne pourra être accordée que pour le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) pays importateur(s) admissible(s) et à condition que la totalité de cette production soit exportée vers ce(s) pays. Les produits fabriqués dans le cadre de la licence doivent être clairement identifiés comme étant produits sous la licence accordée, au moyen d'un emballage, d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique. De plus, le titulaire de la licence doit distinguer ces produits au moyen d'une coloration ou d'une mise en forme spéciale des produits eux-mêmes, permettant de les distinguer des produits brevetés. La façon dont ces obligations seront remplies par le requérant de la licence doit figurer dans sa requête.

Notification à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Le juge décide de l'accord de la licence selon le système prévu par la loi actuelle. Il notifiera à l'Institut le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour lequel (lesquels) la licence a été accordée, la (les) quantité(s) pour laquelle (lesquelles) elle a été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (doivent) être fourni(s), la durée de la licence et les autres conditions d'octroi. Dans le cas où le pays destinataire est membre de l'OMC, l'Institut notifiera au Conseil des ADPIC l'octroi de la licence, y compris les conditions qui y sont attachées et les données précitées; la notification sera rendue publique par le Secrétariat de l'OMC, le cas échéant par l'Institut, par affichage de façon appropriée.

Rémunération

Dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour les mêmes produits dans le pays importateur admissible et dans le pays exportateur, la décision de l'OMC du 30 août 2003 prévoit qu'il sera dérogé à l'obligation de rémunération en ce qui concerne les produits pour lesquels une rémunération est versée dans le pays exportateur. La rémunération adéquate qui doit être versée par le détenteur de la licence au titulaire du brevet, conformément au droit actuel, devra ainsi tenir compte de la valeur économique que représente pour le pays importateur l'utilisation qui a été autorisée.

Conséquences pénales

La violation, par le titulaire de la licence, des obligations contenues dans cette dernière, est passible non seulement de poursuites civiles, mais également de poursuites pénales au sens de l'article 66, let. a, LBI. Celui qui, intentionnellement, aura violé les obligations contenues dans la licence, en particulier celles liées à la lutte contre le détournement des produits, sera, sur plainte du lésé, passible de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, selon les dispositions de l'article 81 al. 1 de la loi.

Loi sur les produits thérapeutiques

Afin de garantir une haute qualité des produits fabriqués sous une licence d'exportation, le titulaire d'une telle licence doit obtenir l'autorisation de fabrication selon l'article 5 alinéa 1 LPTh et doit assurer que ces produits seront fabriqués conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication (art. 7 LPTh). Il n'a cependant pas besoin d'autorisation à la mise sur le marché en Suisse selon l'article 9 LPTh. Les dispositions de l'ordonnance devront toutefois prévoir des mesures pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits à exporter. Dans le cas où les produits sont prêts à l'emploi, une autorisation supplémentaire devra être obtenue de l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) selon l'article 18 al. 1 let. b LPTh.

2.4 Autres points de la révision

2.4.1 Importations parallèles (art. 9b al. 1 und 2 P-LBI)

Article 9b alinéa 1 P-LBI fixe, en accord avec le rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 (importations parallèles et droit sur les brevets d'invention)¹¹⁸ et l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire Kodak¹¹⁹, l'épuisement national en matière de brevets d'invention. En accord avec cet arrêt, l'épuisement national ne vaut toutefois pas de manière absolue. Les droits de défense en matière de brevets doivent être invoqués sous réserve de l'appréciation du droit des cartels; ceci conformément à l'article 3 al. 2, 2^{ème} phrase LCart entré en vigueur le 1^{er} avril 2004. Si un conflit entre différents droits protégés doit être réglé, comme le désire le Conseil fédéral, il est indispensable que la question de l'épuisement national fasse l'objet d'une réglementation légale. Car toute solution de cette problématique de la double protection représente une exception à l'épuisement national, et doit être réglementée en tant que telle.

L'exception de l'épuisement à l'*alinéa 2* de l'article 9b P-LBI a pour but d'éviter tout abus potentiel existant lorsqu'un produit protégé par le droit des marques et/ou le droit d'auteur contient un élément « accessoire » breveté: si tel est le cas, les importations parallèles de produits protégés par le droit des marques et/ou le droit d'auteur, généralement admises sous le droit en vigueur, pourraient se voir interdites par le droit des brevets. La question se pose ici de savoir sous quel aspect il peut être jugé abusif d'interdire, par le biais du droit des brevets, les importations parallèles de produits protégés par le droit des marques et/ou le droit d'auteur, généralement admises sous le droit en vigueur. La solution proposée se rattache à l'objectif du droit de protection concerné:

- Un brevet représente une récompense et un encouragement à l'innovation dans le domaine de la technique. En matière de protection par brevets la protection de l'innovation et de l'investissement est dès lors placée au

¹¹⁸ *Importations parallèles et droit des brevets*, Rapport du Conseil fédéral du 8 mai 2000, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/f/000531cber-f.pdf.

¹¹⁹ ATF 126 III 129.

premier plan.

- Une marque a pour fonction de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Sa fonction n'est ainsi, à la différence du brevet, pas incitative, mais au contraire distinctive et indicative de la provenance.
- Le droit d'auteur a pour fonction d'inciter à la création artistique, mais n'a pas pour but principal d'inciter à l'innovation technique.

Selon cette solution, il convient d'évaluer individuellement quel titre de protection, au vu de ses buts spécifiques, caractérise le produit qui est soumis à plusieurs de ces titres. Ainsi les importations parallèles de produits protégés par plusieurs titres ne seraient-elles pas interdites par le droit des brevets, si l'innovation technique protégée par le brevet ne caractérise par de manière prépondérante le produit dans son ensemble.

Ce qui précède doit être précisé au moyen de quelques exemples: dans le cas fréquemment cité de la marque de parfums dont le flacon est pourvu d'un atomiseur protégé par un brevet, c'est ordinairement le rôle de distinction lié à la marque qui figurera au premier plan et non pas l'innovation technique de l'atomiseur. Il en va à peu près de même lorsque des véhicules particuliers sont pourvus d'un rétroviseur anti-éblouissement automatique breveté ou lorsque des marques de jeans sont pourvues de fermetures-éclair ou d'œillets brevetés.

Il n'en ira cependant pas de même dans les cas suivants : un véhicule particulier avec des éléments du système de suspension ou un système de contrôle de ventilation du moteur brevetés, alors que ces systèmes représentent en eux-mêmes le caractère inventif du véhicule; un sparadrapp pourvu d'un agent actif transdermique breveté et étant par ailleurs spécialement dessiné pour les enfants; une crème solaire de marque B avec un applicateur breveté garantissant une répartition et une protection solaire optimales. Une évaluation selon les objectifs du titre de protection conduit à la conclusion que dans ces exemples, l'aspect de l'innovation technique est décisif et non simplement accessoire en comparaison avec les objectifs de la protection du droit des marques ou du droit d'auteur.

Le critère de la "signification accessoire" est formulé de manière ouverte. On ne peut le mesurer de manière absolue. Cette formulation ouverte peut bien sûr conduire à des incertitudes. Elle permet cependant aux tribunaux de développer des lignes directrices dans des cas concrets. À cet effet, le point de vue d'un consommateur individuel n'est pas décisif ; il s'agit plutôt d'effectuer une évaluation objective, en se référant aux titres de protection mêmes, et par là, aux objectifs respectifs des droits de protection intellectuelle. Lors de cette pondération, les caractéristiques non protégées du produit ne sont pas prises en considération. Dans la mesure où il subsiste un doute, l'exception de l'épuisement national doit être interprétée en faveur de la protection de l'innovation.

Il convient d'indiquer que cette proposition de solution ne crée aucune hiérarchie entre les droits de propriété intellectuelle. Une telle hiérarchie serait incompatible avec le principe d'égalité qui prévaut entre eux. Il s'agit uniquement d'une pondération entre les titres de protection individuels en relation avec un produit concret, protégé par plusieurs droits.

2.4.2 Création d'un Tribunal fédéral des brevets (art. 76 P-LBI)

L'article 76 P-LBI sert d'article de base pour un Tribunal fédéral des brevets de 1^{ère} instance. L'organisation et la procédure de ce tribunal doivent être réglées dans une loi fédérale séparée. En cas d'acceptation de la proposition dans le cadre de la procédure de consultation sur la révision de la loi sur les brevets, ces bases légales pour la création d'un Tribunal fédéral des brevets seront élaborées parallèlement au Message relatif à la révision de la loi sur les brevets. Sous réserve de l'entrée en vigueur de l'art. 191a alinéa 3 Cst. (cf. chiffre 5.1.3), la loi fédérale sur le Tribunal fédéral des brevets peut entrer en vigueur en même temps que la loi révisée sur les brevets.

D'après les termes de l'*alinéa 1*, le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive et exhaustive pour connaître des actions civiles en matière de brevets, en particulier des actions en prévention ou en cessation du trouble, des actions en réparation du dommage, des actions en constatation de droit, des actions contre le titulaire ou demandeur du brevet, et avant tout des actions en nullité et des actions en cession de brevet.

L'*alinéa 2* étend la compétence du Tribunal fédéral des brevets aux réclamations civiles se trouvant en rapport étroit avec d'autres prétentions découlant du droit des brevets pour lesquelles le tribunal a la compétence exclusive selon l'*alinéa 1*. Ainsi, il sera possible pour les parties de faire valoir devant le Tribunal fédéral des brevets des réclamations civiles étroitement liées du point de vue matériel, par voie d'action ou d'action récursoire. De même, le tribunal est compétent pour connaître des réclamations ne découlant pas de la loi sur les brevets, lorsque ces réclamations découlent du même état de fait que les réclamations issues de la loi sur les brevets.

L'*alinéa 3* reprend la réglementation actuelle, selon laquelle le recours contre des jugements en matière de brevets est recevable devant le Tribunal fédéral sans égard à la valeur du litige.

2.4.3 Création d'un règlement professionnel pour les agents de brevets (art. 13 P-LBI)

L'article 13 P-LBI arrête tout d'abord, en reprenant le principe de l'article 133 alinéa 1 CBE, que nul n'est tenu de se faire représenter dans une procédure administrative selon la loi sur les brevets.

L'*article 13 alinéa 2 P-LBI* fixe un droit de représentation exclusif en faveur des agents de brevets et des avocats pour les procédures en matière de brevets devant les autorités administratives suisses. L'admission des agents de brevets est octroyée sur la base de la loi autonome projetée sur les agents de brevets et à laquelle il est fait renvoi (pour les détails, cf. sous chiffre 1.4.3). En ce qui concerne la représentation devant les autorités judiciaires, la procédure civile fédérale prévoit une nouvelle organisation unique valable pour tous les domaines juridiques. Les procédures cantonales actuellement valables en la matière, de même que la procédure fédérale

actuelle, restent seules applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation.

Les mandataires agréés au sens de la loi sur les agents de brevets sont en premier lieu les personnes appartenant à la profession des agents de brevets. Par ailleurs, les groupes de sociétés au sens de l'art. 663e al. 1 CO sont autorisés à représenter des personnes morales. Les actes accomplis par des employés dûment autorisés, mais ne possédant pas la qualité d'organe, sont considérés comme des actes de la personne morale et ne sont ainsi pas des actes effectués dans le cadre d'un rapport de représentation.

L'article 13 alinéa 3 P-LBI règle l'obligation de se faire représenter pour les personnes n'ayant ni domicile ni siège en Suisse. En sont exclus tous les actes juridiques pour lesquels, selon le Traité sur le droit des brevets, aucune représentation ne peut être imposée.

2.4.4 Mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (art. 8, 60 al. 3, 66, 70a, 86a–86g P-LBI)

Contenu du droit d'exclusivité: extension au transit (art. 8 al. 2 et 3 P-LBI)

Le catalogue (non exhaustif) des actes d'utilisation réservés au titulaire du brevet figurant à l'article 8 alinéa 2 P-LBI est adapté au contenu de l'art. 9 LDes. En plus de l'exportation, l'article mentionne également le transit de produits protégés par des brevets, ce qui constitue une nouveauté. Dans le contexte de la dimension internationale croissante de la contrefaçon et de la piraterie, l'objectif est d'éviter que la Suisse serve de pays de transit pour les produits piratés.

Lors de l'adoption de la loi sur les designs, il a d'abord été considéré, pour des raisons pratiques, que la protection absolue contre tout type de transit vaut également lorsque le produit en transit ne jouit d'aucune protection dans le pays de destination et n'y est dès lors pas considéré comme un produit piraté, créant ainsi en faveur du titulaire du design un pouvoir juridique plus étendu.

Si le droit d'exclusivité du titulaire du brevet était appliqué de manière aussi absolue au transit, il découlerait de ce pouvoir juridique étendu des conséquences qui ne peuvent être acceptées : on pense en particulier aux médicaments protégés par des brevets, qui, avec la licence obligatoire au sens de la résolution de l'OMC du 30 août 2003 (cf. chiffre 1.3), peuvent être légalement exportés du pays d'origine et de même légalement importés dans le pays destinataire; le transit par la Suisse de tels médicaments ne doit pas être empêché par un brevet suisse. L'extension du droit d'exclusivité au transit ne doit pas non plus permettre d'interdire la circulation de marchandises entre deux Etats dans lesquels le titulaire du brevet a expressément renoncé à la protection sur les brevets, p.ex. lors du dépôt de la demande d'un brevet européen.

Ainsi l'article 8 alinéa 3 P-LBI restreint-il le droit d'interdiction dans le domaine du transit, dans la mesure où ce transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet est en droit de s'opposer à l'importation dans le pays de destination. On empêche de cette manière que la disposition destinée à la lutte contre la piraterie

puisse être détournée de son objectif de façon à interdire la circulation légale de marchandise entre Etats tiers lors d'un simple transit par la Suisse.

Droit d'information (art. 66 al. 1 lit. b P-LBI)

L'art. 66 alinéa 1 lettre b P-LIB reprend en matière de brevets le contenu de l'article 35 alinéa 1 lettre c LDes (protection de droit civil) respectivement de l'article 41, al. 1, let. c LDes (protection de droit pénal). Le droit d'information selon la lettre b donne la possibilité d'obtenir de la partie défenderesse des informations sur le destinataire et sur l'étendue d'une transmission à des preneurs commerciaux de produits fabriqués illicitement. Ce droit prend une importance particulière lorsqu'il s'agit de poursuivre des actes de falsifications. La formulation proposée comprend toute le chaîne de production et d'écoulement; son application facilite la constatation de l'origine d'actes illicites de ce type.

La réglementation d'un tel droit d'information est expressément prévu à l'art. 47 de l'accord sur les ADPIC.

Communication du jugement (art. 60 al. 3, art. 70a P-LBI)

Selon le droit en vigueur (art. 60 al. 3 LBI), les tribunaux sont obligés d'informer l'IPI lorsque des jugements définitifs exigent une modification d'une inscription au registre. On s'assure par là que le contenu du registre corresponde à la situation matérielle.

Avec l'article 70a P-LBI, l'obligation d'informer s'étend maintenant à *tous* les jugements exécutoires en matière de brevets. L'article 63 de l'accord sur les ADPIC oblige tous les Etats membres de l'OMC, donc également la Suisse, d'être en mesure de transmettre au Secrétariat de l'OMC des données statistiques sur les jugements prononcés sur leur territoire en matière de propriété intellectuelle. C'est pourquoi l'IPI est tenu de communiquer tous les jugements prononcés en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, il est important, en vue d'assurer une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie, de créer en Suisse également des conditions cadres permettant d'agir de manière concertée contre ce phénomène au niveau international. L'IPI doit être en mesure d'assumer les tâches d'un poste de contact national et d'assurer un meilleur flux d'information. Il est donc tenu de s'informer de manière constante de tous les actes d'infraction constatés par les tribunaux (ou au contraire tous les actes licites constatés judiciairement). La disposition proposée représente une condition de base pour que l'IPI fonctionne comme un poste de contact de ce type.

Cette obligation d'informer incombe non seulement aux tribunaux étatiques, mais également aux éventuels tribunaux d'arbitrage.

L'article 60 al. 3 LBI peut être abrogé avec l'extension prévue de l'obligation d'informer.

Dénonciation de marchandises illicites par l'Administration des douanes (art. 86a P-LBI)

Selon l'article 86a alinéa 1 P-LBI, l'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire de brevet, même sans que celui-ci l'ait préalablement requis, lorsqu'il est manifeste que l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises est imminent et porte atteinte à un brevet du titulaire valable en Suisse, dans la mesure où le titulaire est connu des autorités douanières (cpr. art. 8 P-LBI). Le titulaire du brevet doit, par le biais de cette signalisation, être mis en position de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de ses droits (requête, possibilité de rendre l'illicéité vraisemblable). Ce critère d'"atteinte manifeste" n'octroie en aucun cas au titulaire du brevet le droit d'exiger des autorités douanières qu'elles soient au courant de la protection d'une marchandise. Il ne s'agit pas non plus d'exiger que la douane fasse une recherche systématique d'envois suspects ni qu'elle procède à un véritable contrôle. De même ne peut-on pas attendre de l'Administration des douanes qu'elle recherche elle-même le nom du titulaire du brevet (p.ex. par une requête correspondante à l'IPI); l'intervention a lieu de ce fait seulement lorsque le titulaire du brevet est connu de l'Administration des douanes. En pratique, il est rare que l'Administration des douanes agisse de sa propre initiative; la loi lui donne une base pour être autorisée à agir de sa propre initiative dans des cas qui lui sont connus.

L'alinéa 2 prévoit – en accord avec l'art. 46 al. 2 LD des – que l'Administration des douanes fixe à la personne avisée un délai de trois jours ouvrables pour lui indiquer si elle désire que les objets concernés soient retenus. Pendant ce délai, l'Administration des douanes est autorisée à retenir les objets suspects. Ceux-ci restent sous la garde de la douane trois jours au maximum, dans la mesure où aucune demande d'intervention n'a été faite selon l'art. 86b P-LBI. Le délai court dès que l'information a été reçue. Celle-ci peut être communiquée de manière informelle, par exemple par fax ou par e-mail.

En s'écartant de la terminologie appliquée jusqu'à présent dans les autres lois de propriété intellectuelle, mais conformément à l'accord sur les ADPIC ainsi qu'avec l'ordonnance européenne en matière de douane, on parle de "marchandises" et non "d'envois" dans le titre marginal. Avec la présente révision, la nouvelle terminologie doit être intégrée également dans la loi sur le droit d'auteur, la loi sur la protection des marques ainsi que dans la loi sur les designs.

Demande d'intervention auprès de l'Administration des douanes (art. 86b P-LBI)

Si le titulaire du brevet est en possession d'éléments concrets – que ce soit sur la base de ses propres recherches ou suite à l'intervention de l'Administration des douanes – laissant présager que l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises risque de porter atteinte à son brevet valable en Suisse, il peut requérir par écrit auprès de l'administration des douanes, que celle-ci refuse la mise en circulation de ces marchandises (art. 86b al. 1 P-LBI). Il est également prévu dans l'art. 75 P-LBI que le preneur de licence peut déposer la même requête par écrit auprès de l'Administration des douanes.

Le requérant doit fournir à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; cela comprend la description précise de la marchandise (*al. 2*).

Par sa collaboration, l'Administration des douanes donne au requérant, par le biais d'une procédure aussi rapide et simple que possible, le temps nécessaire pour obtenir des mesures provisionnelles auprès d'un tribunal civil. Une procédure de recours ferait obstacle à cette possibilité, étant donné qu'un recours pourrait faire échouer les mesures prises à temps par l'administration des douanes. L'Administration des douanes statue donc définitivement sur la requête de rétention des objets concernés. Elle peut percevoir une taxes pour couvrir ses frais administratifs (*al. 3*).

Rétention des marchandise par l'Administration des douanes (art. 86c P-LBI)

Si l'Administration des douanes décide de retenir la marchandise concernée, elle en informe le requérant ainsi que le déclarant (la personne qui a déclaré la marchandise pour le dédouanement), au possesseur de fait (p.ex. le transporteur) ou au propriétaire de la marchandise (*art. 86c al. 1 P-LBI*).

D'après *l'alinéa 2*, l'Administration des douanes retient la marchandise concernée pendant dix jours ouvrables au plus à compter de cette communication, de manière à ce que le requérant puisse obtenir des mesures provisionnelles.

D'après *l'alinéa 3*, l'administration des douanes est autorisée à garder la marchandise pendant dix jours ouvrables supplémentaires au plus si les circonstances le justifient.

La durée de la rétention se détermine d'après l'art. 55 de l'Accord sur les ADPIC.

Prélèvement d'échantillons et de spécimens (art. 86d P-LBI)

L'article 86d P-LBI, confère aux titulaires de brevets ainsi qu'aux titulaires de licences la possibilité de demander que soient remis ou envoyés pour contrôle des échantillons et des spécimens. La demande doit désigner de manière suffisamment précise les échantillons que l'Administration des douanes doit prélever. Cela contribue à donner au requérant le plus d'informations possible sur la marchandise suspecte de manière à ce qu'il puisse décider s'il désire requérir des mesures provisionnelles. Indépendamment du dépôt ou non d'une telle requête, le requérant est placé, grâce à l'acquisition de ces informations, dans une position qui lui permet de prendre une décision, et, dans le cas où il dépose une demande de mesures provisionnelles, de motiver sa requête sur la base d'informations solides. Par ce biais, l'efficacité de l'ensemble de la procédure est améliorée.

D'après *l'article 86d alinéa 2 P-LBI*, le prélèvement et l'envoi des échantillons et des spécimens se font aux frais du requérant. Les échantillons et spécimens doivent être rendus après avoir été examinés, si cela apparaît judicieux au vu de la nature de la marchandise (*art. 86d al. 3 P-LBI*). Cela ne saurait être le cas si la marchandise a déjà été partiellement ou entièrement endommagée du fait du prélèvement d'échantillons et de spécimens et de leur examen. Le requérant est tenu de réparer, sur la base de l'article 86g alinéa 2 P-LBI, tout préjudice éventuellement causé de manière illicite. Si des échantillons demeurent pour des motifs justifiés (p.ex.

comme matériel de démonstration de marchandises frauduleuse) en possession du requérant, ils sont soumis à la législation douanière.

Procédure de destruction facilitée (art. 86e à 86h P-LBI)

D'après *l'article 86e alinéa 1 P-LBI*, le titulaire du brevet ou le preneur de licence, peuvent, à l'occasion de la demande selon l'article 86b, requérir par écrit auprès de l'Administration des douanes la destruction des marchandises. L'objectif de la procédure de destruction facilitée est de permettre de retirer de la circulation les marchandises portant atteinte au brevet et, par là, de priver les bénéficiaires de leur enrichissement économique illicite. Les éventuels problèmes liés à l'entreposage de la marchandise et à son coût sont réglés par la même occasion. Une procédure normale ne constitue en effet pas une alternative équivalente pour la réalisation de cette requête, lorsque ni le destinataire ni l'expéditeur ne se trouve en Suisse.

D'après *l'article 86e alinéa 2 P-LBI*, l'Administration des douanes informe le déposant, possesseur ou propriétaire des marchandises de la demande de destruction, en même temps qu'il leur annonce la rétention de celles-ci en application de *l'art. 86c P-LBI*.

L'article 86e alinéa 3 P-LBI précise que la demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation de la rétention selon l'art. 86c P-LBI., car la rétention ne peut être ordonnée selon l'art. 55 de l'Accord sur les ADPIC que par le juge compétent, faute de quoi les marchandises doivent être libérées après 10 jours, 20 jours dans les cas justifiés. Dans le cas où le requérant ne peut pas lui-même obtenir l'accord de la personne autorisée à disposer de la marchandise à la destruction, il se justifierait ainsi de demander des mesures provisionnelles à temps, nonobstant le dépôt d'une demande de destruction.

La destruction de la marchandise nécessite l'accord du déposant, du possesseur ou du propriétaire de la marchandise (art. 86f, al. 3, P-LBI). Si cet accord est disponible par écrit, l'art. 86f, al. 2, P-LBI stipule que le requérant (pas plus que l'Administration des douanes) ne peut être tenu de réparer le dommage si la destruction s'avère par la suite infondée; dans ce cas on part du principe que l'ayant droit a renoncé à la marchandise en question.

En accord avec l'art. 11 alinéa 1 de l'ordonnance de l'UE sur les douanes, l'article 86g, al. 1, P-LBI prévoit que l'accord n'est réputé être donné que s'il n'y a pas eu opposition expresse à la destruction des marchandises dans le cadre du délai prévu à *l'art. 8c P-LBI* – c.à.d. 10 jours, exceptionnellement 20 jours. Ainsi, les marchandises illicites peuvent-elles être également détruites si le déposant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises concernées refuse d'être interrogé.

L'art. 86g, al. 2, P-LBI règle la question de la responsabilité dans le cas d'une destruction infondée: si la destruction selon l'art. 86e intervient parce que l'ayant droit de la marchandise ne s'y est pas opposé expressément dans le délai légal, mais qu'il s'avère par la suite que l'importation, l'exportation ou le transit de la marchandise concernée était licite et que, de ce fait, le requérant n'avait pas le droit de requérir la suppression d'un état de fait contraire au droit. Le requérant seul, et non l'Administration des douanes, répond du dommage à la propriété d'autrui résultant d'une destruction en l'occurrence infondée. Afin de permettre

l'administration de la preuve à l'ayant droit de la marchandise dans le cadre d'une action pour destruction infondée, l'Administration des douanes prélève des échantillons avant la destruction et les conserve en tant que moyens de preuve (art. 68g, al. 3, P-LBI).

Si l'accord est expressément refusé, aucune destruction n'est effectuée selon la procédure facilitée; la destruction de marchandises portant atteinte au brevet ne peut alors avoir lieu que par le biais d'une procédure ordinaire dans le cadre de l'art. 69 LBI.

L'article 86h alinéa 1 P-LBI établit que la destruction a lieu aux frais du requérant. L'ayant droit de la marchandise peut donc avoir intérêt à autoriser la destruction de celle-ci, s'il est conscient qu'il y a un risque éventuel d'atteinte au brevet: en effet, s'il perd par la suite dans une procédure normale selon l'article 69 LBI et que la marchandise finit par être détruite, il devra de toute manière, en tant que partie perdante, prendre à sa charge les frais en résultant.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons en tant que moyens de preuve dans les actions pour destruction infondée est tranchée par le juge dans le cadre de l'action principale selon le règlement de procédure applicable (art. 86h, al. 2, P-LBI).

Sûretés et dommages-intérêts en cas de mesures douanières injustifiées (art. 86i P-LBI)

L'article 86i P-LBI règle la fourniture de sûretés ainsi que de dommages-intérêts pour les cas où des mesures provisionnelles n'auraient pas été ordonnées ou l'auraient été de façon injustifiée. Il s'agit des principes généralement applicables lorsqu'il est question de mesures provisionnelles. Il est évident que seule la personne ayant requis la rétention, respectivement le prélèvement d'échantillons et de spécimens, peut être tenue à réparation.

2.4.5 Autres dispositions (art. 7, al. 3, 75, 77, 121, 138 et 145 P-LBI; art. 109, 111, 127 et 129 P-LDIP)

2.4.5.1 Droit antérieur (art. 7, al. 3 et art. 121 al. 1 lit. c et al. 2 P-LBI)

Avec *l'article 7, al. 3, P-LBI* et la suppression du précédent article 7a LBI, les effets du droit antérieur en Suisse sont adaptés aux effets juridiques correspondants dans les autres pays européens. Désormais, c'est le contenu entier de la demande antérieure de brevet qui est réputé être compris dans l'état de la technique pour l'examen de nouveauté (*whole contents approach*), et non plus uniquement les revendications découlant de cette demande (*prior claims approach*). Il n'est plus non plus déterminant que la demande antérieure ait conduit à la délivrance d'un brevet valable. Le concept repris du droit européen va donc au-delà de ce qui valait jusque là en Suisse: aucun brevet ne doit dès lors être octroyé pour des inventions ayant été exposées dans des demandes de brevet déjà déposées, même si elles n'ont pas fait l'objet de revendications.

La distinction de droit matériel entre droit suisse et droit européen sur laquelle se fondent les causes de transformation prévues à l'articles 121 alinéa 1 lettre c et alinéa 2 LBI, disparaît avec l'article 7, al. 3, P-LBI. Ces deux dispositions perdent leur importance et sont dès lors abrogées.

L'article 7, al. 3, P-LBI n'est applicable que pour ce qui est de l'examen de la nouveauté. Afin d'éviter tout malentendu le renvoi à l'article 7 dans l'article 1, al. 2 LBI a été précisé.

2.4.5.2 Droit international privé (art. 109, 111, 127 et 129 P-LBI)

Fors alternatifs au lieu de l'acte et au lieu du résultat (art. 109 P-LDIP)

En accord avec l'article 25 LFors, les plaintes en matière de violation de droits de la propriété intellectuelle dans des rapports internationaux sont de la compétence des tribunaux suisses du domicile ou du siège du défendeur ou, ce qui constitue une nouveauté, au tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci. Les termes de l'article 25 LFors ont ainsi été repris à *l'article 109 alinéa 2 P-LDIP*. Ceci a pour conséquence qu'on ne parle plus de "lieu où la protection a été demandée", mais qu'il est dorénavant question de l'endroit où l'activité a lieu ou de l'endroit où le résultat se produit. Cependant, le lieu de la protection et le lieu de l'acte et du résultat se recouvrent.

Dans un but de clarté, l'action en constatation et l'action en violation sont traitées dans deux alinéas différents de l'article 109 P-LDIP; il ne s'agit pas là de modifications matérielles. L'article 109 alinéa 2 devient *l'article 109 alinéa 3 P-LDIP*.

For alternatif au lieu d'établissement (art. 109, 127 et 129 P-LDIP)

Par ailleurs, un for alternatif au lieu d'établissement est introduit par l'article 109 P-LDIP, de façon à garantir l'harmonisation avec la loi sur les fors et, sur le plan interne, avec les articles 127 et 129 de la LDIP. A l'instar de ces dispositions, il faut comprendre par "for du lieu d'établissement", soit l'établissement au sens de l'article 20 alinéa 1 let. c LDIP soit l'établissement de la succursale au sens de l'article 21 alinéa 3 LDIP. Il n'est créé aucun for international nouveau. Cependant, le demandeur a, selon les situations, le choix entre deux fors suisses.

Les articles 127 et 129 LDIP ne prévoient le for du lieu d'établissement que subsidiairement au for du domicile, c'est-à-dire dans le cas où le défendeur n'a ni domicile, ni siège en Suisse. Une adaptation conséquente à la LFors et à l'abrogation de l'art. 59 Cst 1974 conduit à prévoir dorénavant que le for au lieu de l'établissement est un for alternatif, c'est-à-dire qu'il doit figurer parallèlement au for d'un éventuel domicile ou siège du défendeur en Suisse. Conformément à cela, *l'art. 127 P-LDIP* admet le for du lieu d'établissement comme alternative au siège ou domicile suisse du défendeur, également en cas d'enrichissement illégitime. *L'art. 129 P-LDIP* prévoit que le demandeur en responsabilité délictuelle en matière internationale peut dorénavant choisir alternativement la compétence des tribunaux

suisses au domicile ou au siège du défendeur ou au lieu de l'acte ou de son résultat. En outre, le for du lieu d'établissement constitue une alternative supplémentaire.

Reconnaissance (art. 111 P-LDIP)

A l'article 111 P-LDIP, le texte de l'alinéa 1 lettre b a été adapté à l'article 109 P-LDIP révisé et le lieu de protection a été remplacé par le lieu de l'acte ou du résultat. A cette occasion, la faute de temps du verbe figurant dans l'alinéa 1 lettre b a été corrigée.

2.4.5.3 Adaptation au PCT (art. 138 P-LBI)

La modification de l'article 22 PCT requiert l'adaptation de l'article 138 LBI. Sur la base de l'égalisation des délais des articles 22 alinéa 1 et 39 alinéa 1 lettre a PCT, un délai unique de 30 jours prévaut pour remplir les conditions de forme de l'article 138 alinéa 1 lettre a à c LBI. L'article 138 P-LBI prévoit en conséquence un nouveau délai de 30 jours à compter de la date de dépôt ou de priorité. L'article 138 alinéa 2 LBI peut être abrogé sans être remplacé, d'autant plus que la règle spéciale de la phrase 2 relative à l'échéance de la troisième annuité, n'a, par erreur, pas été abrogée lors de la révision de 1995. En effet, depuis 1995, l'annuité n'est due qu'après la cinquième année.

2.4.5.4 Qualité pour agir en justice du preneur de licence exclusive (art. 75, 77 al. 5, 145 al. 2 P-LBI)

Qualité pour agir du preneur de licence exclusive (art. 75 P-LBI)

La violation du brevet par un tiers peut représenter une réelle menace pour le preneur de licence. Celui-ci a dès lors souvent un intérêt fondamental à agir contre le responsable. L'intérêt du preneur de licence exclusive a la priorité, car une licence exclusive crée une position juridique se rapprochant de celle du titulaire même du droit.

L'article 75 alinéa 1 P-LBI tient compte de cet intérêt. En accord avec l'article 35 alinéa 4 LDes, le titulaire exclusif d'une licence a dès lors qualité pour agir de manière indépendante. La qualité pour agir requiert ainsi, en tant que condition positive, que le preneur de licence ait acquis celle-ci de manière exclusive – que ce soit pour la Suisse ou sur le plan mondial. En tant que condition négative, la qualité pour agir n'existe que si elle n'a pas été expressément exclue dans le contrat de licence. Par contre, il n'est pas nécessaire que la licence ait été inscrite au registre.

Une telle qualité pour agir du preneur de licence n'a pas été retenue dans le cadre des discussions parlementaires relatives à la loi sur les designs: il s'agissait d'éviter les conflits pouvant intervenir entre des preneurs de licence qui seraient tous légitimés sur la question de savoir qui pourrait faire valoir la violation; par ailleurs, la position juridique d'un preneur de licence simple n'est pas comparable avec celle du titulaire du brevet dans la même mesure que pour le preneur de licence exclusive. *L'article 75 alinéa 2 P-LBI* prévoit toutefois, comme l'article 35 alinéa 4 LDes, que le preneur

de licence peut intervenir, en tant que consort simple, dans le cadre d'une action en violation introduite par une personne ayant qualité pour agir, afin de faire valoir son propre dommage. Dans de tels cas, plusieurs situations sont envisageables: si le titulaire du brevet a octroyé une licence exclusive, le preneur de licence exclusive peut alors intervenir dans le cadre d'une action ouverte par le titulaire du brevet ou d'éventuels preneurs de sous-licence peuvent, de même, intervenir dans le cadre d'une action ouverte par le preneur de licence exclusive; un preneur de licence simple peut intervenir dans le cadre d'une action ouverte par le titulaire de brevet. Si ce preneur de licence simple est atteint de manière tellement directe que, du fait de la violation d'un brevet, il subit un dommage propre, le principe de l'économie de procédure exige qu'il puisse faire valoir ce dommage directement.

Mesures provisionnelles (art. 77 al. 5 P-LBI)

L'article 77 alinéa 5 P-LBI reprend, pour le droit sur les brevets, le contenu de la réglementation de l'article 38 alinéa 4 LDes. De ce fait, le preneur de licence exclusive a qualité pour demander des mesures provisionnelles.

Disposition transitoire (art. 145 al. 2 P-LBI)

D'après l'article 145 alinéa 2 P-LBI, les articles 73a et 77 alinéa 5 P-LBI ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après leur entrée en vigueur. Cette réglementation correspond à la disposition transitoire de l'article 52 alinéa 4 LDes.

2.4.5.5 Abrogation des dispositions sur l'examen préalable (art. 59d, art. 61 al. 2, art. 63a, art. 72 al. 2, art. 73 al. 4, art. 87-106a, art. 139 LBI; art. 63 al. 1 et art. 86 P-LBI)

Les articles 59d, 61 alinéa 2, 63a, 72 alinéa 2, 87 – 90, 96 – 101, 104 – 106a et 139 LBI, portent sur la question de l'examen préalable, par les autorités, des demandes de brevet qui leur ont été soumises. Etant donné que les dernières demandes en suspens cette année sont sur le point d'être résolues, ces dispositions peuvent être abrogées (cf. chiffre 1.4.5). Les titres précédant les articles 87 et 96 doivent être abrogés.

L'article 73 alinéa 4 LBI prévoit que lorsqu'il s'agit de brevets délivrés après l'examen préalable, une action en dommages-intérêts peut être intentée pour les dommages causés par le défendeur après la publication de la demande de brevet. Depuis l'introduction de l'exigence de la communication des brevets nationaux (cf. chiffre 2.1.7), ceci vaut sans distinction pour tous les brevets délivrés (cf. art. 73 al. 3 P-LBI). Au regard de ces modifications, l'article 73 alinéa 4 LBI peut donc être abrogé sans être remplacé.

L'article 86 alinéa 1 LBI permet au juge pénal, si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet et qu'il s'agit de brevets n'ayant pas fait l'objet d'un examen préalable, de faire supporter la charge de l'action civile en constatation du brevet à la victime du dommage et non au défendeur. Ce cas de figure est envisageable lorsque le juge pénal a des doutes quant à la validité du brevet. Cette même manière

de procéder peut également s'appliquer aux brevets qui ont été examinés quant à la nouveauté et à l'activité inventive, si l'inculpé rend vraisemblable l'exception de nullité. La disparition de l'examen préalable ne vide cependant pas la deuxième variante de son sens. L'article 86 LBI s'applique en effet également aux brevets européens. La nouvelle formulation proposée évite la référence à l'examen préalable par les autorités et conserve le contenu réglementaire actuel.

De par l'abrogation des dispositions sur l'examen préalable par les autorités, l'article 63 LBI ne nécessite que peu de modifications rédactionnelles.

2.4.5.6 Adaptations rédactionnelles

Causes de nullité (art. 26 P-LBI)

Les chiffres de cet article deviennent des lettres.

Qualité pour agir (atr. 28 P-LBI)

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

Poursuite de la procédure (art. 46a, al. 4, let. g P-LBI)

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

Taxes pour les certificats complémentaires de protection (art. 140h P-LBI)

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

Passage de l'ancien au nouveau droit: Brevets (art. 142 P-LBI)

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

Passage de l'ancien au nouveau droit: Demandes de brevet (art. 143 P-LBI)

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

Passage de l'ancien au nouveau droit: Brevetabilité (art. 144 P-LBI)

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

2.4.6 Adaptation d'autres actes législatifs en matière de propriété intellectuelle

2.4.6.1 Modification de la loi sur le droit d'auteur (art. 62, 63, 65, 66a, 67, 75–77f, 81a P-LDA)

Pas de réglementation expresse quant au transit

La raison pour laquelle le droit d'exclusivité du titulaire de brevet devrait en principe être étendu au transit et les limites simultanément imposées à cette extension du droit d'exclusivité (art. 8 al. 2 et 3 P-LBI) ont été motivées de manière approfondie sous chiffre 2.4.4. La réglementation adoptée pour le droit des brevets est reprise par le droit des marques et le droit des designs, ceci, afin de garantir la réglementation la plus homogène possible dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (cf. art. 13 P-LPM, art. 9 P-LDes). Aucune adaptation du droit d'auteur n'est prévue: d'une part, mentionner la question du transit – qui de toute manière n'a qu'une valeur déclarative au vu de la clause générale existante - à l'art. 10 LDA serait étranger à la systématique de la loi (contrairement à la question des interventions de l'Administration des douanes, qui fait mention expresse de l'exportation que l'importation), d'autre part, il n'existe aucun besoin de restriction du droit de transit telle que développée plus haut. Du fait du principe d'ubiquité applicable aux droits d'auteurs, les oeuvres sont automatiquement protégées sur le plan mondial au moment de leur création; ainsi, les cas dans lesquels des oeuvres en transit ne

seraient pas protégées par un droit d'auteur dans le pays de destination sont négligeables.

Droit d'information (art. 62 al. 1 lit. c et art. 67 al. 1 let. b P-LDA)

Les articles 62 alinéa 1 lettre c et 67 alinéa 1 lettre b P-LDA reprennent, en matière de droits d'auteur, le contenu de la réglementation de l'article 35 alinéa 1 lettre c (protection de droit civil) et 41 alinéa 1 lettre c (protection de droit pénal) LDes. Il est donc fait renvoi aux commentaires quant à l'article 66 alinéa 1 lettre b P-LBI (ch. 2.4.4).

Qualité pour agir du preneur de licence exclusive (art. 62 al. 3, 65 al. 5, 81a P-LDA)

Le nouvel alinéa 3 qui vient compléter l'article 62 prévoit, en matière de droits d'auteur, en accord avec l'article 35 alinéa 4 LDes, la qualité pour agir du preneur de licence exclusive ainsi que le droit de tous les preneurs de licence de se joindre à une action. Il est fait renvoi, à ce propos, aux commentaires apportés plus haut quant aux articles 73a et 77 P-LBI (ch. 2.4.5.4).

L'article 38 alinéa 4 LDes concernant la requête de mesures provisionnelles est repris à *l'article 65 alinéa 5 P-LDA*. La disposition transitoire de *l'article 81a P-LDA* correspond à celle de l'article 52 alinéa 4 LDes.

Grâce au renvoi de l'article 10 LTo, la réglementation en matière de droit d'auteur vaut également pour la loi sur les topographies.

Confiscation dans la procédure civile (art. 63 al. 1 P-LDA)

L'article 63 alinéa 1 P-LDA, reprend en matière de droit d'auteur, la réglementation prévue à l'art 36 LDes. Le tribunal est également expressément autorisé à procéder à la confiscation des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la fabrication d'objets illicites.

La réglementation de la confiscation est expressément prévue, dans la même mesure, à l'article 46 de l'accord sur les ADPIC.

Transmission du jugement (art. 66a P-LDA)

La réglementation proposée correspond au nouvel article 70a P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à cet article (chiffre 2.4.4).

Intervention de l'Administration des douanes (art. 75-77f P-LDA).

Le contenu remanié des articles 75 à 77f P-LDA correspond à la nouvelle réglementation des articles 86a à 86i P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à ces articles (chiffres 2.4.4) ainsi qu'aux explications apportées sous chiffre 1.4.4.

2.4.6.2 Modification de la loi sur les topographies (art. 5 LTo)

Pour garantir une cohérence étendue entre les différentes lois spécifiques en matière de propriété intellectuelle, la nouvelle réglementation sur le transit doit également être incluse dans l'*article 5 P-LTo*, qui, de ce fait, doit être divisé en deux. Pour le reste, il est fait renvoi aux commentaires apportés plus haut relatifs à l'article 8 alinéas 2 et 3 P-LBI (ch. 2.4.4).

Les modifications du droit d'auteur dans le domaine de la protection du droit civil (droit d'information, qualité pour agir du preneur de licence exclusive, confiscation en procédure civile, transmission du jugement) ainsi que dans le domaine de l'intervention de l'Administration des douanes, valent, du fait du renvoi contenu aux articles 10 et 12 de la LTo, également pour la loi sur la topographie.

2.4.6.3 Modifications de la loi sur la protection des marques (art. 13, 41, 53, 54, 55, 57, 59, 78a, 61, 62, 70–72d P-LPM)

Contenu du droit d'exclusivité : extension au transit (art. 13 al. 2 lit. d, 61 al. 1 lit. b, 62 al. 3 P-LPM)

Afin d'assurer une réglementation homogène dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, le droit d'exclusivité du détenteur de la marque a été étendu, en ce qui concerne le transit, dans la même mesure qu'en droit des brevets. Le complément de l'article 13 alinéa 2 lettre d P-LPM, ainsi que le nouvel alinéa 2bis, correspondent de ce fait matériellement à l'article 8 alinéas 2 et 3 P-LBI. Il est donc fait renvoi aux commentaires relatifs à cet article.

Malgré la formulation différente des deux dispositions, les actes qui, selon l'article 61 LPM, représentent une violation punissable du droit des marques, correspondent du point de vue matériel au catalogue des droits d'exclusivité du détenteur de la marque selon l'article 13 alinéa 2. Afin de préserver cette cohérence, l'*article 61 alinéa 1 lettre b P-LPM* prévoit que sont punissables l'importation, l'exportation ainsi que, nouvellement, le transit d'une marchandise pourvue d'une marque usurpée. Tant que le transit selon l'article 13 alinéa 2bis P-LPM ne peut être interdit au regard du droit civil, il n'y a pas de violation du droit des marques. La punissabilité du transit illégal correspond à la réglementation de la loi sur les designs, qui décrète, à son article 41 alinéa 1 LDes, que toute utilisation illégale du Design est punissable, ce qui, selon l'article 9 alinéa 1 LDes, comprend également le transit.

D'après la réglementation actuelle de l'article 62 alinéa 3 LPM, celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation dans un but de tromperie, sera puni pour usage frauduleux du droit à la marque. Selon la nouvelle formulation de l'*article 62 alinéa 3 P-LPM*, cela vaut également pour celui qui aura fait transiter de tels produits.

Poursuite de la procédure (art. 41 al. 1 P-LPM)

L'article 41 LPM exige qu'une demande en matière de marques ait été rejetée par l'IPI pour que le demandeur puisse requérir la poursuite de la procédure. L'IPI, en

vertu de sa pratique libérale d'interprétation, accepte cependant des requêtes de poursuite de la procédure sans qu'une décision de rejet n'ait été rendue au préalable, p.ex. lorsque le détenteur de la marque a manqué un délai et le constate avant que l'IPI n'ait rendu sa décision. Il est proposé, afin de mettre l'article 41 LPM en accord avec cette pratique confirmée, d'adapter l'article 41 alinéa 1 LPM. Une requête de poursuite de la procédure n'exige dès lors plus que la demande en matière de marques ait été rejetée. L'article 41 alinéa 1 P-LPM reprend la formulation de l'article 31 alinéa 1 LDes, qui, de son côté, correspond à la réglementation en matière de brevets.

Action en cession du droit à la marque (art. 53 al. 3 et 4 P-LPM)

L'article 53 alinéa 3 P-LPM règle, en s'appuyant sur l'article 29 alinéa 3 LBI et articles 34 alinéa 3 LDes, le cas où des tiers de bonne foi ont acquis une licence ou d'autres droits avant le dépôt d'une action en cession.

Afin d'éviter le doute, les demandes en dommages-intérêts sont expressément prévues à *l'alinéa 4*. Entrent en considération, par exemple, les réclamations de la partie demanderesse gagnante contre un déposant non légitimé, pour le dommage qu'elle a subi du fait de l'octroi d'une licence selon l'alinéa 3, et qui, le cas échéant, n'a pas été entièrement couvert par les contre-prestations du preneur de licence; ou, lorsque l'action en cession n'a pas été intentée contre le déposant non légitimé mais contre son successeur en droit, les réclamations de ce dernier contre le premier.

Transmission du jugement (art. 54 P-LPM)

La réglementation proposée correspond au nouvel article 70a P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à cet article (ch. 2.4.4).

Droit d'information (art. 55 al. 1 lit. c et 61 al. 2 P-LPM)

Les articles 55 alinéa 1 lettre c et 61 alinéa 2 P-LPM reprennent, en matière de droit des marques, le contenu de la réglementation de l'article 35 alinéa 1 lettre c (protection de droit civil) et 41 alinéa 1 lettre c (protection de droit pénal) LDes. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à l'article 66 alinéa 1 lettre b P-LBI (ch. 2.4.4).

Qualité pour agir du preneur de licence exclusive (art. 55 al. 4, 59 al. 5, 78a P-LPM)

Le nouvel alinéa 4, qui vient compléter l'article 55 LPM, prévoit en matière de droits des marques, en accord avec l'article 35 alinéa 4 LDes, la qualité pour agir du preneur de licence exclusive ainsi que le droit de tous les preneurs de licence de se joindre à une action. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs aux articles 73a et 77 P-LBI (ch. 2.4.5.4).

L'article 59 alinéa 5 P-LPM reprend le contenu de l'article 38 alinéa 4 LDes en ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles. La disposition transitoire de *l'article 78a P-LPM* correspond à celle de l'article 52 alinéa 4 LDes.

Confiscation dans la procédure civile (art. 57 al. 1 P-LPM)

La règle contenue à l'article 36 LDes est reprise, en matière de droit des marques, par *l'article 57 alinéa 1 P-LPM*. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à l'article 63 P-LDA (ch. 2.4.6.1).

Intervention de l'Administration des douanes (art. 70-72f P-LPM)

La nouvelle formulation des articles 70 à 72f P-LPM concernant l'intervention de l'Administration des douanes, correspond à la nouvelle réglementation des articles 86a à 86g P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à cet article (chiffre 2.4.4) ainsi qu'aux explications apportées sous chiffre 1.4.4.

2.4.6.4 Modification de la loi sur les designs (art. 9, 40, 46–49 P-LDes)

Contenu du droit d'exclusivité : limitation du transit (art. 9 al. 1bis P-LDes)

Afin d'assurer une réglementation homogène dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, le droit d'exclusivité du détenteur du design en ce qui concerne la question du transit est adapté aux nouvelles dispositions légales en matière de brevets. Le nouvel *article 9 alinéa 1bis P-LDes* correspond de ce fait au nouvel *article 8 alinéa 3 P-LBI*. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à cet article (ch. 2.4.4).

Transmission du jugement (art. 40 P-LDes)

La réglementation proposée correspond au nouvel article 70a P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires relatifs à cet article.

Intervention de l'Administration des douanes (art. 46–49 P-LDes)

La nouvelle formulation des articles 46 à 49 P-LDes concernant l'intervention de l'Administration des douanes, correspond à la nouvelle réglementation des articles 86a à 86i P-LBI. Il est fait renvoi, à ce titre, aux commentaires apportés sous chiffre 2.4.4 ainsi qu'au chiffre 1.4.4. Le complément rédactionnel à l'article 47 alinéa 1 P-LDes ("a qualité pour agir") est nécessaire, car la qualité pour agir du preneur de licence selon l'article 35 alinéa 4 LDes n'a été limitée aux preneurs de licence exclusive qu'au moment des débats parlementaires sur la loi sur les designs ; l'adaptation correspondante de l'article 47 alinéa 1 LDes n'a cependant pas été effectuée à cette occasion.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération et pour les cantons et les communes

Les modifications proposées du droit des brevets doivent, dans leur immense majorité, être mises en œuvre par l'IPI. Eu égard à l'autonomie de l'IPI en matière

financière, en matière de personnel et d'informatique, le projet n'a pas d'incidences sur les finances fédérales ou sur les finances des cantons ou des communes.

La création d'un Tribunal fédéral des brevets n'a elle non plus aucune incidence financière sur la Confédération ou sur les cantons et les communes. Le Tribunal pourra être financé par les taxes perçues sur la valeur litigieuse et le cas échéant par les annuités des brevets. C'est pourquoi, la nouvelle tâche ne grèverait pas davantage les finances de la Confédération. Les cantons, qui devaient jusqu'ici supporter les coûts liés aux organes juridictionnels pour les litiges en brevets, seraient en revanche déchargés. Un certain surcroît de travail résulte pour la Confédération de l'introduction dans la loi sur les brevets de dispositions concernant l'intervention de l'Administration des douanes et du développement de cette réglementation dans toutes les lois spéciales du droit des biens immatériels. Dans ces dernières, l'activité des autorités douanières a été étendue au transit et une procédure simplifiée pour la destruction de marchandises importées illicitement a été introduite. Au vu de ces nouvelles tâches et de la forte augmentation des cas de piraterie constatés ces dernières années à la frontière, l'Administration des douanes prévoit la nécessité de créer 8 à 10 postes supplémentaires, dont un serait à attribuer à la Direction générale des douanes. Une partie importante des coûts administratifs est déjà couverte par la possibilité des autorités douanières de prélever des taxes pour leur activité. Dans la mesure où des frais demeurent à la charge de la Confédération (avant tout pour la préservation de moyens de preuve, pour autant qu'une action en responsabilité ne soit pas intentée par la suite pour destruction infondée), ceux-ci sont justifiés par le fait que la Suisse met à disposition un instrumentaire de mesures douanières qui correspond au standard européen en la matière et apporte de ce fait une contribution efficace dans la lutte internationale contre la contrefaçon et la piraterie.

3.2 Conséquences pour l'économie

3.2.1 Nécessité et possibilité d'interventions étatiques

Les brevets représentent un instrument de stimulation des investissements dans la recherche et le développement et sont considérés comme une condition préalable indispensable au progrès scientifique et technologique. Un brevet sur une invention garantit à son détenteur le droit d'exclure autrui de l'exploitation commerciale de l'invention technique protégée. A cet égard, il existe une compensation entre la mise à la disposition du public d'informations détaillées fournies par l'inventeur dans le fascicule du brevet d'un côté, et l'octroi d'un monopole limité dans le temps pour exploiter commercialement l'invention de l'autre côté¹²⁰. Le système des brevets sert ainsi aussi bien de système d'incitation à la création de nouvelles connaissances précieuses pour l'économie que de mécanisme de diffusion de ces connaissances.

L'argument économique en faveur de la protection par brevet est le non-fonctionnement du marché en ce qui concerne le savoir technologique. Le savoir technologique est un bien public. Sa non-exclusion (il n'est pas possible d'exclure

¹²⁰ Voir ERICH KAUFER, *The Economics of the Patent System*, Londres, Paris, New York, 1989.

autrui de son utilisation) ainsi que sa caractéristique de non-rivalité (l'utilisation du savoir technologique par une personne n'exclut ou ne limite pas son utilisation par d'autres personnes) conduisent, à la condition qu'il s'agisse d'un marché libre, à ce que l'incitation à créer du nouveau savoir technologique se perde¹²¹. Il s'agit là de l'argument classique en faveur d'une intervention étatique réglementée sous forme d'un système efficient de protection des droits de propriété intellectuelle. La finalité des brevets est de créer un marché du savoir pour les innovateurs permettant de surmonter le problème de la non-exclusion tout en garantissant simultanément une diffusion maximale du savoir technologique.

La densité en brevets d'un pays est un indicateur central de l'état du développement technologique et économique de celui-ci. Ainsi, dans le « Global Competitiveness Report 2002-2003 »¹²², la Suisse se place au 6ème rang¹²³ grâce à la seule progression des brevets enregistrés par des entreprises suisses. De plus, les entreprises suisses déposent le plus grand nombre de brevets de la triade par habitant au monde (il s'agit de brevets déposés aux Offices européen, américain et japonais des brevets)¹²⁴. La protection des brevets et la force innovante d'un pays sont indissociablement liées¹²⁵. Toutes deux revêtent une grande importance pour la place économique suisse. La très bonne position actuelle de la Suisse n'est cependant ni incontestée ni toute évidente.

Si l'on observe l'évolution des demandes de brevets, la biotechnologie enregistre à l'échelle mondiale des chiffres qui croissent plus que proportionnellement. En Suisse, ce sont justement les petites sociétés qui présentent le plus fort potentiel innovateur, mesuré à la densité de brevets par employé travaillant dans la recherche et le développement¹²⁶. La recherche biotechnologique nécessite des investissements importants et risqués; de plus, les résultats obtenus peuvent être relativement facilement copiés. C'est pourquoi la protection de la propriété intellectuelle est au centre des préoccupations des entreprises et des instituts de recherche actifs dans ce secteur. La révision doit par conséquent créer des conditions-cadre favorisant un climat d'innovation et le développement de ce secteur économique. Elle doit contribuer à ce que la Suisse parvienne à s'imposer à l'avenir également parmi les pays les plus performants en matière de développement technologique.

De nos jours, les questions en relation avec la protection de la propriété intellectuelle doivent être envisagées dans leur contexte international. Les sociétés privées considèrent l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle de droits de propriété intellectuelle comme un facteur capital du commerce international. Les entreprises biotechnologiques suisses sont exposées à une concurrence internationale croissante. C'est la raison pour laquelle l'efficacité de la protection découlant du brevet et la

¹²¹ Voir PAUL GEROSKI, *Markets for Technology: Knowledge, Innovation and Appropriability*. In: Stenman (ed.): *Handbook of the economics of innovation and technological change*, Londres, 1995.

¹²² *Global Competitiveness Report 2002-2003* du Forum économique mondial, <<http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CReports%5CGlobal+Competitiveness+Report+2002-2003>>.

¹²³ Voir http://www.weforum.org/pdf/gcr/GCR_2002_2003/GCR_Rankings_2002_03.pdf. L'année précédente, la Suisse ne se plaçait qu'au 15^e rang.

¹²⁴ Voir OCDE, *Compendium of Patent Statistics 2003*, Paris, p. 20.

¹²⁵ Voir OCDE, *Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges*, 2004, Paris, p. 9ss.

¹²⁶ Enquête de l'IPI sur la biotechnologie, chiffre 4.3, illustration 10.

clarté des dispositions y relatives, qui favorisent un commerce international sans conflits, constituent des facteurs-clés pour l'innovation de même qu'une condition pour pouvoir se maintenir dans la concurrence internationale.

Des systèmes nationaux de droits immatériels différents et des niveaux de protection nationaux différents, respectivement des possibilités différentes d'application du droit peuvent créer des entraves non tarifaires au commerce¹²⁷. Pour cette raison et afin d'offrir aux entreprises de biotechnologie les mêmes conditions-cadre internationales en matière d'investissement, ce qui est indispensable pour elles, l'harmonisation du droit national à la Directive européenne sur la biotechnologie revêt une grande importance pour la Suisse.

En 2002, l'IPI a réalisé une vaste enquête auprès des entreprises et des instituts de recherche actifs dans la biotechnologie et dans la technologie génique en Suisse. Celle-ci a démontré que la situation juridique confuse concernant les inventions biotechnologiques au sein de l'Union européenne et en Suisse (en particulier en comparaison avec les Etats-Unis) est perçue comme problématique par les entreprises interrogées. C'est la raison pour laquelle les participants à l'enquête sont en principe favorables à l'harmonisation de la loi sur les brevets à la Directive européenne sur la biotechnologie¹²⁸.

Le système des brevets est un instrument de politique économique qui vise à créer un équilibre des intérêts de différents groupes de la société. D'une part, il doit créer les incitations adéquates et nécessaires pour les investissements dans la recherche et le développement et servir à une diffusion aussi large que possible des connaissances technologiques. D'autre part, en tant que droit d'exclusion, le brevet ne doit déboucher sur aucune entrave fondamentale à l'accès aux connaissances technologiques, et notamment sur aucune entrave à la recherche.

Le législateur doit trouver le bon équilibre à cet égard. Ceci ne peut se faire qu'au moyen d'une série de mesures de régulation spécifiques dans la loi sur les brevets dont il est difficile de vérifier et de quantifier les répercussions économiques. La liberté d'action à cet égard est restreinte par les obligations internationales de la Suisse.

Le présent projet de loi contient un train de mesures consciencieusement choisies. Celles-ci se fondent sur les consultations des groupements concernés les plus divers en Suisse, prend en considération les conditions-cadre nationales et internationales actuelles et épuise l'espace de liberté existant.

3.2.2 Conséquences pour les différents groupes de la société

Titulaires de brevets

Les consortiums pharmaceutiques qui opèrent dans le monde entier ne sont pas les seuls à avoir intérêt à une protection efficace des inventions biotechnologiques. Les

¹²⁷ KEITH MASKUS, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington 2000, p. 110ss.

¹²⁸ Enquête de l'IPI sur la biotechnologie, chiffre. 7.3, illustrations 31 und 32.

petites entreprises en biotechnologie dépendent du capital de tiers pour financer leurs frais de recherche et de développement. Les investisseurs ne prennent cependant les risques que cela implique que si les produits ou les processus essentiels pour le succès commercial sont protégés par des brevets et s'il y a sécurité juridique. Etant donné que les petites entreprises ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour convertir les résultats de la recherche en des produits susceptibles d'être commercialisés, elles ont un intérêt à coopérer avec d'autres entreprises. Pour nombre de petites sociétés en biotechnologie, les brevets sont souvent le seul facteur de valeur commercialisable. La protection des brevets garantit les résultats de la recherche et procure une bonne position de négociation lorsqu'il s'agit de rechercher un éventuel partenaire de coopération.

Les craintes selon lesquelles les brevets entraveraient la recherche biotechnologique¹²⁹ n'ont pu être confirmées à ce jour. L'IPI a inclus ces réflexions dans son enquête sur la biotechnologie et a dressé un aperçu des opinions des groupements les plus divers de l'industrie biotechnologique en Suisse (la grande industrie, les petites et moyennes entreprises, la recherche privée et étatique). Leurs attentes respectives ont été prises en compte dans la formulation des mesures concrètes du présent projet de loi.

Consommateurs

D'un côté, il faut partir du principe que le prix du marché des produits brevetés est plus élevé que celui des produits non brevetés. D'un autre côté, les différentes mesures servent à assurer la recherche en biotechnologie en Suisse et sont en définitive également utiles aux consommateurs, qui, tout particulièrement dans le domaine médical, profitent des résultats de cette recherche. Sur ce point, les consommateurs en Suisse profitent donc indirectement de la révision de la loi. Ainsi, les mesures prévues en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon et la piraterie protègent non seulement les producteurs mais également les consommateurs contre les tromperies relatives à la qualité et l'authenticité des produits, et servent tout particulièrement aussi à la protection des consommateurs sous des aspects de sécurité.

Pays en voie de développement

Ce n'est qu'en Suisse que les mesures proposées dans le projet de loi ont des effets directs sur l'économie. Hors de nos frontières, les modifications dans le droit des brevets national ne déploient pas d'effets directs et sont encore moins à même d'influencer durablement le développement économique des pays du Tiers-Monde. Les pays en voie de développement se soustraient de l'effet territorial du droit des brevets suisse. Les mesures prévues visent un effet d'innovation positif et ainsi également un effet positif indirect sur les pays en voie de développement. A moyen ou à long terme, les nouveaux produits et les nouveaux processus seront également à la disposition des pays en voie de développement. L'introduction d'une licence obligatoire pour l'export des produits pharmaceutiques ainsi que l'indication de la

¹²⁹ Pour un aperçu général, voir: OECD Genetic Inventions, IPRs and Licensing Practices: Evidence and Policies, 2003. En particulier: MICHAEL HELLER / REBECCA EISENBERG , Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science 1998, vol. 280, pp. 698-701.

source d'une ressource génétique ou de savoir traditionnel vont dans le sens des requêtes des pays en voie de développement et leur permettent de participer à l'exploitation des inventions en question. Exiger dans ce contexte des solutions à des problèmes globaux tels que la sécurité de l'alimentation, la prévention de la santé ou la protection de l'environnement serait par contre placer des attentes trop élevées dans la modification du droit des brevets national.

Agriculture

D'un côté, les brevets dans le domaine de l'agriculture peuvent entraver l'accès des cultivateurs de plantes au matériel végétal et ainsi réduire le développement futur des semences. D'un autre côté, c'est justement le privilège de la recherche qui veille à ce que les ressources végétales brevetées puissent être librement utilisées à des fins de développement de nouvelles sortes de plantes. De plus, les mesures prévues en matière de promotion de la recherche ont un effet direct sur la garantie et l'amélioration de la chaîne alimentaire en Suisse et dans les pays du Tiers-Monde. Les résultats de la recherche biotechnologique contribuent ainsi notamment à améliorer les méthodes de production pour la culture du maïs, du blé et du riz dans le Tiers-Monde.

3.2.3 Appréciation de quelques mesures concrètes

En ce qui concerne l'appréciation des différentes mesures concrètes, il est difficile de pronostiquer et de quantifier leurs effets économiques. Ceux-ci sont essentiellement d'ordre indirect. Les différentes mesures présentées ci-après visent surtout à maintenir et à poursuivre la recherche fondamentale en Suisse. On peut s'attendre à des effets positifs indirects en matière de politique économique, car des résultats en recherche appliquée viendront se greffer sur les résultats en recherche fondamentale encouragées par ces mesures.

Exclusions de la brevetabilité

Les exclusions de la brevetabilité comportent d'une manière générale un potentiel d'entrave de la recherche future qui devrait être pris en considération dans la formulation des différentes exclusions du droit des brevets, dans les limites du système de valeur et de morale existant. Les exclusions de la brevetabilité proposées ont été choisies de manière à respecter la sensibilité actuelle en politique sociétale, tout en n'anticipant ni en entravant la recherche et le développement dans les technologies du futur, dont la portée n'est pas encore prévisible aujourd'hui. Le pilotage du développement de la recherche ainsi que l'empêchement de l'abus des nouvelles technologies ne peuvent pourtant pas se faire par le biais du droit des brevets, car ce dernier n'est pas l'instrument adéquat à cet effet. Cela doit au contraire rester un objectif des différentes législations matérielles, qui réglementent les conditions et les modalités d'utilisation des technologies.

Privilège de la recherche

Dans un rapport¹³⁰ de l'OCDE, il a été constaté que la plupart des pays de l'OCDE travaillent relativement bien avec un privilège de la recherche formel ou informel. Il reste malgré tout nécessaire de clarifier la délimitation entre la recherche et l'utilisation commerciale, et les exigences qui en découlent pour les accords de licence. Un privilège de la recherche établi de manière large peut diminuer l'incitation à la recherche. Cependant, l'absence d'un privilège de la recherche ou un aménagement très restrictif pourraient avoir un effet de signal négatif sur le progrès dans la recherche fondamentale. En comparaison avec d'autres moyens qui visent à faciliter l'accès aux résultats de recherche brevetés, l'introduction d'un privilège de recherche doit être apprécié comme étant très profitable pour la Suisse.

Protection du produit liée à une utilisation pour les séquences ou les séquences partielles de gènes humains

En limitant les brevets sur les séquences ou les séquences partielles de gènes humains à une utilisation précise, on évite qu'une protection étendue incluant la multifonctionnalité des gènes puisse entraver la recherche. Cette mesure permet d'éviter les brevets dépendants et devrait favoriser la recherche sur les différentes fonctions des gènes.

Licences obligatoires

Les licences obligatoires limitent les droits du titulaire de brevet et doivent dans ce sens être vues comme une réglementation d'exception qui devrait relever d'une application restrictive. Les licences obligatoires relatives aux brevets ADN s'avèrent notamment opportunes là où la menace d'abus d'une position dominante sur le marché de brevets est latente. Les licences obligatoires sont à prendre comme une mesure censée garantir dans des cas problématiques l'accès aux résultats de la recherche et le développement de ces derniers. Leur efficacité résulte moins de la fréquence avec laquelle elles sont prononcées que de la pression qu'elles sont en mesure de produire en faveur d'une solution à l'amiable.

Mesures destinées à lutter contre la contrefaçon et la piraterie

Selon les indications des industries concernées (en particulier l'horlogerie, la joaillerie, les produits de luxe et les pharmaceutiques), des millions sont perdus chaque année à cause de la contrefaçon et de la piraterie. Des mesures plus efficaces dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le cadre du droit des brevets sont exigées d'urgence, également en ce qui concerne les dispositions douanières y relatives. Les mesures destinées à lutter contre la contrefaçon et la piraterie dans le projet de loi actuel doivent être appréciées de manière positive. Elles sont censées

¹³⁰ OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices: Evidence and Policies, 2003.

empêcher l'apparition de copies pirates et les dommages qui en résultent pour les producteurs des produits originaux et permettre une mise en œuvre du droit plus efficace.

Création d'un tribunal fédéral des brevets

La compétence des tribunaux cantonaux dans les litiges de droit de propriété intellectuelle fait depuis longtemps l'objet de critiques par les cercles économiques concernés et est insatisfaisante sous des aspects liés à l'efficacité. La création d'un tribunal fédéral des brevets tiendrait compte de cela et encouragerait également la formation durable de spécialistes. De plus, si l'on prend en compte les valeurs en litige en brevets, on peut partir du principe qu'un tel tribunal pourrait s'autofinancer grâce aux taxes perçues.

3.2.4 Effets sur l'économie globale

Pour apprécier les effets du projet de loi sur l'économie globale, il faut prendre en considération que le catalogue des mesures renferme la plupart du temps des mesures précises de régulation qui tentent d'améliorer un système de brevet existant qui fonctionne bien, respectivement des mesures qui s'efforcent d'adapter ce système aux besoins des courants technologiques les plus actuels.

La fonction des droits immatériels est d'augmenter le développement de l'innovation dans des marchés où le marché libre entrave celle-ci. L'innovation crée davantage d'emplois, une croissance plus importante et augmente par conséquent l'attrait de la place économique suisse. Les effets économiques des différentes mesures de régulation dans le domaine des brevets ne peuvent être mesurés concrètement, notamment parce que l'innovation et la protection des brevets ne doivent pas être vues comme des segments dans une chaîne de causalité linéaire, mais sont subordonnées à un ensemble interactif de facteurs les plus divers¹³¹ du processus d'innovation¹³².

Au plan international, la Suisse occupe une position de pointe en matière de développement technologique, particulièrement en matière de biotechnologie. En Europe, elle se place au 5^e rang d'après le nombre des entreprises en biotechnologie. En 2002, il y avait 129 unités de biotechnologie¹³³ en Suisse, dont quelques unes des entreprises de biotechnologie les plus innovatrices au monde. La Suisse appartient, avec les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, aux quelques pays dans lesquels est menée une importante recherche fondamentale en matière pharmaceutique. Cette position se reflète en particulier dans un droit sur les brevets

¹³¹ Voir le modèle de STEPHEN KLINE / NATHAN ROSENBERG, *An Overview of Innovation*, Washington 1986, pp. 275-305.

¹³² Au sujet des différents mécanismes d'influence de la protection des brevets dans le processus de croissance économique, voir: DANIEL GOULD / WILLIAM GRUBEN, *The role of intellectual property rights in economic growth*, *Journal of Development Economics*, vol. 48 (1996) 323-350.

¹³³ ERNST & YOUNG, *Endurance, The European Biotechnology Report 2003*, Londres, illustration 1.

d'invention¹³⁴ fort et, par comparaison internationale, dans une utilisation accrue du droit des brevets¹³⁵. Dans cette mesure, le système des brevets d'invention est également une expression des performances d'innovation de la Suisse.

Les mesures concrètes de réglementation envisagées sont, d'une part, des mesures qui offrent clarté et sécurité juridique (exclusions du brevet, définition de l'invention et de la découverte, protection des séquences ou parties de séquences de gènes, utilisation privée, privilège de l'obtenteur) et, d'autre part, des mesures qui devraient stimuler le processus d'innovation en Suisse (définition, protection des séquences ou parties de séquences de gènes, privilège de la recherche, mesures pour combattre la contrefaçon et la piraterie).

Il faut partir du principe qu'un aménagement du système du brevet d'invention aura pour conséquence une augmentation du commerce avec des marchandises dotées d'un savoir technologique et une entrée sur le marché facilitée pour des entreprises dont le programme commercial repose sur des marchandises à base scientifique. Un aménagement du système va vraisemblablement mener à une augmentation des requêtes de brevet. On peut considérer qu'un droit du brevet d'invention plus fort et défini plus clairement va mener à une augmentation des innovations en matière de biotechnologie.

Les brevets dont la portée n'est pas clairement définie conduisent en revanche non seulement moins à davantage d'insécurité juridique, mais portent également préjudice à la qualité du système de brevets. Cela peut conduire à une diminution des investissements et à ce que la commercialisation d'une innovation soit retardée. De plus, cela peut réduire le progrès technologique s'agissant de technologies cumulatives et augmenter le niveau de fragmentation du droit. Les brevets qui ne correspondent pas ou insuffisamment aux critères de brevetabilité donnent plus de motifs pour influencer exagérément la concurrence. On conçoit aisément qu'une faible qualité du brevet s'accompagne également d'un haut niveau d'infractions et de plaintes relatifs au brevet.

En Suisse, on n'a pu constater ni des dépendances exagérément fortes à l'égard des brevets de prédécesseur qui bloquent l'accès aux technologies, respectivement des difficultés pour exploiter des domaines technologiques en raison de trop nombreux brevets qui se chevauchent, ni une violation systématique du système des brevets s'agissant des brevets d'invention en matière de biotechnologie. Le privilège de la recherche laisse beaucoup d'espace non seulement à la recherche fondamentale, mais aussi à la recherche appliquée. Il ne subordonne en fin de compte au droit des brevets que la mise sur le marché des résultats de la recherche. Cependant, la présente révision comporte une série de propositions qui garantissent le but inhérent au système des brevets d'invention, à savoir encourager la recherche et le développement. Par exemple, pour concrétiser la notion d'invention et la condition préalable à l'application commerciale, on exige que l'application commerciale des séquences de nucléotides et la dépendance relative des séquences de nucléotides qui se chevauchent soient concrètement décrites. Les soigneuses délimitations de la

¹³⁴ Voir la Suisse en comparaison internationale: WILLIAM PARK, Index of patent rights' Economic Freedom of the World, Annual Report, 2002, chapitre 2.

¹³⁵ Comp. OECD Compendium of Patent Statistics 2003.

protection du brevet doivent assurer que les éventuels effets négatifs sur le marché libre soient limités au minimum. Grâce à l'exigence de décrire concrètement l'application commerciale d'une séquence de nucléotides, les demandes de brevet spéculatives seront efficacement jugulées.

Le système des brevets (brevets et licences) représente pour la Suisse une importante incitation aux investissements dans la recherche et le développement, ainsi qu'aux innovations, à la stimulation de la recherche et à l'accroissement des connaissances. Le projet de loi consolide la protection du brevet sur la base de la pratique juridique actuelle pour les inventions dans le domaine du vivant et clarifie des questions particulières de délimitations. Les amendements proposés améliorent la protection du brevet actuelle pour les inventions biotechnologiques en Suisse. Ils encouragent la compétitivité des entreprises biotechnologiques et offrent la sécurité juridique essentielle aux décisions d'investissement dans ce domaine technologique.

3.2.5 Réglementations alternatives

S'agissant des mesures de réglementation dans le projet actuel de la loi révisée sur les brevets, il s'agit avant tout de mesures dont l'alternative serait le statu quo. Le but de la présente révision est d'effectuer des améliorations ponctuelles et de rendre la Suisse plus attractive au moyen d'une harmonisation la plus étendue possible avec l'Union européenne (orientation vers les directives européennes en matière de biotechnologie). La création d'un régime juridique individuel (*sui generis*) dans ce contexte ne saurait se justifier ni eu égard à la fonctionnalité du système existant, ni en considérant les coûts et les efforts considérables qu'exigerait sa réalisation. De plus, la Suisse ferait cavalier seul au niveau international, ce qui serait en contradiction avec ses obligations internationales.

3.2.6 Caractère approprié dans l'exécution

Avec la présente révision législative, l'exécution du droit des brevets sera optimisée par l'IPI et les tribunaux suisses. Les adaptations proposées du cadre juridique actuel apportent une sécurité juridique accrue et permettent une exécution simple et anticipable. En particulier, la définition sans équivoque des exclusions de la brevetabilité, qui identifient les inventions brevetables, ainsi que l'introduction de la protection des tissus pour les séquences ou parties de séquences de gènes humains donnent des conditions cadre claires pour l'exécution juridique. Le privilège de la recherche clarifie la limite entre la recherche libre et l'utilisation commerciale de l'invention par le détenteur du brevet et précise de cette façon les exigences consécutives pour les conventions de licence. Toutes deux améliorent l'application au moyen du secteur privé. L'adaptation de la loi sur les brevets aux traités internationaux vise la simplification de la procédure dans un contexte international, ainsi que l'augmentation de la transparence. La présente révision renforce le système national des brevets au moyen d'un aménagement important de la procédure d'examen. Face aux restrictions conservées dans le système, les requérants demeurent malgré tout soumis à une aide professionnelle. Avec la loi sur les agents de brevets, l'importance de cette profession devrait être prise en compte pour la

délivrance d'un titre juridique de qualité et pour une exécution sans anicroche. Enfin, la création d'un tribunal fédéral des brevets vise à faciliter l'accès aux tribunaux et à garantir une amélioration qualitative de l'exécution juridique des brevets.

4 Relation avec le programme de la législature et le plan financier

Le projet de loi est prévu dans le programme de la législature 2003 – 2007 et dans le plan financier de la législature (FF 20..).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

5.1.1 Points de révision dans le domaine de la biotechnologie

Le fondement constitutionnel pour modifier la loi sur les brevets afin de garantir la protection du brevet aux inventions biotechnologiques ressort des articles 122 et 123 Cst. (art. 64 et 64bis aCst. 1874), comme c'est le cas pour la loi sur les brevets elle-même. La concrétisation de la réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs de l'article 2 alinéa 2 de la LBI est en accord avec les articles 119 et 120 Cst. (art. 24novies aCst. 1874).

5.1.2 Ratification de trois traités internationaux

Le projet, comme la loi en vigueur, se fonde sur les articles 122 et 123 Cst. Le fondement constitutionnel du mandat de ratification des trois traités est l'article 54 alinéa 1 Cst.

5.1.3 Autres points de révision

Les articles 122 et 123 Cst. constituent le fondement constitutionnel pour les autres points de révision, comme pour l'acte de base révisé. Dans ce qui suit, la constitutionnalité d'aspects particuliers de la présente révision ne sera abordée séparément que dans la mesure où ceux-ci se fondent sur une autre base constitutionnelle.

Le tribunal fédéral des brevets

La compétence pour créer d'autres tribunaux fédéraux de l'article 191a alinéa 3 Cst., dans la version de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice¹³⁶, constitue le fondement constitutionnel pour créer un tribunal fédéral des brevets et

¹³⁶ FF 1999 8633; RO 2002 3148.

pour l'article 76 P-LBI. L'arrêté fédéral a été accepté par le peuple le 12 mars 2000¹³⁷. L'article 191a alinéa 3 Cst. n'est toutefois pas encore entré en vigueur¹³⁸. L'article 76 LBI dépend ainsi de la mise en vigueur de cette prescription constitutionnelle.

Législation sur les agents en brevets

D'après l'article 95 Cst., la Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. L'adoption d'une loi sur les agents en brevets peut ainsi se fonder sur cette norme constitutionnelle. La réglementation envisagée de la profession d'agent en brevets limite le libre accès à une activité économique lucrative privée, respectivement son libre exercice, et constitue ainsi une atteinte à la liberté économique, comme la définit l'article 27 Cst. Selon l'article 36 Cst., des restrictions à ce droit fondamental ne sont admissibles que lorsque a) il y a une base légale, b) il existe un intérêt public prépondérant, et c) le principe de proportionnalité est respecté. Cet article doit être pris en compte dans l'adoption de la législation sur les agents en brevets.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En matière de brevetabilité des inventions qui portent sur du matériel biologique, l'Accord ADPIC et les obligations qui en résultent pour la Suisse a une importance particulière. L'article 27 alinéa 1 de l'Accord ADPIC stipule que les Etats-membres de l'OMC attribuent des brevets pour toute invention de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Cette prescription prévoit expressément que l'obtention et la jouissance de droit sur les brevets se fera sans discrimination d'après le domaine technique. Il est donc interdit de refuser de manière générale la protection du brevet à des inventions qui portent sur du matériel biologique. Une exclusion de brevetabilité de telles inventions n'est admissible que dans les limites de l'article 27 alinéa 2 et 3 de l'Accord ADPIC. L'article 27 alinéa 2 de l'Accord ADPIC précise que les membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire dans le but de protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour éviter des graves atteintes à l'environnement. Il est à noter que l'exploitation de l'invention doit être entièrement interdite dans le but de protéger des intérêts supérieurs. L'article 27 alinéa 3 lettre b de l'Accord ADPIC stipule que les végétaux et les animaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux peuvent être exclus de la brevetabilité. Avec l'expression „procédés essentiellement biologiques“, il faut en premier lieu exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention traditionnels, et non pas les procédés

¹³⁷ FF 2000 2990.

¹³⁸ Arrêté fédéral du 24 septembre 2002 sur l'entrée en vigueur partielle de la réforme de la justice du 12 mars 2000; RO 2002 3147; Arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO 2002 3148.

d'obtention génétiques, respectivement biotechnologiques, ou les procédés microbiologiques¹³⁹. L'article 27 alinéa 3 lettre b de l'Accord ADPIC précise toutefois que les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques sont brevetables. Il est en même temps stipulé que les membres de l'OMC doivent prévoir la protection des variétés végétales par des brevets ou par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens.

Les révisions proposées de la loi sur les brevets dans le domaine de la biotechnologie prennent en compte les obligations susmentionnées de l'Accord ADPIC. Les points particuliers ou incertains ont été traités dans leurs contextes respectifs (voir notamment les points 2.1.2.1, 2.1.2.6 et 2.1.3).

Les adaptations proposées de la loi sur les brevets s'agissant des particularités des inventions biotechnologiques sont également en accord avec la Convention sur la biodiversité dont les buts sont la conservation de la diversité biologique, son utilisation durable et la répartition des avantages en découlant. Le nouvel article 49a LBI prévoit des mesures qui accroissent la transparence, ce qui contribue à la réalisation des buts susmentionnés.

Les autres aménagements de la loi sur les brevets, qui ont notamment été proposés en vue de la ratification de l'acte portant révision de la CBE, de la Convention sur les langues de la CBE, ainsi que du Traité sur le droit des brevets, sont conformes aux obligations internationales de la Suisse. Il faut souligner que les articles 86a à 86g LBI sur l'assistance des autorités douanières correspondent aux articles 51 à 60 de l'Accord ADPIC et aux dispositions correspondantes de la Communauté européenne.

5.3 Forme de l'acte

La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver l'acte portant révision de la CBE, la Convention sur les langues de la CBE, ainsi que le Traité sur le droit des brevets ressort de l'article 166 alinéa 2 Cst.

Il reste à examiner si l'arrêté de l'Assemblée fédérale portant approbation doit être soumis au référendum facultatif selon l'article 141 alinéa 1 lettre d CST. Les traités internationaux les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 CST), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2 CST) et qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 CST) sont soumis au référendum facultatif. Les trois traités internationaux en question dans le présent projet sont dénonçables en tout temps (cf. art. 24 PLT, art. 174 CBE et art. 8 Accord sur les langues). La ratification du traité sur le droit des brevets exige présume certes l'adhésion à l'OMPI ou à la CUP (art. 20 PLT). Ce n'est toutefois pas dans le cadre du présent projet que la question de cette adhésion doit être décidée, en effet,

¹³⁹ CARLOS CORREA, The Gatt Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection, *European Intellectual Property Review* 1994, S. 328.

la Suisse est déjà membre de l'OMPI depuis le 26 avril 1970 et de la CUP depuis le 7 juillet 1884.

Il reste donc à déterminer si les traités contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. Par dispositions importantes fixant des règles de droit on entend selon l'article 22 alinéa 4 de la loi sur le Parlement¹⁴⁰ les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes en droit national les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale selon l'article 164 alinéa 1 Cst.

[La question de savoir si les traités internationaux contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit fait l'objet d'une analyse approfondie entre l'Office de la justice, la Direction du droit international public et l'IPI]

5.4 Délégation législative

Une délégation de compétence au Conseil fédéral est prévue aux articles 40c alinéa 5, 56 alinéa 3, 59d alinéa 4, ainsi que 65 alinéas 1 et 2 LBI.

L'article 40c alinéa 5 LBI attribue au Conseil fédéral la tâche de régler les détails en rapport avec la reconnaissance de la licence obligatoire pour exporter des médicaments. La densité des détails contenus dans la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 nécessite une simplification du texte de loi. Le sujet de la réglementation est plus précisément décrit dans les dispositions interprétatives relatives à l'article 40c P-LBI (ch. 2.3). S'agissant de l'exercice de la délégation législative dont il est chargé, le Conseil fédéral est lié par la Résolution du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003.

L'article 56 alinéa 3 LBI habilite le Conseil fédéral à régler dans l'ordonnance les détails pour la reconnaissance des dates d'inscription selon l'article 5 PLT. L'article 46 OBI contient déjà de telles dispositions d'exécution. Cette délégation de compétence entraîne également une simplification de la loi. Quant au contenu, le pouvoir de légiférer est arrêté par l'article 5 PLT et ses dispositions d'application. On peut renvoyer aux explications détaillées correspondantes (ch. 2.2.3.3)..

L'article 59d alinéa 4 LBI charge le Conseil fédéral de régler les détails de la procédure d'opposition devant l'IPI en complément de la loi sur la procédure administrative qui est applicable de manière générale. Ce faisant, le Conseil fédéral s'inspirera des articles 73 ss. OBI existants.

La disposition d'exécution de l'article 65 alinéa 1 2^{ème} phrase P-LBI se trouve déjà à l'article 89 alinéa 2 OBI. Cette disposition garantit le maintien des secrets de fabrication et de commerce, pour autant que l'exigence de divulgation n'exige pas qu'ils soient dévoilés. Elle a fait ses preuves et mérite d'être conservée. Enfin, l'article 65 alinéa 2 LBI habilite le Conseil fédéral à prévoir pour la consultation du dossier une date antérieure à celle qui est prévue à l'article 65 alinéa 1. Ici aussi, il

¹⁴⁰ Loi fédérale sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002; RS 171.10.

s'agit d'éviter une trop haute densité normative au niveau de la loi. Pour ce qui est du contenu, la délégation se borne à adapter la réglementation détaillée et efficace de l'article 90 OBI au fait que le moment de la consultation du dossier a été modifié.

Glossaire

Access and benefit sharing (accès et partage des avantages)	Accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et partage des avantages économiques et autres provenant de leur utilisation.
Acide aminé d = Aminosäure i = amminoacido o aminoacido	Eléments constitutifs de base des <i>protéines</i> . L'ADN code pour 20 <i>acides aminés</i> différents, trois <i>nucléotides</i> codant chaque fois pour un acide aminé.
Acide nucléique d = Nukleinsäure i = acido nucleico	Molécule linéaires de longueur variable constituée de <i>nucléotides</i> .
ADN / Acide désoxyribonucléique d = DNA / Desoxyribonukleinsäure (DNS) i = ADN / acido desossiribonucleico	DNA (anglais) = <i>desoxyribonucleic acid</i> . Longue molécule linéaire, constituée d'une chaîne des quatre désoxyribonucléotides (cf. <i>nucléotide</i>). L'ADN est la substance porteuse de l'information héréditaire. Elle se présente sous forme d'une double hélice constituée de deux brins complémentaires de sens opposé.
Animaux / plantes transgéniques d = Transgene Tiere / Pflanzen i = animali transgenichi / piante transgeniche	Animaux, resp. plantes supérieures génétiquement modifiés dans le génome desquels des gènes susceptibles d'être transmis aux descendants ont été introduits au moyen du génie génétique.
ARN / Acide ribonucléique d = RNA / RNS i = ARN / acido ribonucleico	RNA (anglais) = <i>ribonucleic acid</i> . Molécule linéaire de longueur variable constituée de ribonucléotides (cf. <i>nucléotide</i>).
Biotechnologie d = Biotechnologie i = biotecnologia	Application intégrée de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la microbiologie et de l'ingénierie des procédés avec pour objectif l'utilisation technique de tout ou partie du potentiel des microorganismes, des cultures cellulaires et tissulaires.
Blastocyste d = Blastozyste i = blastociste	<i>Embryon</i> du 4 ^e au 7 ^e jour du développement. Le blastocyste se compose d'un groupe de cellules externes, dont est issu le placenta (trophoblaste), et d'une masse cellulaire interne, à partir de laquelle se développe l'embryon, puis le fœtus (<i>embryoblaste</i>).

Cellule pluripotente

d = Pluripotente Zelle
i = cellula pluripotente

Cellule souche

d = Stammzelle
i = cellula staminale

Cellule totipotente

d = Totipotente Zelle
i = cellula totipotente

Cellules germinales

d = Keimzellen
i = cellule germinali

Cellules souches embryonnaires

d = Embryonale Stammzellen
i = cellule staminali embrionali

Chimère

d = Chimäre
i = chimera

Clonage

d = Klonen
i = clonazione

Différenciation

d = Differenzierung
i = differenziamento

Cellule pouvant, dans certaines conditions, *se différencier* en tous les types cellulaires d'un organisme. Une cellule pluripotente ne peut cependant pas se développer de façon à donner un individu complet, au contraire d'une cellule *totipotente*. Terme dont la définition peut varier. Cellule indifférenciée d'un *embryon*, d'un *foetus* ou d'un individu déjà né, qui se caractérise par l'aptitude à se renouveler et à se différencier en types cellulaires spécialisés.

Cellule apte à se développer de façon à donner un individu complet. Les ovules fécondés et les cellules embryonnaires jusqu'au stade 8 cellules environ sont totipotents. Cf. *cellule pluripotente*. Terme dont la définition peut varier.

Les ovules et les spermatozoïdes.

Cellules souches *pluripotentes*, prélevées sur la masse cellulaire interne du *blastocyste*.

Terme dont la définition peut varier.

1. LPMA: Formation de chimères: la réunion de cellules totipotentes en un amas de cellules provenant de deux ou plusieurs embryons génétiquement différents.

2. Biologique: Individu, constitué de cellules génétiquement différentes (« mosaïque »), notamment des individus provenant de différentes espèces (p. ex. une chimère mouton-chèvre). Peut être obtenue par injection d'une ou de plusieurs cellules étrangères dans le *blastocyste*. Si l'on applique la définition stricte, c'est également le cas pour les transplantations d'organes. Voir *hybride*
Production artificielle d'organismes génétiquement identiques.

Voir *Différenciation cellulaire*.

<p>Différenciation cellulaire d = Zelldifferenzierung i = differenziamento cellulare</p>	<p>Processus, par lequel une cellule se transforme en un type cellulaire spécialisé.</p>
<p>Embryoblaste d = Embryoblast i = embrioblasto</p>	<p>Masse cellulaire interne du <i>blastocyste</i>, à partir de laquelle se développe l'embryon. Les cellules de cette masse cellulaire interne sont pluripotentes.</p>
<p>Embryon d = Embryo i = embrione</p>	<p>Terme dont la définition peut varier. La LPMA le définit comme le fruit de la conception, de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse.</p>
<p>Expression d = Expression i = espressione</p>	<p>Traduction de l'information contenue dans un <i>gène</i> en un produit génique, à savoir un <i>ARN</i> ou une <i>protéine</i>.</p>
<p>Fœtus d = Fötus i = feto</p>	<p>Fruit de la conception depuis la fin de l'organogenèse (début de la 9^e semaine de grossesse) jusqu'à la naissance. Voir <i>Embryon</i>.</p>
<p>Gène d = Gen i = gene</p>	<p>Section de l'ADN dans laquelle est stockée l'information pour au moins une <i>protéine</i> ou pour un acide ribonucléique (<i>ARN</i>).</p>
<p>Génie génétique d = Gentechnologie i = ingegneria genetica</p>	<p>Combinaison de méthodes issues de la biologie moléculaire. Elle permet d'identifier des gènes, de les isoler et de les combiner à nouveau in vitro (en éprouvette) ainsi que de les transférer dans d'autres organismes – au-delà des barrières des espèces - et de les y faire agir.</p>
<p>Génome d = Genom i = genoma</p>	<p>Ensemble de l'information héréditaire génétique, contenue chez l'être humain dans les chromosomes.</p>
<p>Hybride d = Hybrid i = ibrido</p>	<p>Terme dont la définition peut varier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPMA: formation d'hybrides: l'introduction d'un spermatozoïde non humain dans un ovule humain ou d'un spermatozoïde humain dans un ovule non humain. 2. Biologique: Descendant d'individus de populations génétiquement différentes (races, espèces, genres). Toutes les cellules corporelles d'un individu hybride sont génétiquement identiques, contrairement aux chimères. Un exemple issu du royaume animal est le bardot, un croisement entre un étalon et une ânesse. Voir <i>Chimère</i>.

Lignée cellulaire

d = Zelllinie
i = linea cellulare

Culture cellulaire constituée de cellules d'origine diverse, pouvant être cultivée dans des milieux nutritifs spécifiques et se caractérisant par certaines propriétés et fonctions cellulaires. Une lignée de cellules souches embryonnaires est formée de cellules provenant de l'embryoblaste.

Lignée de cellules souches

d = Stammzelllinie
i = linea di cellule staminali

Cellules souches pouvant être cultivées dans des milieux nutritifs spécifiques sur de longues périodes et qui se caractérisent par certaines propriétés et fonctions cellulaires.

Matériel biologique

d = Biologisches Material
i = materiale biologico

Matériel qui contient des informations génétiques et qui peut se reproduire par lui-même ou dans un système biologique (article 2, alinéa 1, lettre a Directive européenne sur la biotechnologie)

Médicament générique

d = Generikum
i = medicinale generico

Médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

Nucléotides

d = Nukleotide
i = nucleotide

Éléments constitutifs des *acides nucléiques*. Les désoxyribonucléotides (éléments constitutifs de l'ADN) sont constitués d'une base (A=adénine; T=thymine; C=cytosine; G=guanine), d'une unité de sucre (désoxyribose) et d'un reste d'acide phosphorique, qui constitue, dans la chaîne ADN l'élément de liaison vers le nucléotide le plus proche. Les ribonucléotides (éléments constitutifs du RNA) sont composés de manière similaire. Ils sont également constitués d'une base (A=adénine ; U=uracile; C=cytosine; G=guanine), d'une unité de sucre (ribose) et d'un reste d'acide phosphorique. Aussi appelée conception virginale ; reproduction asexuée à partir d'un ovule non fécondé.

Parthénogénèse

d = Parthenogenese
i = partenogenesi

Organisme issu d'un ovule non fécondé.

Parthénote

d = Parthenot
i = partenote

PCR / Réaction en chaîne par polymérase

d = Polymerase-Kettenreaktion
i = reazione a catena della polimerasi

PCR (anglais.) = Polymerase Chain Reaction. Procédé élémentaire du génie génétique qui permet de reproduire de petites quantités de séquences de nucléotides.

Protection dérivée du produit

d = Derivierter
Stoffschutz
i = protezione derivata
del prodotto

Protéine

d = Protein
i = proteina

Séquençage

d = Sequenzierung
i = sequenziamento

Séquence de nucléotides

d = Nukleotidsequenz
i = sequenza
nucleotidica

**Thérapie génique
germinale**

d = Keimbahntherapie
i = terapia germinale

**Thérapie génique
somatique**

f = somatische
Gentherapie
i = terapia genica
somatica

Inclusion des produits directs (substances) d'un procédé de fabrication breveté dans le domaine de protection du procédé.

Polymère constitué d'une chaîne des 20 *acides aminés* différents produisant des protéines.

Détermination de l'ordre des éléments constitutifs dans une molécule polymère, p. ex. la succession des nucléotides dans l'ADN ou des *acides aminés* dans une protéine.

Acide nucléique d'une longueur définie et séquence de *nucléotides*.

Intervention thérapeutique dans le génome des cellules germinatives (entre autres spermatozoïdes et ovules). Une telle intervention a pour conséquence que les modifications génétiques sont transmises à toutes les générations futures.

Intervention thérapeutique sur le patrimoine génétique des cellules corporelles. A la différence de la *thérapie génique germinale*, cette intervention provoque une modification qui ne se transmet pas aux descendants.