

Berne, 21 mai 2008

Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention

Rapport rendant compte des résultats de l'audition

1 Situation initiale

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi sur les brevets (FF 2007 4363) et approuvé le Traité du 1^{er} juin 2000 sur le droit des brevets (PLT; FF 2007 4473). Le délai référendaire pour les deux objets a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé.

L'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets et la ratification du PLT appellent une modification de l'ordonnance sur les brevets. En outre, la mise en œuvre des mesures de lutte contre la piraterie, qui ont été durcies pour tous les titres de protection du droit de la propriété intellectuelle, a pour corollaire des modifications générales de toutes les ordonnances d'exécution.

2 Audition

Les modifications du droit d'exécution ont fait l'objet d'une audition des associations professionnelles et des milieux intéressés entre le 10 décembre 2007 et le 31 janvier 2008. Neuf associations et un particulier ont fait usage de cette opportunité. La Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), la chambre de commerce des deux Bâles et la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (NEK-CNE) ne se sont pas prononcées. Une liste des participants à l'audition est jointe au présent rapport.

3 Résultats

Les avis sont résumés ci-après. N'y figurent pas les remarques d'ordre rédactionnel ou celles ayant trait à des imprécisions de traduction.

3.1 Modifications de la procédure en matière de brevets

3.1.1 Dispositions générales

Art. 8

L'ACSOEB, l'ACBIS, la VSP et la LES font remarquer que la réglementation permettant à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut), dans des cas exceptionnels, d'envoyer valablement des communications à un demandeur ou à un titulaire de brevet représenté manque de clarté. Les associations professionnelles proposent soit de supprimer cette dérogation, soit de préciser les conditions de son application. L'AIPPI souhaite que l'Institut accepte seulement la révocation de la procuration de la part du demandeur ou du titulaire de brevet représenté.

Art. 14

De l'avis de l'AIPPI, il n'y a pas lieu de restreindre les possibilités de requérir la poursuite de la procédure, notamment dans le cadre de l'examen des exigences formelles, lorsqu'un rapport sur l'état de la technique est requis ou lors du paiement des taxes de revendication.

3.1.2 Demande

Art. 21, 46a à 46d, 48 à 48d, 49 et 50

L'ACSOEB, l'ACBIS, la VSP et la LES s'accordent à dire que le terme de « jour de dépôt » figurant dans le projet de modification de l'ordonnance sur les brevets, utilisé pour calculer le délai, est susceptible d'être confondu avec la « date de dépôt » déterminant l'ancienneté d'une demande,

d'autant plus que dans les droits allemand et européen le « jour de dépôt » équivaut à la « date de dépôt » dans cette acception. Aussi les associations professionnelles proposent-elles de mettre en œuvre les conditions du PLT sans créer de nouveau terme juridique ou d'opter pour une expression qui ne donne pas lieu à des méprises.

Art. 21

L'AIPPI propose qu'il ne soit plus obligatoire de fournir les pièces constituant la demande de brevet en plusieurs exemplaires, mais en un seul.

Art. 30

L'AIPPI, l'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP regrettent que l'exemple d'une combinaison de revendications (al. 2, let. c) soit biffé et demandent que l'art. 30 reste inchangé.

Art. 32

La LES, l'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP suggèrent de ne pas utiliser le terme de « Auslegeschrift » (fascicule de la demande examinée et publiée, rendu en français par « fascicule de la demande ») pour désigner les publications au sens de l'art. 58a de la loi sur les brevets, mais de le remplacer par un autre, à savoir « Offenlegungsschrift » (demande publiée sans examen, rendu en français par « fascicule de la demande » également) pour faire la distinction entre les publications selon le nouveau droit et les publications selon l'ancienne procédure de l'examen préalable et l'ancienne procédure allemande.

Art. 37

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP proposent de supprimer la réglementation selon laquelle la mention d'autres personnes comme inventeurs nécessite le consentement des personnes déjà désignées comme inventeurs, arguant qu'il est difficile, voire impossible d'obtenir cet accord a posteriori. Elles font remarquer, par ailleurs, que la mention d'autres personnes comme inventeurs n'affaiblit en rien la position juridique de celles qui sont déjà mentionnées comme inventeurs.

3.1.3 Examen de la demande

Art. 46c et 46d, 48 à 48c, 49 et 50

De l'avis de l'AIPPI, de PA, de l'ACSOEB, de l'ACBIS et de la VSP, le délai prévu pour remédier aux défauts pose problème. En effet, les exigences du PLT ne sont pas remplies lorsqu'une invitation de l'Institut parvient au demandeur plus tard qu'un mois à compter du jour de dépôt. Ils estiment qu'il faut faire en sorte que le demandeur dispose d'un délai minimum de deux mois pour remédier aux défauts constatés.

Art. 51, 54, 59b et 60

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP font remarquer qu'en raison de la protection provisoire dont jouissent les demandes de brevet publiées, il existe un réel intérêt à pouvoir modifier au moins une fois les revendications avant l'expiration des seize mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Cette possibilité doit exister indépendamment du fait qu'un rapport facultatif sur l'état de la technique a été requis ou non. Il serait envisageable de ne pas tenir compte des revendications modifiées dans ce rapport. A l'instar de la pratique de l'Office européen des brevets, aussi bien les revendications originales que les revendications modifiées devraient être publiées.

Art. 52

L'AIPPI propose de ne plus exiger de traduction du document de priorité, cette pièce ne revêtant aucune importance dans la procédure de délivrance, puisque l'Institut n'examine ni la nouveauté ni le degré d'inventivité d'une invention.

Art. 53a

L'AIPPI, l'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP sont d'avis que la conséquence juridique du non-paiement de la taxe de revendication en relation avec le rapport sur l'état de la technique, à savoir la suppression des revendications surnuméraires, est disproportionnée. C'est pourquoi les associations professionnelles formulent l'idée de ne pas prendre en compte les revendications surnuméraires pour le rapport sur l'état de la technique. L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP proposent que le demandeur se voie offrir le choix de déterminer quelles revendications doivent être prises en considération pour la recherche sur l'état de la technique.

Art. 60d

La LES, l'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP signalent que le délai suspensif proposé en relation avec le retrait d'une demande n'est pas réglé correctement. La LES et l'ACBIS pensent qu'il devrait toujours être possible de retirer une demande. La LES propose de régler, à l'art. 60c, les conséquences d'un retrait qui parvient à l'Institut au cours du mois précédant la publication de la demande.

Art. 62

La LES propose d'ajouter à l'al. 3 les demandes internationales transformées en demandes de brevet européen désignant la Suisse. PA fait remarquer que le renvoi à l'art. 140 ne rime à rien puisque l'article en question n'existe pas.

Art. 64

L'AIPPI est favorable à une prescription qui permette au demandeur de renoncer à une modification jusqu'à ce que le rejet prenne effet afin que l'examen quant au fond puisse reprendre sur la base de cette renonciation.

3.1.4 Procédure d'opposition

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP souhaitent que le dossier d'opposition, comprenant toutes les oppositions, les moyens de preuve, les actes écrits, les procès-verbaux des débats, les avis des commissions d'éthique et les décisions, fasse partie intégrante du dossier et que sa consultation, par le public, soit garantie étant donné que les procédures d'opposition revêtent un intérêt général pour le public.

Art. 73

L'AIPPI est d'avis que la remise de l'opposition en simple exemplaire devrait suffire.

Art. 74

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP proposent que la décision de non-entrée en matière, également, soit communiquée au titulaire du brevet.

Art. 75

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP pensent qu'il serait opportun de pouvoir remettre l'opposition et les autres communications dans toutes les langues officielles, ce qui correspondrait à la nature de l'opposition comme voie de droit ouverte à chacun. En outre, les parties devraient pouvoir requérir une traduction dans la langue de la procédure.

Art. 78

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP sont opposées à un examen séparé ou successif des oppositions, arguant qu'une telle façon de procéder n'est pas appropriée pour diverses raisons et que la réunion de toutes les oppositions en une seule procédure est une démarche qui a fait ses preuves à l'Office européen des brevets.

Art. 79

L'AIPPI est d'avis que la remise des actes écrits en simple exemplaire devrait suffire.

Art. 81

La LES estime qu'il ne devrait pas être possible d'élargir le champ d'application matériel dans le cadre de la procédure d'opposition afin que les personnes n'ayant pas formé opposition puissent se fier à l'étendue de la protection. Elle propose que cette disposition soit modifiée.

Art. 84

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP sont favorables à ce que les parties aient le droit de proposer une procédure orale. La LES, l'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP suggèrent que les procédures soient publiques.

Art. 86

economiesuisse, Interpharma et la SGCI relèvent que la disposition réglant le remboursement des taxes en relation avec l'art. 78 n'est pas claire.

3.1.5 Dossier et registre des brevets

Art. 91

PA et l'ACBIS proposent que cet article ne soit pas biffé, faisant valoir que les renseignements au sens de l'art. 91 revêtent un intérêt pour les tiers même si les demandes de brevet sont publiées.

Art. 94

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP proposent que la date de la publication soit inscrite au registre.

3.1.6 Demandes de brevet européen et demandes internationales de brevet

3.2 Modifications relatives aux inventions biotechnologiques

Art. 45b

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP proposent de préciser que l'obligation de dépôt ne vaut pas pour toutes les inventions comportant l'utilisation de matière biologique. Les mêmes conditions que celles concernant les inventions portant sur de la matière biologique devraient s'appliquer.

3.3 Modifications relatives aux licences obligatoires

L'AIPPI, Interpharma, la SGCI et l'ACBIS saluent l'instrument des licences obligatoires; elles estiment toutefois que le mode de calcul de la redevance pêche par son schématisme. Opposées à l'application d'une formule mathématique stricte, elles proposent de laisser au tribunal le soin de fixer le montant de la redevance.

3.4 Modifications relatives à l'intervention de l'Administration des douanes

Art. 135

La LES propose de communiquer le nom de l'expéditeur en Suisse et à l'étranger des marchandises retenues.

3.5 Modifications relatives aux certificats de protection pour les médicaments

Aucunes remarques.

3.6 Autres remarques

Art. 124

L'ACSOEB, l'ACBIS et la VSP relèvent qu'il résulte de la nouvelle teneur de l'art. 124 que l'Institut devra envoyer une invitation pour toutes les demandes internationales pour lesquelles aucune phase nationale en Suisse ne sera ouverte. Elles proposent une correction.

Art. 140

La LES souligne des divergences dans la formulation du droit transitoire relatif à l'état déterminant des demandes de brevet (pendantes/déposées).

Explications

Le Centre patronal critique le fait que le rapport explicatif a été envoyé en allemand seulement, estimant que, même si la loi ne prescrit pas, pour une audition, la traduction du rapport dans toutes les langues nationales, il aurait été politiquement souhaitable de respecter la diversité linguistique.

4 Publication

La Chancellerie rend public, sous forme électronique, le présent rapport rendant compte des résultats de l'audition (art. 2, al. 2, en relation avec art. 21, al. 2, de l'ordonnance sur la procédure de consultation, RS 172.061.1).

Annexe Liste des participants à l'audition

AIPPI	Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle
Centre patronal	Centre patronal
economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
Interpharma	Interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche
LES	Licensing Executives Society Schweiz
PA	Patentanwaltsbüro Eder & Cie
SGCI	Chemie Pharma Schweiz Société Suisse des Industries Chimiques
VESPA	Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte
ACSOEB	Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets
ACSOEB	Associazione dei mandatarî per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti
VIPS	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz
ACBIS	Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse
ACBIS	Associazione dei mandatarî per brevetti nell'industria svizzera
VSP	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle