

# **Examen quant au fond des demandes de brevet nationales, de CCP et de CCPP - Directives**

Berne, le 1<sup>er</sup> juillet 2023

# Table des matières

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bases .....</b>                                                                                    | <b>6</b>  |
| 1.1 Directives relatives à l'examen .....                                                               | 6         |
| 1.2 Examen quant au fond .....                                                                          | 6         |
| 1.2.1 Objet de l'examen quant au fond .....                                                             | 6         |
| 1.2.2 Procédure d'examen .....                                                                          | 7         |
| 1.2.3 Règles de procédure .....                                                                         | 8         |
| 1.3 Influence sur le déroulement de l'examen quant au fond .....                                        | 10        |
| 1.4 Les étapes de la publication .....                                                                  | 10        |
| 1.4.1 Fascicule de la demande .....                                                                     | 10        |
| 1.4.2 Fascicule du brevet .....                                                                         | 10        |
| <b>2 Brevetabilité .....</b>                                                                            | <b>11</b> |
| 2.1 Appartenance au domaine de la technique .....                                                       | 11        |
| 2.1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII) .....                                              | 13        |
| 2.1.2 Méthodes pour l'exercice d'activités économiques .....                                            | 17        |
| 2.2 Application industrielle .....                                                                      | 19        |
| 2.2.1 Utilisation dans l'industrie .....                                                                | 19        |
| 2.2.2 Possibilité d'utiliser l'invention .....                                                          | 19        |
| 2.2.3 Reproductibilité de l'invention .....                                                             | 20        |
| 2.3 Inventions qui n'ont pas de sens .....                                                              | 20        |
| <b>3 Exclusion de la brevetabilité .....</b>                                                            | <b>21</b> |
| 3.1 Inventions portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs .....                              | 21        |
| 3.2 Procédés médicaux .....                                                                             | 22        |
| 3.2.1 Revendications de procédé .....                                                                   | 22        |
| 3.2.2 Revendications d'application et d'utilisation .....                                               | 23        |
| 3.2.3 Revendications de produit .....                                                                   | 24        |
| <b>4 Exposé .....</b>                                                                                   | <b>25</b> |
| 4.1 Examen de l'exposé .....                                                                            | 25        |
| 4.2 Exigences quant à l'exposé .....                                                                    | 26        |
| 4.2.1 Problème et solution dans la description .....                                                    | 27        |
| 4.2.2 Définition de l'invention dans la description .....                                               | 28        |
| 4.2.3 Exposé plus large par rapport à l'étendue de la protection ressortissant des revendications ..... | 28        |
| 4.3 Interprétation des revendications sur la base de la description et des dessins .....                | 28        |

|          |                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Pièces techniques modifiées .....</b>                                                           | <b>30</b> |
| 5.1      | Examen suite à une modification des pièces techniques .....                                        | 30        |
| 5.1.1    | Pièces déposées initialement.....                                                                  | 30        |
| 5.1.2    | Modifications des pièces techniques .....                                                          | 31        |
| 5.2      | Règles matérielles d'examen.....                                                                   | 32        |
| 5.2.1    | Modifications de la description .....                                                              | 32        |
| 5.2.2    | Nouvelles revendications .....                                                                     | 32        |
| 5.2.3    | Généralisations (revendications élargies).....                                                     | 32        |
| 5.2.4    | Revendications supprimées .....                                                                    | 34        |
| 5.2.5    | Spécifications (revendications limitées).....                                                      | 34        |
| 5.2.6    | Déplacement de l'objet de la demande .....                                                         | 34        |
| 5.2.7    | Subordinations modifiées.....                                                                      | 35        |
| 5.2.8    | Combinaison de différentes modifications .....                                                     | 35        |
| <b>6</b> | <b>Revendications.....</b>                                                                         | <b>36</b> |
| 6.1      | Examen des revendications .....                                                                    | 36        |
| 6.1.1    | Définition de l'invention .....                                                                    | 36        |
| 6.1.2    | Concision des revendications.....                                                                  | 37        |
| 6.1.3    | Clarté .....                                                                                       | 37        |
| 6.1.4    | Unité de l'invention selon l'art. 52, al. 1, LBI (unité des revendications<br>indépendantes) ..... | 38        |
| 6.2      | Caractéristiques dans les revendications.....                                                      | 39        |
| 6.2.1    | Caractéristiques techniques .....                                                                  | 39        |
| 6.2.2    | Caractéristiques externes .....                                                                    | 39        |
| 6.2.3    | Caractéristiques relatives.....                                                                    | 40        |
| 6.2.4    | Valeurs numériques indéterminées .....                                                             | 40        |
| 6.2.5    | Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications<br>illustratives).....           | 41        |
| 6.2.6    | Caractéristiques négatives et <i>disclaimers</i> .....                                             | 41        |
| 6.2.7    | Références à ce qui est connu .....                                                                | 41        |
| 6.2.8    | Alternatives .....                                                                                 | 42        |
| 6.2.9    | « consister en » – « contenir » .....                                                              | 42        |
| 6.2.10   | Marques.....                                                                                       | 42        |
| 6.2.11   | Normes .....                                                                                       | 42        |
| 6.3      | Règles relatives à la forme et à la rédaction des revendications.....                              | 42        |
| 6.3.1    | Règles relatives à la rédaction des revendications.....                                            | 42        |
| 6.3.2    | Renvois à la description et aux dessins (art. 29, al. 4, OBI) .....                                | 43        |
| 6.3.3    | Signes de référence (art. 29, al. 5, OBI) .....                                                    | 43        |
| 6.4      | Types de revendications.....                                                                       | 44        |
| 6.4.1    | Revendications indépendantes .....                                                                 | 44        |
| 6.4.2    | Revendications dépendantes .....                                                                   | 45        |

|           |                                                                                                                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.5       | Catégories de revendication et types fondamentaux .....                                                                                                       | 47        |
| 6.5.1     | Revendications de procédé.....                                                                                                                                | 48        |
| 6.5.2     | Revendications d'application.....                                                                                                                             | 49        |
| 6.5.3     | Revendications portant sur un objet (appelées en général<br>« revendications de produit ») .....                                                              | 50        |
| 6.5.4     | Revendications d'utilisation .....                                                                                                                            | 52        |
| <b>7</b>  | <b>Unité du brevet au sens de l'art. 52, al. 2, LBI .....</b>                                                                                                 | <b>54</b> |
| 7.1       | Examen de l'unité.....                                                                                                                                        | 54        |
| 7.2       | Règles matérielles d'examen.....                                                                                                                              | 55        |
| 7.2.1     | Revendications de la même catégorie .....                                                                                                                     | 56        |
| 7.2.2     | Revendications de diverses catégories .....                                                                                                                   | 58        |
| <b>8</b>  | <b>Exigences formelles relatives aux pièces techniques.....</b>                                                                                               | <b>60</b> |
| 8.1       | Règles générales .....                                                                                                                                        | 60        |
| 8.2       | Description .....                                                                                                                                             | 60        |
| 8.3       | Titre.....                                                                                                                                                    | 61        |
| 8.4       | Dessins .....                                                                                                                                                 | 61        |
| 8.5       | Abrégé .....                                                                                                                                                  | 62        |
| 8.6       | Classement .....                                                                                                                                              | 62        |
| <b>9</b>  | <b>Clôture de l'examen quant au fond .....</b>                                                                                                                | <b>64</b> |
| 9.1       | Rejet dans le cadre de l'examen quant au fond.....                                                                                                            | 64        |
| 9.1.1     | Rejet pour inobservation de délai (art. 23 PA).....                                                                                                           | 64        |
| 9.1.2     | Rejet pour absence ou insuffisance d'exposé (art. 50 et 50a LBI); rejet<br>pour modification inadmissible de l'exposé (art. 58, al. 2, LBI; art. 64 OBI) .... | 64        |
| 9.1.3     | Rejet pour objections à la brevetabilité (art. 59a, al. 3, let. a, LBI en<br>relation avec art. 67, al. 1, OBI).....                                          | 64        |
| 9.1.4     | Rejet pour non-rectification de « défauts corrigibles » (art. 59a, al. 3,<br>let. b, LBI) .....                                                               | 64        |
| 9.1.5     | Décision de rejet .....                                                                                                                                       | 65        |
| 9.2       | Fin de l'examen.....                                                                                                                                          | 65        |
| 9.2.1     | Classement définitif.....                                                                                                                                     | 65        |
| 9.2.2     | Annonce de la fin de l'examen .....                                                                                                                           | 66        |
| 9.2.3     | Modifications postérieures à l'annonce .....                                                                                                                  | 66        |
| <b>10</b> | <b>Inventions du domaine chimique .....</b>                                                                                                                   | <b>68</b> |
| 10.1      | Généralités.....                                                                                                                                              | 68        |
| 10.2      | Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité » .....                                                                                                             | 68        |
| 10.3      | Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité » .....                                                                                             | 68        |
| 10.3.1    | Revendications de produit; revendications de substances chimiques<br>selon l'art. 7c LBI .....                                                                | 68        |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3.2 Revendications d'utilisation; revendications de type suisse au sens de l'art. 7d LBI (« Swiss type claims »).....                 | 69        |
| 10.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé » .....                                                                                          | 70        |
| 10.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées » .....                                                                     | 71        |
| 10.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications ».....                                                                                   | 71        |
| 10.6.1 Revendications de substance .....                                                                                                 | 72        |
| 10.6.2 Revendications de produit portant sur une composition .....                                                                       | 74        |
| 10.6.3 Revendications de procédé.....                                                                                                    | 75        |
| 10.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet selon l'art. 52, al. 2, LBI » .....                                                     | 76        |
| <b>11 Inventions biotechnologiques .....</b>                                                                                             | <b>78</b> |
| 11.1 Généralités.....                                                                                                                    | 78        |
| 11.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité » .....                                                                                   | 78        |
| 11.2.1 Le corps humain; les éléments du corps humain.....                                                                                | 78        |
| 11.2.2 Séquences géniques existant à l'état naturel; séquences dérivées d'une séquence génique.....                                      | 79        |
| 11.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité » .....                                                                   | 80        |
| 11.3.1 Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, dignité humaine et dignité de la créature .....                                    | 80        |
| 11.3.2 Procédés médicaux .....                                                                                                           | 82        |
| 11.3.3 Variétés végétales et races animales; procédés microbiologiques; procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux.....               | 82        |
| 11.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé » .....                                                                                          | 83        |
| 11.4.1 Dépôt d'une culture comme complément à l'exposé; reproductibilité .....                                                           | 83        |
| 11.4.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels relatifs à ces ressources .....                   | 84        |
| 11.4.3 Exposé de revendications « reach through » .....                                                                                  | 85        |
| 11.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées » .....                                                                     | 86        |
| 11.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications ».....                                                                                   | 86        |
| 11.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet ».....                                                                                  | 87        |
| <b>12 Procédures spéciales .....</b>                                                                                                     | <b>89</b> |
| 12.1 Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur.....                                                                 | 89        |
| 12.2 Renonciation partielle.....                                                                                                         | 89        |
| 12.2.1 Généralités .....                                                                                                                 | 89        |
| 12.2.2 Suppression d'une revendication indépendante ou dépendante (art. 24, al. 1, let. a, LBI).....                                     | 90        |
| 12.2.3 Réunion d'une revendication indépendante avec une ou plusieurs revendications qui en dépendent (art. 24, al. 1, let. b, LBI)..... | 91        |
| 12.2.4 Limitation d'une revendication indépendante « d'une autre manière » (art. 24, al. 1, let. c, LBI).....                            | 92        |

---

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.2.5 Déclaration de renonciation partielle .....                                                                                                 | 93         |
| 12.3 Constitution de nouveaux brevets .....                                                                                                        | 94         |
| 12.4 Scission d'une demande de brevet.....                                                                                                         | 95         |
| 12.5 Demandes internationales de brevet (demandes PCT) .....                                                                                       | 96         |
| 12.6 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés .....                                                                            | 98         |
| <b>13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation pédiatrique) .....</b>                           | <b>101</b> |
| 13.1 Notion de produit.....                                                                                                                        | 102        |
| 13.2 Critères d'examen .....                                                                                                                       | 103        |
| 13.2.1 Le produit est-il protégé par un brevet (brevet de base) ? .....                                                                            | 103        |
| 13.2.2 Demandes de CCP : quelle est la première autorisation de mise sur le marché du produit ? .....                                              | 104        |
| 13.2.3 Demandes de prolongation : existe-t-il une autorisation avec les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP ? ..... | 105        |
| 13.2.4 Les délais pour le dépôt des demandes ont-ils été respectés ? .....                                                                         | 105        |
| 13.2.5 Lien entre l'autorisation de mise sur le marché en Suisse et l'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE.....                           | 105        |
| 13.2.6 Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ? .....                                                                                      | 106        |
| 13.2.7 Un certificat pédiatrique ou une demande d'un tel certificat ont-ils déjà été respectivement obtenu ou déposé ?.....                        | 107        |
| 13.3 Examen des demandes de CCP et des demandes de prolongation .....                                                                              | 107        |
| 13.4 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP.....                                                                        | 108        |
| 13.5 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires .....                                                             | 108        |
| <b>14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques).....</b>                                                   | <b>109</b> |
| 14.1 Critères d'examen .....                                                                                                                       | 109        |
| 14.1.1 14.1.1 L'autorisation de mise sur le marché avec le PIP relatif au produit....                                                              | 109        |
| 14.1.2 14.1.2 Délai pour le dépôt de la demande.....                                                                                               | 110        |
| 14.1.3 14.1.3 Lien entre l'autorisation de mise sur le marché en Suisse et l'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE.....                    | 110        |
| 14.1.4 Un CCP ou un certificat pédiatrique a-t-il été déjà délivré pour le produit ?... 110                                                        |            |
| <b>15 Répertoires .....</b>                                                                                                                        | <b>112</b> |
| 15.1 Glossaire.....                                                                                                                                | 112        |
| 15.2 Abréviations .....                                                                                                                            | 113        |

# 1 Bases

## 1.1 Directives relatives à l'examen

Les présentes directives contiennent les principes de base prévalant pour l'examen quant au fond des demandes de brevet nationales et pour le traitement des demandes de certificats complémentaires de protection (CCP, cf. chap. 13) et de certificats complémentaires de protection pédiatrique (CCPP, cf. chap. 14). Elles règlent en outre les procédures spéciales telles que la renonciation partielle et la constitution de nouveaux brevets (cf. chap. 12).

Les présentes directives ne traitent pas de la **procédure d'opposition**.

Des informations sur le reste de la procédure de délivrance sont présentées dans les parties 2 et 3 des Directives formelles en matière de brevets, et des informations sur la tenue du Registre dans la partie 4. Des informations générales complémentaires sur la procédure figurent dans la partie 1.

L'examen des demandes de brevet ainsi que de CCP et de CCPP se base sur la loi sur les brevets d'invention (LBI) et l'ordonnance sur les brevets d'invention (OBI), qui ne peuvent pas prévoir chaque cas de figure et ses circonstances particulières ; leur formulation reste par conséquent très générale. Les directives sont des instructions d'application de la loi et de l'ordonnance pour l'examen. Elles constituent la base d'une pratique d'examen uniformisée et déterminent ce qui doit être notifié dans le cadre de la procédure, mais également ce qui est accepté sans notification aucune..

## 1.2 Examen quant au fond

L'examen quant au fond est partie intégrante de la procédure de délivrance d'un brevet. Il a pour objet le contenu technique de la demande de brevet (cf. art. 67 OBI). Il commence après paiement de la taxe d'examen (art. 61a OBI) par l'attribution des demandes aux examinateurs compétents en la matière, et se termine par la clôture de l'examen, pour autant que la demande de brevet n'ait pas été retirée ou rejetée au préalable (art. 59a LBI).

### 1.2.1 Objet de l'examen quant au fond

L'objectif de l'examen quant au fond est de **s'assurer de la validité juridique du brevet à délivrer**, sous réserve que les conditions de la nouveauté et de l'activité inventive ne sont pas contrôlées. L'examen porte, pour l'essentiel, sur les motifs de nullité (art. 26, al. 1, LBI) et sur la définition de l'invention telle qu'elle ressort des revendications. Ainsi, l'examen quant au fond se concentre sur les points suivants :

- **la brevetabilité** de l'invention selon l'art. 1, al. 1 (cf. chap. 2), et les art. 1a et 1b LBI (concernant les exigences formulées à l'égard des demandes de brevets biotechnologiques cf. chap. 11);
- **les motifs d'exclusion** du brevet selon l'art. 2 LBI (cf. chap. 3);

- **l'exposé** de l'invention selon l'art. 50 LBI (cf. chap. 4);
- l'admissibilité des **modifications** des pièces techniques compte tenu de l'art. 58, al. 2, LBI (cf. chap. 5);
- **la définition** correcte **de l'invention** selon l'art. 51, al. 1, LBI (cf. chap. 6).

Dans le cadre de l'examen quant au fond, il convient en outre de respecter les exigences de base relatives à **l'unité** de la demande de brevet conformément à l'art. 52, al. 2, LBI (cf. chap. 7).

### 1.2.2 Procédure d'examen

Dans la mesure où les pièces d'une demande le permettent (et qu'un lien technique est reconnaissable entre plusieurs revendications indépendantes selon l'art. 30 OBI), les points suivants sont examinés selon l'ordre suivant (cf. art. 67 OBI) :- Quel est l'objet de la demande?

Il se détermine de préférence sur la base des revendications indépendantes et d'une revue de la description. Il importe de constater dans un premier temps **si l'invention est brevetable** (art. 1, al. 1, art. 1a et 1b LBI). Dans la négative, il faudra rédiger une première notification dans laquelle il est fait mention d'un éventuel rejet de la demande.

- Existe-t-il **des motifs d'exclusion qui s'opposent à la délivrance d'un brevet** en vertu de l'art. 2 LBI ?  
Si de tels motifs d'exclusion sont constatés, ils seront consignés en tous les cas dans une première notification. Toutefois, en présence de revendications portant aussi sur des objets brevetables, la notification devrait englober d'autres points essentiels.
- **Les objets** des revendications **sont-ils exposés** dans les pièces techniques initialement déposées conformément à l'art. 50 LBI ?  
Il faut également tirer au clair si les pièces techniques complétées, fournies avant ou au début de l'examen quant au fond, impliquent une modification inadmissible (art. 58, al. 2, LBI).
- La **définition de l'invention** figurant dans les revendications est-elle correcte à la lumière de l'exposé et suffisamment claire pour l'homme de métier ?  
Dans l'affirmative, il est possible d'examiner les revendications dépendantes et, en cas de besoin, de clarifier la question de l'unité (art. 52 LBI).
- Notification d'autres défauts dans la mesure où ils sont en relation avec l'objet de l'examen quant au fond (cf. *supra*, chap. 1.2.1).

Dans certains cas, il est nécessaire de demander au préalable des pièces techniques utilisables ou encore d'éclaircir certaines questions avant de pouvoir aborder d'autres défauts.

S'il n'est pas répondu à une notification, la demande (voir chap. 9.1.1) est alors rejetée. S'il est répondu à une notification dans laquelle une menace d'un rejet avait été émise, mais que les

objections ne sont pas levées ou ne le sont que partiellement, une décision de rejet est en principe émise conformément au chap. 9.1.2. La question de savoir si, au lieu d'un rejet, une nouvelle notification doit être émise dépend si cette dernière est jugée utile ou non (art. 67, al. 2, OBI).

### **1.2.3 Règles de procédure**

#### Collaboration avec le demandeur

Concernant la coopération avec le demandeur de brevet, voir également les Directives formelles, partie 1, chapitres 4.1 et 5.4.2.

Le demandeur est tenu de collaborer autant que possible à la procédure de délivrance du brevet (art. 13 PA). Cela signifie concrètement qu'il doit aborder tous les défauts d'une notification et répondre aux questions de l'IPI qui sont essentielles pour élucider les faits, ou expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec une objection notifiée et préfère s'en tenir à la demande telle que déposée.

Dans le cadre d'une notification, l'IPI peut communiquer au demandeur s'il voit des possibilités de remédier aux défauts notifiés. La structure et la rédaction du contenu des documents de brevet incombent toutefois dans tous les cas au demandeur ou à son mandataire. L'IPI n'offre notamment pas de soutien pour la formulation des revendications de brevet.

Les propositions de correction (même en termes généraux) ne sont faites par l'IPI qu'avec beaucoup de précaution et sans aucune garantie. Dans tous les cas, la teneur finale des revendications est de la seule responsabilité du déposant ou de son mandataire.

#### - Obligation de motiver

Les objections formulées dans les notifications ne doivent pas être simplement constatées, mais motivées, et les normes juridiques appliquées (en particulier les articles de la LBI ou de l'OBI) indiquées. Il n'est judicieux de se référer aux présentes directives que si l'on s'adresse à un mandataire expérimenté et uniquement dans la mesure où l'on souhaite attirer son attention sur la pratique établie de l'IPI. Il faudra indiquer les passages concernés des pièces techniques ou alors faire une note correspondante dans les pièces elles-mêmes.

Les explications utiles à la compréhension des objections doivent être exposées dans la notification. La première motivation peut être quelque peu sommaire. Mais s'il est nécessaire de confirmer une objection, il est indispensable de la motiver explicitement par rapport aux normes juridiques, en tenant compte, entre autres, des modifications et de l'argumentation du demandeur.

#### - Menace de rejet de la demande et droit d'être entendu

Un rejet de la demande selon l'art. 59a, al. 3, LBI exige que le demandeur en ait été averti au préalable (art. 23 PA), en général par un renvoi à la disposition correspondante. Pour les défauts en relation avec les art. 1, 1a, 1b, 2 ou 50, LBI, la menace intervient dès la première notification, pour tous les autres défauts essentiels, quand ils doivent être notifiés pour la deuxième fois.

- Procédure orale

En principe, la procédure d'examen se déroule par écrit.

Lorsqu'un entretien téléphonique ou personnel a lieu, une note (téléphonique) est établie à son sujet et versée au dossier.

- Modifications des pièces par l'examineur (appelées « corrections en rouge »)

Les petites erreurs, par exemple les fautes d'expression, peuvent être corrigées d'office (art. 22 OBI). Pour ce type de rectifications, **une grande réserve est de rigueur**; elles ne doivent en aucun cas se transformer en vain exercice de correction. Les erreurs ne doivent être corrigées que s'il est évident que le passage concerné ne voulait pas dire autre chose.

Des « corrections en rouge » peuvent également être effectuées suite à un entretien téléphonique avec le demandeur, dans la mesure où elles évitent l'établissement d'une notification écrite. Dans ce cas de figure, **il faut rédiger une note téléphonique**.

- Délais

- Dans les notifications écrites, le jour d'échéance pour la régularisation de la notification doit être indiqué. Le délai est en général fixé à trois mois, qu'il s'agisse d'une notification selon l'art. 59, al. 1, LBI ou selon l'art. 59, al. 2, LBI.

Si le demandeur ne répond pas à une notification dans les délais impartis ou jusqu'à l'écoulement d'une éventuelle prolongation du délai, la demande est rejetée..

- Annexes aux notifications

Les notifications doivent être accompagnées de l'exemplaire des pièces techniques auxquelles elles se rapportent.

- Dossiers des demandes

Pour les dossiers de demande, voir les Directives formelles, partie 2, chapitre 3, « Examen des formalités ».

### 1.3 Influence sur le déroulement de l'examen quant au fond

L'examen quant au fond peut, sur demande, être **suspendu**, sans paiement d'aucune taxe, ou accéléré, moyennant le paiement d'une taxe. La suspension et l'accélération de l'examen quant au fond sont régis par les Directives formelles, partie 2, chapitre 7 et 8.

### 1.4 Les étapes de la publication

#### 1.4.1 Publication de la demande de brevet

La publication de la demande de brevet est régie par les Directives formelles, partie 2, chapitre 10.

Pour la publication de la demande de brevet, la demande de brevet est préparée en conséquence (abrégé, titre et classement).

#### 1.4.2 Fascicule du brevet

Si la demande de brevet peut être délivrée, l'abrégé, le titre et le classement sont à nouveau contrôlés et, le cas échéant, adaptés. Ensuite, la fin de l'examen est annoncée, accompagnée des pièces techniques destinées à la publication (pour le fascicule de brevet : voir Directives formelles, partie 2, chapitre 11).

## 2 Brevetabilité

La condition de base régissant la délivrance d'un brevet est l'existence d'une invention brevetable selon la définition contenue à l'art. 1, al. 1, LBI : « Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement ». L'examen de ce critère se fait (le cas échéant en corrélation avec celui des cas spéciaux définis aux art. 1a et 1b LBI ; cf. chap. 11.2) au début de l'examen quant au fond. L'IPI n'examine par contre ni si l'invention est nouvelle, ni si elle implique une activité inventive (art. 59, al. 4, LBI).

Il importe de **régler définitivement** la question des objections quant à la brevetabilité avant de poursuivre l'examen quant au fond. Si une notification s'avère nécessaire, le demandeur sera toujours **averti au préalable du rejet** (total ou partiel) de la demande de brevet non recevable par un renvoi explicite à l'art. 67, al. 1, OBI en relation avec l'art. 59a, al. 3, let. a, LBI.

La notion d'« invention utilisable industriellement » tirée de l'art. 1, al. 1, LBI contient en fait deux exigences; la première est l'existence d'une « invention » en tant que telle (en particulier son appartenance au domaine de la technique), la deuxième est son applicabilité industrielle. La satisfaction à ces deux exigences est vérifiée en parallèle dans le cadre de l'examen quant au fond.

Concernant la brevetabilité, il est essentiel d'examiner si l'objet de l'invention revendiqué appartient au domaine de la technique, s'il est utilisable industriellement et s'il n'est pas manifestement « un non-sens ». Dans ce contexte, certains chevauchements avec l'examen de l'exposé (cf. chap. 4) ne sont pas exclus.

Dans les cas limites, les doutes concernant la brevetabilité de l'invention doivent être communiqués au demandeur et une décision doit être fondée sur la base de la réponse de ce dernier. Le principe ***in dubio pro inventore*** (c'est-à-dire en faveur de l'inventeur ou du demandeur si des doutes subsistent) sera **appliqué de manière objective**. Il convient ainsi de prendre en considération non seulement les intérêts du demandeur à la délivrance d'un brevet, mais aussi les intérêts opposés de la concurrence et du public en général qui seraient enclins, en raison du terme « breveté », à se faire une idée erronée de la qualité de l'objet breveté, et seraient par conséquent susceptibles d'être induits en erreur.

### 2.1 Appartenance au domaine de la technique

De la définition fréquemment utilisée d'une invention comme « règle (nouvelle et non évidente) pour une activité technique », il s'ensuit que seuls les objets apportant une contribution technique à l'état de la technique peuvent être brevetés valablement. Ils doivent donc présenter **un caractère technique de par leur nature** (cf. p. ex. décision de la CREPI du 16.04.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, 589).

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

Une solution technique à un problème technique avec des moyens techniques satisfait à cette exigence du caractère technique. En théorie, chacun des éléments tâche/problème, moyen de réalisation, solution/effet peut déjà justifier à lui seul le caractère technique de l'invention, pour

autant qu'il s'agisse d'éléments essentiels à l'invention. En définitive, c'est l'appréciation globale de l'objet de l'invention qui est déterminante pour juger de son caractère technique. Des précisions pour l'appréciation des inventions mises en œuvre par ordinateur se trouvent au chiffre 2.1.1.

#### Délimitation du domaine de la technique

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

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

- **les découvertes** (ATF 26 II 232; pour les explications concernant les substances naturelles, cf. chap. 10.2 p. 80) et les **théories scientifiques** (ATF du 31.07.1996, cf. sic! 1/1997, 77) ;
- **les méthodes mathématiques**, ainsi que **les programmes de calcul** et **les programmes d'ordinateur** en tant que tels; concernant les limites de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, cf. *infra*, chap. 2.1.1 ;
- **les plans** et **les méthodes pour des activités intellectuelles**, par exemple les méthodes d'écriture ou d'enseignement, les arrangements de données d'un répertoire, les organisations d'un processus de travail, les présentations d'un programme sous forme de tableau, les plans d'urbanisme et les méthodes de planification pour l'établissement d'un réseau électrique (ATF 95 I 579) ;
- **les règles** et **les méthodes concernant des activités commerciales**, telles que les systèmes de comptabilité ou les idées publicitaires (p. ex. l'apposition de signes ou textes publicitaires sur des supports déterminés); concernant les méthodes pour l'exercice d'activités économiques (« business methods »), cf. *infra*, chap. 2.1.2 ;
- **les règles de jeux, les systèmes de loterie**, etc. ;
- **les créations esthétiques** ; dans les cas limites, il est essentiel de vérifier si le brevet constitue le droit de protection adéquat ou si le design n'est pas mieux indiqué. Lorsque la forme d'un produit possède (également) une fonction technique, il est en principe brevetable (par ex. surface de roulement d'un pneu de voiture).

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

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

### 2.1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII)

#### Généralités

**Définition :** Une « invention mise en œuvre par ordinateur » (CII : computer implemented invention) est une invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur.

Une demande portant sur une CII est traitée comme toute autre demande.

Pour ce type d'invention, les conditions et critères suivants doivent être remplis.

En ce qui concerne la notion de **caractère technique** (appelé également technicité), les explications données plus haut sont applicables (cf. chap. 2.1). Il convient en outre de tenir compte des précisions exposées ci-après.

Bien que l'exécution d'un programme d'ordinateur implique toujours des effets physiques, de pareils effets physiques considérés comme normaux ne sauraient suffire à eux seuls à conférer un caractère technique au programme d'ordinateur.

Lorsqu'on évalue si l'on est en présence d'une CII dans le sens ci-dessus, la technicité de l'objet dans son ensemble (principe de l'**appréciation globale**) est déterminante et non, en premier lieu, son appartenance à une catégorie de revendication; de plus, la technicité ne dépend pas de la catégorie.

Dans le cas de ces inventions, il faut plutôt s'attendre à des problèmes avec les revendications de procédé, bien qu'une revendication de procédé comportant des caractéristiques d'un programme d'ordinateur ne doive pas automatiquement perdre son caractère de base. Il faut toujours que l'homme de métier puisse directement en déduire la règle technique ou les règles ciblées pour une activité technique; elles doivent donc faire l'objet d'un exposé suffisant.

Le principe de l'appréciation globale appliqué à tous les objets d'invention dans la procédure d'examen exige que toute revendication soit considérée dans son ensemble afin d'en déterminer l'éventuel caractère technique. Ce caractère technique, qui remplit de fait la condition obligatoire de technicité, n'est en aucun cas détruit, dans le cadre d'une telle considération d'ensemble, par l'introduction de caractéristiques non techniques à côté de caractéristiques techniques.

Une particularité des CII réside dans les questions de délimitation complexes qu'elles soulèvent fréquemment et qui proviennent justement de la coexistence subtile entre caractéristiques techniques et caractéristiques non techniques. Il convient d'insister sur le fait que les caractéristiques des objets considérés ne doivent en aucun cas être toutes de nature purement technique pour satisfaire à la condition de technicité.

Le caractère technique d'une CII résulte :

- du **problème** qui est à la base de la CII revendiquée et qui est résolu grâce à cette invention ;
- des **moyens**, en d'autres mots des caractéristiques techniques constituant la solution au problème posé ;
- des **effets** produits grâce à la solution du problème ;

- de la nécessité de se livrer à des **réflexions techniques** afin de saisir l'CII revendiquée.
- Le critère de technicité peut aussi être satisfait lorsque les quatre points ne sont pas remplis simultanément.

#### Examen quant au fond d'une CII

Lors de l'examen concret d'une CII visant à déterminer si les conditions susmentionnées sont remplies, les points suivants (« critères » 1 à 5) peuvent se révéler utiles :

#### **Critère 1 : revendications typiques de logiciels**

Les programmes de calcul, les programmes d'ordinateur ou les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables à eux seuls, car la règle qu'ils impliquent et peut-être même les éventuelles instructions qu'ils contiennent demeurent en général du domaine de l'abstraction et ne comportent ni des mesures concrètes pour une activité technique, ni des réflexions techniques clairement compréhensibles pour l'homme de métier telles que décrites ci-dessus; ces instructions sont souvent définies comme des « instructions qui ne s'adressent qu'à l'esprit humain »).

Une revendication de procédé ne présentant aucune autre caractéristique en plus des caractères du programme d'ordinateur n'est pas acceptable car une telle revendication ne concerne que le programme d'ordinateur en tant que tel.

Il est fondamental de distinguer, d'une part, l'« algorithme abstrait » et, d'autre part, son utilisation en pratique. L'algorithme abstrait est ainsi une construction théorique considérée séparément de son environnement physique et ne peut y produire d'effets; de ce fait, l'algorithme abstrait doit être considéré, de par sa nature, comme non technique et donc comme non brevetable.

#### *Exemples illustrant le critère 1*

Ne sont pas brevetables :

- un procédé permettant de trier des données (seul l'algorithme est en substance revendiqué) ;
- une méthode d'analyse fonctionnelle, la méthode revendiquée étant mise en œuvre au moyen d'un ordinateur ; ce qui suit est cependant décisif : la description comprend des exemples issus de domaines techniques aussi bien que non techniques, ce qui démontre que le problème que résout cette méthode mathématique est indépendant du domaine d'application et relève donc des mathématiques et non pas du domaine technique ; il y a donc absence de technicité.

Invention brevetable :

- Un procédé permettant d'identifier des attaques dirigées contre des systèmes serveurs de prestataires et d'utilisateurs de réseaux et de s'en protéger.

#### **Critère 2 : combinaison de caractéristiques techniques et non techniques**

Un procédé dont la définition inclut, en plus des caractéristiques du programme d'ordinateur, d'autres caractéristiques (de nature technique) intrinsèquement associées au programme d'ordinateur revendiqué et directement liées à la solution du problème technique à résoudre, peut remplir la condition de technicité applicable aux CII.

Un « procédé de mise en action d'un dispositif » comportant des caractéristiques de programme est précisément admissible, car la présence d'un dispositif implique l'existence de caractéristiques de nature technique dans la définition du procédé.

*Exemples illustrant le critère 2*

Ne sont pas brevetables :

- les programmes de conversion (p. ex. conversion d'un code binaire en code décimal) ;
- le modelage de processus et/ou systèmes non techniques ;
- les simples programmes de traduction.

Inventions brevetables :

- un procédé de mise en action d'un ordinateur défini au moyen d'un « programme de système » ;
- un procédé de mise en action d'un système de mémoire hiérarchique à plusieurs niveaux d'une installation de traitement des données qui gère simultanément plusieurs processus, ainsi qu'un circuit pour la mise en œuvre dudit procédé ;
- un procédé permettant la gestion d'éléments de voie tels que des aiguillages ou des signaux dans un poste électronique d'aiguillage ;
- un procédé de commande des dispositifs placés dans un réseau de communication.

**Critère 3 : applications et utilisations équivalent à des procédés**

Les critères précédents s'appliquent par analogie aux revendications d'utilisation équivalent à des procédés (cf. chap. 6.5.4) et aux revendications d'application (cf. chap. 6.5.2).

*Exemples illustrant le critère 3*

Ne sont pas brevetables :

- les algorithmes mathématiques optimisés servant uniquement au dépouillement des données (dépourvus de tout caractère de saisie/mesure, sans traitement de signaux physiques) ;
- le domaine d'application étant dépourvu de caractère technique (et par conséquent détachés de la pratique!).

Inventions brevetables :

- un circuit à semi-conducteurs et son application dans une unité arithmétique logique, un transducteur de mesure et un système de traitement des signaux ;
- un procédé permettant la saisie de données par le biais d'instruments de mesure et leur dépouillement.

**Critère 4 : dispositifs**

Si l'invention consiste en un dispositif, celui-ci est généralement admissible sans problème, car le critère de technicité est rempli dans le cas d'une définition correctement formulée dans une revendication de dispositif.

Un dispositif peut être défini par des caractères fonctionnels, dans la mesure où ceux-ci désignent une structure particulière (cf. chap. 6.5.3). Lorsque de tels caractéristiques apparaissent sous la forme d'un programme intégré au dispositif, elles sont aussi admissibles, pour autant que la revendication contienne d'autres caractéristiques constructives du dispositif avec lesquels le programme est en relation pour résoudre le problème technique posé par l'invention, permettant ainsi de conférer aussi bien un caractère technique à l'invention que de remplir la condition de technicité.

La contribution à l'état de la technique est le plus souvent l'obstacle majeur à la brevetabilité des dispositifs. Mais comme l'activité technique n'est pas appréciée au cours de l'examen (art. 59, al. 4, LBI), cette question, qui va au-delà du critère de technicité, n'est pas examinée.

#### *Exemples illustrant le critère 4*

Ne sont pas brevetables :

- les systèmes d'experts qui se définissent uniquement par des liens fonctionnels.

Invention brevetable :

- les ordinateurs de plongée, en particulier s'ils sont dotés de tables de plongée intégrées à un support électronique.

#### **Critère 5 : procédés informatisés intervenant dans la technique**

Un procédé informatisé permettant de commander une étape intermédiaire dans le cadre de la fabrication d'objets techniques assistée par ordinateur par l'examen et la comparaison de données est susceptible de remplir le critère de technicité, à condition que cette solution soit caractérisée par un résultat basé sur une réflexion technique pour sa conception et pour sa mise en œuvre.

Remplit en général la condition de technicité un programme qui est intégré dans des processus techniques de sorte qu'il met par exemple à jour des résultats de mesure, qu'il commande les processus d'installations techniques ou qu'il accomplisse d'une façon générale des tâches de commande en fonction des signaux de mesure basés sur des données. Dans ce cas, les données traitées en tant que signaux passent du niveau abstrait de l'information au niveau plus concret du monde physique de la technique des signaux qui sont en interaction avec les forces et énergies de la nature.

En général, le traitement des **signaux** présuppose un lien plus fort à la technique que la simple manipulation de **données**.

#### *Exemples illustrant le critère 5*

Ne peuvent faire l'objet d'un brevet :

- un terminal pour la gestion de droits numériques d'utilisation (gestion de billets électroniques);
- un système basé sur des données permettant l'arbitrage du marché et l'analyse des tendances.

Inventions brevetables :

- un système anti-blocage pour les freins de véhicule; l'objet revendiqué est caractérisé par une disposition spéciale des moyens de commande électroniques pour la mesure des valeurs de décélération des roues; en fonction de ces résultats de mesure, le système assisté par programme commande la pression dans le cylindre du frein;
- un procédé permettant le contrôle de la qualité des enregistrements numériques d'images en couleur;
- un procédé de contrôle du flux de l'eau dans le système de purge d'une installation pour la galvanotechnique et pour le traitement de surfaces;
- un ordinateur permettant le traitement des signaux de la tomographie par résonance magnétique nucléaire, ainsi que le tomographe par résonance magnétique nucléaire équipé dudit ordinateur.

#### Présentation des « inventions mises en œuvre par ordinateur »

Comme dans les autres domaines techniques, l'invention doit être exposée de sorte que l'homme de métier puisse l'exécuter et soit ensuite capable, par exemple, d'exécuter une CII ainsi que d'écrire le programme d'ordinateur nécessaire à cet effet. Il est dès lors opportun de présenter les CII et les programmes d'ordinateur inhérents sous une forme compréhensible pour l'homme de métier. L'utilisation de schémas fonctionnels, d'organigrammes ou de pseudocodes peut convenir; une simple liste d'instructions en langage de programmation (« program listing ») ne satisfait le plus souvent pas à cette condition et est donc en général d'aucune utilité.

Dans la description, il est toutefois admissible de donner à titre complémentaire le ou les programmes en langage de programmation. Si les pages de programmes répondent aux exigences réglementaires pour les dessins, elles sont traitées comme des feuilles de dessin.

### **2.1.2 Méthodes pour l'exercice d'activités économiques**

Dans le cadre des inventions mises en œuvre par ordinateur, on entend par méthodes pour l'exercice d'activités économiques (« business methods ») des activités économiques impliquant l'utilisation d'un ordinateur ou d'un réseau informatique.

Les activités purement économiques sont considérées comme non techniques : elles ne sont donc pas brevetables en tant que telles (cf. chap. 2.1). La simple implémentation d'une activité non technique sur une installation informatique ne suffit en général pas à justifier un caractère technique, car ni la tâche/solution, ni les caractéristiques de l'invention n'impliquent une interaction physique avec les forces de la nature.

Si seuls des aspects économiques, par exemple financiers ou organisationnels, sont significatifs tant pour le problème à la base de l'invention que pour sa solution, la méthode pour l'exercice d'activités économiques n'est en principe pas brevetable. Toutefois, dans certains cas, la nécessité d'une réflexion technique ou le recours à des moyens techniques spécifiques peut justifier la technicité de l'invention. Ces méthodes présentent donc tant des aspects

techniques que des aspects d'ordre économique (ou relevant de la gestion commerciale). Dans ces cas aussi, c'est l'appréciation globale de l'objet de l'invention qui est déterminant.

Ne sont pas brevetables :

- une offre de services numériques pour l'appréciation de valeurs prédictives;
- la fourniture de données juridiques dans un réseau;
- le trafic électronique des paiements (méthodes de gestion pour le cybercash).

Invention brevetable :

- la facturation de prestations informatiques saisies par le biais de mesures techniques lors de la fourniture et rendues accessibles à une évaluation compréhensible.

## 2.2 Application industrielle

Si l'application industrielle ne ressort pas de manière évidente du genre d'invention ou de la description, elle doit être expliquée dans la description (art. 26, al. 6, OBI). L'examen de l'application industrielle recouvre trois critères et chacun des trois aspects doit être examiné séparément.

### 2.2.1 Utilisation dans l'industrie

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

Lorsqu'un **produit est revendu**, le critère de l'utilisation dans l'industrie est pratiquement toujours satisfait. En ce qui concerne les produits chimiques, il faut toutefois prendre en considération les chap. 10.2 et 11.2 (pour les gènes et les protéines).

Une revendication portant sur un **procédé**, sur son application ou sur une utilisation d'un produit n'est pas admissible lorsque son objet se prête exclusivement à un usage privé; c'est le cas, par exemple, d'un procédé pour fixer un ski à la chaussure.

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

### 2.2.2 Possibilité d'utiliser l'invention

Concernant la possibilité d'utiliser l'invention, il faut s'assurer que le contenu des pièces techniques rend plausible la solution du problème posé par l'invention grâce aux moyens indiqués ; par exemple, si un dispositif peut remplir les fonctions qui lui sont attribuées.

Toujours dans le cadre de la possibilité d'utiliser l'invention, il faut également vérifier que l'invention ne viole aucune loi fondamentale de la science (p. ex. dans le cas d'un mouvement perpétuel de première ou deuxième espèce ; cf. ATF du 31.07.1996, cf. sic! 1/1997, 77). Un pareil défaut qui s'oppose à la délivrance du brevet n'est ni contestable ni remédiable, même pas par un changement de la catégorie de revendication.

Dans d'autres cas, le demandeur a éventuellement la possibilité de réfuter l'objection d'impossibilité d'utilisation de l'invention en fournissant la preuve du contraire (p. ex. au moyen d'une expertise), en complétant la description ou les revendications, ou encore en modifiant le but à atteindre. En fonction de la solution choisie, il faut toutefois veiller à ce que l'étendue de la protection ne déborde pas de l'exposé initial.

### **2.2.3 Reproductibilité de l'invention**

L'application industrielle exige également que l'invention puisse être reproduite aussi souvent que souhaité (ATF 120 II 312). Les pièces techniques doivent rendre plausible le caractère non aléatoire de l'invention définie et la certitude de pouvoir la reproduire. Cette exigence s'applique aussi (avec des critères spéciaux pour la matière biotechnologique) aux inventions dans le domaine de la biotechnologie (cf. chap. 11.4.1).

### **2.3 Inventions qui n'ont pas de sens**

Même si toutes les autres conditions de brevetabilité sont remplies, mais que l'objet de l'invention est manifestement un « non-sens », l'IPI est autorisé à rejeter la demande (ATF 72 I 371), c'est le cas par exemple d'un matériel d'enseignement pour une théorie atomique absurde (cf. p.ex. décision de la CREPI du 16.04.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, 589).

### 3 Exclusion de la brevetabilité

Une fois qu'il est constaté que l'invention est utilisable industriellement (art. 1, al. 1, LBI; cf. chap. 2), il convient ensuite de s'assurer que les objets revendiqués ne sont pas exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 2, LBI. Celui-ci établit que sont exclues du brevet :

- a. les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; l'appréciation de ces critères pour les inventions biotechnologiques fait l'objet du chap. 11.3.
- b. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Les objections au motif de cet article seront donc toutes communiquées au demandeur dès que possible dans une notification, et ce de manière exhaustive et détaillée, afin qu'une décision puisse être prise sur la suite à donner à la demande de brevet après réception de la réponse du demandeur.

Cette notification doit toujours **comporter la menace du rejet** (total ou partiel) de la demande par un renvoi explicite à l'art. 67, al. 1, OBI en relation avec l'art. 59a, al. 3, let. a, LBI. Si, lors de la régularisation de la notification, les pièces n'ont pas été modifiées et que les objections n'ont pas été « réfutées d'une autre manière » non plus, la demande de brevet sera rejetée en sa totalité ou en sa partie non brevetable. S'il ressort en revanche de la réponse du demandeur que celui-ci a l'intention de remédier aux défauts relevés, mais que les modifications apportées sont insuffisantes, une nouvelle notification lui sera adressée afin de lui donner encore une occasion de remanier sa demande.

Lorsque les parties faisant l'objet de la notification pour cause d'exclusion de la brevetabilité ne constituent pas l'aspect central de la demande (p. ex. revendication secondaire portant sur un procédé médical pour des nouvelles substances chimiques), d'autres défauts essentiels doivent être indiqués dans la même notification, pour autant que cela contribue à l'efficacité de la procédure d'examen.

#### 3.1 Inventions portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

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

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

L'expérience a montré que **les atteintes** à l'ordre public ou aux bonnes mœurs **sont exceptionnelles**. Seule une atteinte aux valeurs fondamentales et donc constantes justifie le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'une large frange de la société puisse considérer une invention à tel point abominable que la délivrance d'un brevet semblerait tout à fait inconcevable peut constituer un critère d'appréciation, par exemple en cas de mise en danger de la sécurité publique.

Il y a lieu de supposer une atteinte uniquement lorsqu'en cas d'utilisation de l'invention découlant directement de la revendication aucune exploitation ne paraît raisonnablement convenable, ni acceptable du point de vue de l'ordre juridique ou des bonnes mœurs. La simple éventualité d'une atteinte ne justifie pas un rejet. Ainsi, les armes à feu individuelles servent également dans le cadre de l'autodéfense ou des interventions de la police et sont par conséquent brevetables. De plus, les inventions dont l'exploitation est interdite en vertu d'une loi ou d'une prescription ne tombent pas d'emblée sous le coup de l'exclusion.

L'examen de l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou plus spécifiquement de l'atteinte à la dignité humaine ou à la dignité de la créature, concerne principalement les inventions biotechnologiques (cf. chap. 11.3).

Les inventions trompeuses sur le plan technique (c'est-à-dire celles qui ne permettent pas d'obtenir l'effet qui leur est attribué) sont considérées comme non utilisables industriellement (cf. chap. 2.2.2).

### 3.2 Procédés médicaux

Ce type de procédés n'est pas brevetable conformément à l'art. 2, al. 2, let. a, LBI lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

- il doit s'agir d'un **traitement** chirurgical, d'un **traitement** thérapeutique ou d'un **procédé** diagnostique, ou encore d'une **utilisation** ou d'une **application** équivalant au procédé ou au traitement ;
- le procédé (p. ex. un traitement) doit être exécuté sur le corps humain ou animal.

#### 3.2.1 Revendications de procédé

Dans un procédé médical à plusieurs étapes, une seule étape exclue de la brevetabilité suffit à rendre l'ensemble du procédé inadmissible.

Ne sont pas brevetables :

- Les procédés de **traitement de nature chirurgicale** aussi bien à des fins thérapeutiques qu'à des fins cosmétiques (p. ex. implantation de cheveux). Appartiennent également aux traitements chirurgicaux les interventions de médecine dentaire (p. ex. un procédé pour plomber une dent) ou la transplantation d'un embryon.
- Les méthodes de **traitement thérapeutiques** concernant la prévention, l'atténuation ou la guérison d'un état maladif ou d'une blessure et les procédés qui, tout en ne concernant pas un procédé thérapeutique proprement dit, lui sont liés de manière indissoluble. En font notamment partie les méthodes de traitement de liquides biologiques ou de tissus en dehors du corps si ces derniers sont réintroduits dans le même corps, de même que, par exemple un procédé de mise en action d'un rein artificiel (lequel est relié directement au corps).

- **Les procédés de diagnostic** permettant de prendre une décision quant au traitement médical nécessaire. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un procédé de diagnostic, il faut soigneusement soupeser s'il s'agit simplement de recueillir des informations ou des données sur le corps humain ou animal vivant, qui, en soi, ne permettent pas encore de prendre une décision sur un éventuel traitement médical. En principe, les procédés au cours desquels on obtient exclusivement des résultats intermédiaires sont brevetables.

Font partie des procédés de diagnostic non brevetables non seulement le premier examen médical relatif à une maladie et à son diagnostic, mais aussi l'identification et le contrôle de l'évolution de cette dernière, et ce même lorsque la transmission des données de diagnostic a lieu à distance (ATF 108 II 221).

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

#### Font partie des procédés brevetables :

- Les traitements non chirurgicaux ou non thérapeutiques du corps humain ou animal pour autant qu'ils soient utilisables industriellement. Parmi ces derniers figurent les soins cosmétiques des cheveux, des ongles et autres soins similaires.
- Les procédés tels que les mesures de la tension, les examens radiologiques et les méthodes par résonance magnétique nucléaire.
- Les procédés d'analyse qui ne sont pas exécutés sur ou dans le corps, par exemple les analyses de liquides provenant du corps (sang, urine), de cellules ou d'organes qui ont été séparés du corps, et l'autopsie de cadavres.
- La simple mesure de grandeurs physiques (obtention de résultats partiels) sur le corps, voir ci-dessus sous procédés de diagnostic.
- Les traitements dentaires qui sont exécutés hors de la cavité buccale.
- Les procédés d'élevage ou d'engraissement des animaux, apiculture incluse, dans la mesure où ils appartiennent au domaine de la technique (cf. chap. 11.2) ; l'utilisation du corps animal pour la préparation de substances chimiques.

### **3.2.2 Revendications d'application et d'utilisation**

En principe, les **revendications d'application** portant sur un procédé médical ne sont pas brevetables lorsque le procédé appliqué n'a lui-même pas pu être admis, par exemple l'application d'un procédé d'irradiation dans le traitement du cancer. En général, il faut examiner, pour les revendications d'application, si l'application équivaut à un procédé (non brevetable).

Concernant les **revendications d'utilisation** de produits, il faut prêter une attention particulière au libellé afin d'éviter de breveter les utilisations équivalentes à un procédé. L'utilisation d'un

produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour un diagnostic du corps humain ou animal (p. ex. par l'administration d'un remède : « Utilisation du principe actif A pour combattre ... ») tombe sous le coup de l'exclusion.

En revanche, l'utilisation d'un produit (chimique) dans un moyen (utilisation « équivalant à un produit ») peut être admise. Vu l'art. 7c LBI, ce cas ne s'applique qu'à la première indication d'une substance (cf. ch. 10.3.1).

L'utilisation d'un produit (chimique) pour fabriquer un moyen destiné à des fins médicales non brevetables, par exemple la transformation d'une substance active ou d'une composition en un médicament (revendication de type suisse ou « Swiss type claims », cf. chap. 10.3.2), est acceptable eu égard à l'art. 7d LBI. Une telle revendication peut être choisie pour couvrir la deuxième indication (ou toute indication ultérieure) d'une substance pharmaceutique déjà connue.

#### 3.2.3 Revendications de produit

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

Sont également brevetables les substances chimiques, les compositions et les médicaments. Concernant les **indications du but d'utilisation**, il faut s'assurer qu'elles n'englobent pas un procédé non brevetable ou une utilisation équivalant à ce type de procédé. Les règles plus détaillées de délimitation à ce sujet figurent au chap. 10.3.1.

## 4 Exposé

L'exposé manquant ou l'exposé incomplet représente, en cas de contestation judiciaire, une cause de nullité (art. 26, al. 1, let. b, LBI). C'est pourquoi l'examen de l'exposé, qui doit être produit à la date de dépôt (art. 50 LBI et 46, al.1, let. c, OBI), constitue un aspect central de l'examen quant au fond. Le présent chapitre décrit la procédure d'examen de l'exposé intervenant au début de l'examen quant au fond. L'examen des pièces techniques modifiées doit être entrepris selon des critères particuliers. Les modifications ne doivent notamment pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu de la demande déposée initialement (art. 46d et 64, al. 3, OBI). C'est pourquoi cet examen fait l'objet d'un chapitre dédié (chap. 5).

La notion d'exposé est définie à l'art. 50 LBI : « L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle que l'homme de métier puisse l'exécuter ». Bien que le terme « exposé » ne figure pas à l'art. 51, al. 3, LBI, cette disposition se rattache étroitement à l'art. 50 LBI. Elle énonce en effet que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description. Elle s'applique en particulier aux caractéristiques qui ne sont pas concevables pour l'homme de métier sans explications supplémentaires. L'examen des caractéristiques se fait en parallèle avec celui de l'exposé proprement dit; il est donc également traité dans le cadre du présent chapitre (cf. chap. 4.3).

En outre, les inventions biotechnologiques sont soumises à des exigences particulières en matière d'exposé (art. 50a LBI); elles font l'objet du chap. 11.4.

### 4.1 Examen de l'exposé

Dans certains cas, l'examen de l'exposé suffisant se fait parallèlement à celui de la brevetabilité (cf. chap. 2) ; il convient toutefois de souligner qu'un exposé suffisant ne peut être exigé que si la brevetabilité de l'invention a été établie (art. 67, al. 1, OBI).

Si les revendications indépendantes peuvent être considérées comme appropriées en vue de poursuivre l'examen, l'examen de l'exposé relatif aux objets définis par les revendications indépendantes se fait avant la notification d'autres défauts. En effet, l'insuffisance de l'exposé joue un rôle déterminant puisqu'il est susceptible d'entraîner le rejet de la demande. D'un autre côté, les notifications concernant les revendications (clarté, définition de l'invention) ne sont pertinentes qu'une fois l'examen relatif aux art. 50 et 51, al. 3, LBI terminé.

Si l'exposé est incomplet ou qu'il manque de clarté, ou s'il existe à ce sujet des doutes fondés, ceci est communiqué au demandeur en indiquant, si besoin est, les passages concernés. Celui-ci sera invité soit à infirmer les objections de l'IPI, soit à biffer la revendication concernée. Par la même occasion, l'attention du demandeur sera attirée sur l'**éventuel rejet** de la demande au cas où le défaut notifié n'est pas corrigé (art. 59a, al. 3, let. b, LBI).

Le demandeur a la possibilité de compléter l'exposé initial en introduisant des informations supplémentaires issues d'un écrit publié avant la date de dépôt, même si aucune référence n'avait été faite à cet écrit auparavant. La référence à la source doit figurer dans la description.

Il incombe expressément au demandeur de corriger les défauts relevés portant sur la **clarté de l'exposé**. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas faire des propositions de correction en relation avec l'exposé (décision de la CREPI du 25.03.2004; cf. sic! 10/2004, 791).

Le **principe suivant** s'applique à l'examen quant au fond : Lorsqu'il est constaté que la demande de brevet contenait un exposé suffisant pour chaque objet de l'invention, l'examen de la description et des dessins ne s'avère plus nécessaire. Cela est notamment valable pour les demandes volumineuses comportant de nombreux exemples de réalisation.

Abstraction faite des objections indispensables relatives à l'exposé (ou en relation avec l'interprétation des revendications, cf. chap. 4.3), **la description sera laissée telle quelle**. On notifiera uniquement les passages qui sont en contradiction avec les revendications ou les passages techniquement incomplets, incorrects ou incompréhensibles, dans la mesure où ces derniers concernent directement l'invention. L'examineur renoncera par ailleurs à faire des corrections orthographiques, grammaticales ou stylistiques. Il appartient au demandeur, en particulier dans les cas de traductions de demandes de brevet, de veiller à ce que le texte soit suffisamment clair.

## 4.2 Exigences quant à l'exposé

Il résulte du libellé de l'art. 50 LBI que **l'homme de métier** doit pouvoir reproduire l'invention. Par homme de métier, il faut entendre une personne (ou un groupe de personnes) possédant des connaissances solides du domaine technique (ATF 120 II 71). L'exposé peut être considéré comme suffisant quand il paraît **plausible** qu'une personne possédant des connaissances professionnelles moyennes du domaine spécialisé en question puisse reproduire l'invention par la pensée logique et sans effort déraisonnable. Les connaissances de l'état de la technique ou sa disponibilité sont présumées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ni l'état de la technique, ni les faits évidents.

De même, il ressort de l'art. 50 LBI que l'invention doit être exposée **dans la demande de brevet**. En d'autres mots, il est possible de procéder à l'exposé non seulement dans la description ou les dessins, mais aussi dans les revendications (et l'abrégé). Ce dernier point pour autant que les revendications (et l'abrégé) aient été remises à la date de dépôt. Tout complément à l'exposé par l'ajout ultérieur de revendications est exclu. L'exposé doit dans tous les cas être complet à la date de dépôt.

Il arrive parfois, en particulier chez les demandeurs inexpérimentés, qu'une partie de l'exposé ne figure que dans l'abrégé initialement déposé, défaut qu'il convient de corriger dans le cadre de l'examen quant au fond. Au sens de l'art. 55b LBI, L'abrégé d'un document de brevet publié sert exclusivement à l'information technique.

En général, la définition d'une invention figurant dans une revendication ne suffit pas à l'exposer. Font exception les revendications formulées très concrètement et s'il s'agit d'une invention facile à comprendre, par exemple des appareils de construction simple ou une composition de substances connues. La nécessité d'ajouter des indications dans la description dépend de la nature des caractéristiques des revendications. Si elles sont concrètes ou structurelles (p. ex. température d'un procédé de fabrication ou forme des parties constitutives),

il n'est pas indispensable, dans la majorité des cas, qu'elles soient assorties d'une explication; si, par contre, elles sont abstraites ou fonctionnelles, il faut en général exiger un exemple concret dans la description.

Bien que l'art. 26, al. 5, OBI ne prescrive pas expressément que l'exposé doit comporter un **exemple de réalisation**, ce dernier s'avère souvent nécessaire pour que l'exposé soit suffisant. Il suffit de fournir un exemple de réalisation pour toutes les revendications indépendantes et dépendantes qui englobent la forme d'exécution décrite. Il sert aussi de base à l'exposé de formes d'exécution des autres revendications dépendantes, pour autant que les modifications à apporter à l'exemple décrit ressortent de façon évidente de la description.

Les exigences quant à l'exposé dépendent de la catégorie de revendication :

- L'objet d'une **revendication de produit** est exposé lorsque l'homme de métier est à même d'obtenir ou d'identifier ce produit, en se fondant sur les pièces techniques et sur ses connaissances professionnelles. En ce qui concerne les demandes dans le domaine de la chimie (cf. chap. 10.4) et de la biotechnologie (cf. chap. 11.4), des règles supplémentaires s'appliquent.
- Un **procédé** revendiqué n'est exposé que si l'homme de métier peut comprendre et exécuter les étapes déterminantes en se fondant sur les pièces et sur ses connaissances professionnelles. S'il s'agit d'un procédé de fabrication, les matériaux de départ et le produit final doivent aussi être reconnaissables, de même que l'état initial et l'état final pour un procédé de traitement.
- Les **revendications d'autres catégories** (utilisation et application) représentent des revendications équivalentes soit de produit, soit de procédé; elles doivent donc être traitées en conséquence.

#### 4.2.1 Problème et solution dans la description

Pour comprendre l'exposé, il n'est ni obligatoire, ni indispensable de décrire explicitement le problème et sa solution. L'art. 26, al. 3, OBI exige uniquement que l'invention soit décrite dans l'introduction (de la description) en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution. Le texte peut également contenir de manière implicite la définition du problème qu'il s'agit de résoudre.

Par **décrire**, il ne faut pas encore comprendre l'exposé à proprement parler. Un bref commentaire sur le but de l'invention et sur les mesures prises pour l'atteindre suffit. Par **introduction**, il ne faut en aucun cas entendre uniquement le premier paragraphe de la description, mais l'ensemble du texte jusqu'aux explications détaillées. Les notifications se limiteront aux passages manquant de clarté en relation avec l'exposé concret.

#### 4.2.2 Définition de l'invention dans la description

Les revendications définissent l'invention. Il n'est dès lors ***pas prescrit que la description comprenne une définition de l'invention***. En règle générale, le demandeur mentionne dans l'introduction de la description l'objet de l'invention (p. ex. « L'invention concerne... »). Cette mention ne doit cependant pas être considérée comme une définition, et il n'est nul besoin de la compléter, pas même à l'aide d'un renvoi à une revendication indépendante. Toutefois, elle ne doit pas être en contradiction avec les revendications, par exemple en ce qui concerne la catégorie de la revendication.

S'il ressort toutefois du texte que le demandeur tient à rédiger une définition, il faut requérir que celle-ci soit complète et ***corresponde quant au fond*** (mais pas dans la formulation) à la revendication concernée. En cas de doute, un renvoi à une revendication indépendante peut être proposée.

#### 4.2.3 Exposé plus large par rapport à l'étendue de la protection ressortissant des revendications

Il existe des cas où le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé dans les revendications indépendantes. Il convient de souligner que la rédaction des pièces techniques et la décision concernant l'étendue de la protection relève de la seule responsabilité du demandeur. Les défauts de concordance ne doivent être notifiés qu'une fois et uniquement si d'autres défauts nécessitent une notification et si ce défaut est constaté sans grand effort.

S'il est présumé qu'il s'agit d'une négligence involontaire ou d'une erreur de la part du demandeur, cela doit le lui être signalé. En général, ce cas se présente lorsque les demandeurs sont inexpérimentés et ne connaissent pas suffisamment la signification des revendications.

Il incombe au demandeur de décider s'il souhaite modifier la description ou élargir les revendications. Lorsque les revendications ne sont pas modifiées, il est considéré que le demandeur renonce à faire protéger ce qu'il ne revendique pas.

#### 4.3 Interprétation des revendications sur la base de la description et des dessins

En parallèle à l'examen visant à établir que l'exposé est suffisant, il importe de vérifier si les caractéristiques des revendications qui nécessitent une interprétation sont expliquées dans la description afin que l'homme de métier comprenne la délimitation de l'invention telles qu'elle ressort des revendications.

Sont considérés comme ***nécessitant une interprétation***, les caractéristiques qui à elles seules paraissent manquer de clarté, mais qui peuvent ***être admises moyennant des explications claires***.

Si des défauts ou des ambiguïtés concernant le fondement des revendications sont constatés, ils sont notifiés au demandeur en se référant à l'art. 51, al. 3, LBI, si nécessaire en précisant

que même les explications fournies dans un second temps sont susceptibles de représenter un élargissement de l'exposé et ne peuvent pas être admises en vertu des art. 58, al. 2, LBI et 64, al. 3, OBI.

Si la description comporte des définitions de notions apparaissant dans les revendications, l'examineur veillera à ce qu'elles soient compréhensibles et évidentes pour l'homme de métier. La description ne doit pas contenir de **définitions arbitraires** de notions, notamment celles figurant dans une revendication indépendante. Est considérée comme arbitraire toute définition qui modifie le sens communément attribué à une notion dans un domaine technique, par exemple en l'élargissant ou en le déplaçant, de sorte qu'elle conduit à des erreurs d'interprétation des revendications. Si une telle définition arbitraire est constatée, le demandeur doit soit utiliser une autre notion, soit adapter la définition.

Quand une notion possède plusieurs sens possibles, il est permis d'en retenir un dans une définition, par exemple « l'expression métal léger s'applique à tout métal dont la densité est inférieure à 5 g/cm<sup>3</sup> ».

Concernant la **terminologie**, il faut veiller à ce que les termes soit communément reconnus dans le domaine considéré et que la terminologie utilisée soit uniforme dans la demande de brevet (art. 25, al. 10, OBI) :

- L'utilisation **d'expressions techniques** généralement reconnues dans le domaine spécialisé est admise. Les termes moins communs, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, peuvent être acceptés s'ils sont définis de manière appropriée. De même, les expressions d'origine étrangère sont autorisées s'il n'existe aucun terme courant équivalent dans la langue de la procédure.
- Afin de permettre une interprétation correcte des revendications, la terminologie utilisée dans la **description** doit **correspondre à celle des revendications**. Ce principe n'implique cependant pas l'utilisation systématique des mêmes mots. En effet, une revendication peut contenir des termes génériques ou des notions plus générales par rapport à un exemple très spécifique. De même, ne peuvent faire l'objet d'une notification les **synonymes** connus par l'homme de métier, pour autant que leur utilisation ne soit source d'aucune ambiguïté. Il est par contre interdit d'utiliser la même désignation pour diverses parties, ou de l'utiliser à un endroit comme terme générique et à un autre comme terme spécifique désignant une seule partie.

## 5 Pièces techniques modifiées

Pour diverses raisons, la date de dépôt revêt une grande importance. Elle détermine la durée de vie maximum d'un brevet, mais joue aussi un rôle décisif dans l'évaluation des critères de nouveauté et d'activité inventive et, par conséquent, dans celle de la validité du brevet. Un exposé inapproprié dans la version sur la base de laquelle a été fixée la date de dépôt du brevet peut être une cause de nullité (art. 26, al. 1, let. b et c, LBI). La date de dépôt est en outre déterminante pour les droits d'usage des tiers (cf. art. 35 LBI).

La date de dépôt est réglée dans les Directives formelles, partie 2, chapitre 2.2, et ne fait pas l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'examen quant au fond.

Les modifications des pièces techniques sont régies par les Directives formelles, partie 2, chapitre 3.4.8.

Lorsque l'IPI invite le demandeur à payer la taxe d'examen, il doit le rendre attentif au fait qu'il a possibilité de modifier les pièces techniques (art. 64, al. 1, OBI). Les modifications ultérieures ne sont acceptées que si elles sont envoyées en même temps que la réponse à la notification (art. 64, al. 2, OBI).

En cas de modifications (que ce soit dans les revendications ou dans les autres pièces techniques), on vérifiera soigneusement si elles vont au-delà (art. 58, al. 2, LBI) du contenu des pièces déposées initialement (art. 46d OBI), car une telle extension de l'exposé n'est pas autorisée.

### 5.1 Examen suite à une modification des pièces techniques

#### 5.1.1 Pièces déposées initialement

Concernant les pièces techniques déposées initialement, voir également les Directives formelles, partie 2, chapitre 3.4.1.

Les pièces techniques déposées initialement sont celles déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet (art. 46d OBI).

Les pièces déposées initialement englobent non seulement les pièces techniques relatives à la demande de brevet à proprement parler, mais aussi toutes les pièces déposées pour cette demande à la date du dépôt, à savoir tous les écrits, de même que les dessins ou les photographies. Un document de priorité vaut comme pièce déposée initialement lorsque la déclaration de priorité a été faite le jour du dépôt de la demande de brevet ou au plus tard dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 39, al. 2, et 39a, al. 1 et 2, OBI) et que le document de priorité a été produit dans le délai prescrit (art. 40, al. 4, OBI). En font également partie les revendications qui ont été biffées en raison du non-paiement de la taxe de revendication. Elles ne sont pas examinées mais leur objet peut à nouveau être revendiqué jusqu'à la fin de l'examen. Par contre, les passages biffés lors du dépôt seront considérés comme inexistantes, même s'ils sont encore lisibles.

Concernant la langue : Il peut arriver que les pièces techniques déposées initialement ne soient pas rédigées dans une langue officielle suisse. Dans ce cas de figure, la traduction dans une langue officielle produite ultérieurement est utilisée et il est supposé que cette traduction correspond à la version originale dans l'autre langue. En cas de doutes fondés (p. ex. la

traduction est beaucoup plus longue que la version originale), une traduction certifiée peut être demandée (art. 4, al. 6, OBI). Pour des informations générales sur la langue de la procédure, voir les Directives formelles, partie 1, chapitre 5.8.

L'examen de la divulgation se limite aux pièces techniques produites pour une demande de brevet. Néanmoins, le demandeur est autorisé à se référer aux documents de priorité pour justifier la date de dépôt. Il est toutefois impératif que la demande de brevet en soi contienne l'exposé nécessaire (au besoin avec un exemple de réalisation, cf. art. 26, al. 5, OBI), qui peut toutefois être repris des documents de priorité.

### 5.1.2 Modifications des pièces techniques

Lorsque les pièces techniques ont été modifiées, il convient de les examiner attentivement afin d'établir si les modifications peuvent être admises conformément à l'art. 64, al. 3, OBI. En principe, Deux cas de figure, expliqués en détail au chap. 5.2, peuvent se présenter :

- Si l'**exposé** qui manquait initialement **a été produit après la date de dépôt**, l'examineur rendra le demandeur attentif au fait que la remise ultérieure constitue une modification/extension inadmissible de la demande, et il lui impartira un délai pour répondre à cette notification. Le demandeur a la possibilité de renoncer à l'extension de l'exposé (et devra, dans ce cas, biffer la revendication concernée, si nécessaire). Au cas contraire, la demande sera rejetée.
- Si une **revendication reformulée après la date de dépôt ou modifiée quant à son fond** est produite, toutes les modifications doivent être d'abord identifiées. Il convient d'examiner ensuite s'il est plus rationnel de rechercher un exposé correspondant, par exemple parce qu'il est aisé d'avoir un aperçu général des pièces initiales, ou s'il convient plutôt d'inviter le demandeur à citer de manière exhaustive les passages correspondants (art. 64, al. 4, OBI; art. 13 PA).

Si l'exposé pour une nouvelle revendication ou une revendication modifiée ne ressort pas clairement des pièces produites, le demandeur est invité, au moyen d'une notification et en se référant à l'art. 64, al. 3, OBI, à prouver que l'objet modifié était exposé ou à renoncer aux modifications dans l'étendue de la protection. La notification doit mentionner les modifications constatées qui donnent lieu à des réserves quant à l'exposé dans les pièces déposées initialement, de façon concrète (p. ex. un renvoi aux caractéristiques soulignées dans les revendications concernées) dans la mesure où le volume de travail se justifie. Si le demandeur donne une suite insuffisante à cette invitation, l'examineur enverra une nouvelle notification au demandeur et en l'assortissant d'une menace de rejet de la demande de brevet.

## 5.2 Règles matérielles d'examen

### 5.2.1 Modifications de la description

La **mention ultérieure de faits qui étaient déjà connus** dans la description et qui sont en relation avec l'exposé de l'invention est autorisée; ce principe est également valable quand il n'est pas fait initialement allusion à cette source mais, dans ce cas, la référence à la source doit être incluse dans la description. L'IPI peut toutefois exiger la preuve que ces faits étaient connus au moment de la date de dépôt. Par exemple, l'objection qu'un exposé est insuffisant peut être levée moyennant l'adjonction du passage suivant : « Le matériau de départ peut être obtenu selon la méthode décrite dans le brevet allemand... ».

Lorsque les pièces **initiales** contiennent seulement une **référence** à un autre écrit ne faisant pas partie des documents déposés à l'appui de la demande de brevet, cet écrit n'est utilisable pour fonder une modification ultérieure d'une revendication que s'il était publié au moment du dépôt et que la référence est sans équivoque (p. ex. « l'alliage décrit dans l'exemple 6 du brevet suisse... »).

Lorsque les revendications renferment des **caractéristiques nécessitant une interprétation**, il est nécessaire d'examiner si les explications données à leur sujet dans la description ont subi des modifications (cf. chap. 4.3). Ces dernières sont à examiner de la même façon que si l'on avait modifié les revendications.

### 5.2.2 Nouvelles revendications

#### Etablissement d'une nouvelle revendication **indépendante**

L'objet de l'invention défini dans une nouvelle revendication indépendante (d'une catégorie identique ou différente de celle des revendications initiales) doit être exposé dans les pièces initiales dans la combinaison revendiquée de toutes les caractéristiques. Il doit donc apparaître dans ces pièces avec ses caractéristiques, c'est-à-dire correspondre quant au fond à la revendication concernée.. La nouvelle revendication indépendante n'est sinon pas admise.

#### Etablissement d'une nouvelle revendication **dépendante**

Une revendication dépendante admissible est toujours d'une portée limitée par rapport à la revendication indépendante ou dépendante qui la coiffe. Aussi la question de l'admissibilité de cette nouvelle revendication en relation avec l'exposé tel que déposé initialement doit-elle être examinée selon les mêmes critères que si la revendication dont elle dépend avait été limitée.

### 5.2.3 Généralisations (revendications élargies)

Sont considérés comme élargissements notamment le remplacement d'une notion par une autre plus large, la suppression d'une caractéristique, l'extension d'un domaine de paramètre par déplacement d'une valeur-limite et l'adjonction d'un membre à une alternative.

Dans les deux derniers cas, la nouvelle valeur-limite ou le membre ajouté doivent toujours être justifiés par les pièces déposées initialement; une indication rédigée d'une manière générale quant à un élargissement possible ne suffit pas. Par exemple, l'indication « de préférence à plus de 100° C », figurant dans la description peut justifier la suppression de la caractéristique « à

des températures excédant 100° C » dans une revendication, mais cette dernière expression ne saurait y être remplacée par « à des températures excédant 80° C ».

Lorsqu'une modification d'une revendication a pour but de préciser ou de lever une contradiction, elle est admise, pour autant qu'elle n'implique pas l'élargissement de l'exposé.

#### Élargissement d'une revendication **indépendante**

**Règle générale** : Les élargissements qui vont au-delà du contenu des pièces déposées initialement ne sont pas admis. Ce sont donc les limites de l'exposé initial qui sont déterminantes, compte tenu de l'ensemble des pièces.

Si nécessaire, une revendication indépendante peut être élargie pour inclure **toutes les formes d'exécution initialement prévues** ou pour éliminer des désaccords avec la description. On peut procéder à l'élargissement en remplaçant une notion restrictive par une notion plus générale adaptée ou en la supprimant; une variante non englobée jusqu'alors peut aussi être ajoutée sous la forme d'une alternative (p. ex. « métal léger ou laiton » au lieu de « métal » tout court).

La **suppression sans remplacement** d'une caractéristique dans une revendication indépendante est admise :

- lorsque la caractéristique n'est ni admissible pour définir l'invention (p. ex. caractéristique indéterminée, imprécise, etc.), ni essentielle, et qu'il est impossible de la préciser sur la base des pièces déposées initialement (cf. FBDM 1971 I 72-73, consid. 2), ou
- lorsqu'elle est étrangère à la définition de l'invention, par exemple du fait qu'elle n'est pas citée dans la description ou que le demandeur peut le justifier de manière plausible.

Dans les deux cas, seule la renonciation inconditionnelle à la caractéristique supprimée est admise, et non le déplacement de la caractéristique vers une revendication subordonnée à la revendication indépendante. En effet, dans le premier cas, la caractéristique n'est pas admissible non plus dans une revendication dépendante, et, dans le second cas, la forme d'exécution serait tout aussi insuffisamment exposée que l'invention elle-même, définie dans la revendication indépendante initiale.

L'élargissement d'une revendication indépendante par la suppression d'une caractéristique ou par l'introduction d'une notion plus générale est également admissible lorsque le demandeur rend vraisemblable que la caractéristique en question n'est pas essentielle à la solution du problème; ce problème doit toutefois figurer dans les pièces initiales (art. 26, al. 3, OBI) et ne doit pas avoir été modifié. Il incombe au demandeur de faire valoir cet élargissement et de le justifier dans sa réponse à la notification reçue conformément à l'art. 64, al. 4, OBI.

La caractéristique supprimée ou élargie dans une revendication indépendante peut faire également pour elle-même l'objet d'une nouvelle revendication dépendante.

#### Élargissement d'une revendication **dépendante**

L'élargissement d'une revendication dépendante dans le cadre de la revendication indépendante à laquelle elle est subordonnée est admis. Lors d'un élargissement par adjonction de membres supplémentaires à une alternative ou par l'extension d'un domaine de paramètre par déplacement d'une valeur-limite, c'est la règle ci-dessus qui s'applique.

#### 5.2.4 Revendications supprimées

La suppression de revendications est admise. Toutefois, il doit subsister au moins une revendication admissible dans la demande de brevet.

#### 5.2.5 Spécifications (revendications limitées)

La limitation par **suppression d'au moins un membre** d'une alternative est admise. Toutefois, lorsque plusieurs caractéristiques sont simultanément présentes sous la forme d'une alternative dans la même revendication, il faut examiner si la ou les combinaisons restantes étaient exposées initialement (TF 5.10.1976, cf. FBDM 1977 I 53, consid. 3d et 4).

La limitation par **adjonction** ou **spécification d'une caractéristique** doit toujours être couverte par un exposé correspondant. Autrement dit, au moins une des formes d'exécution prévues initialement doit encore tomber sous la revendication limitée, et la caractéristique nouvellement introduite ou spécifiée et, par conséquent, la nouvelle délimitation doivent être déductibles de ce qui était exposé initialement. En particulier, et abstraction faite d'un arrondissement vers le haut ou vers le bas, il faut que les nouvelles valeurs-limites puissent être tirées de la description (en particulier des exemples).

Exceptions : Les limitations suivantes d'une revendication sont admises :

- L'introduction de ce qu'on appelle un **disclaimer**, c'est-à-dire la mention d'une partie **non** revendiquée, qui est formulée comme une exception à une notion plus générale (p. ex. « métaux non ferreux à l'exception du laiton ») :
  - lorsque le contenu du **disclaimer** ressort de la description initiale, ou
  - lorsqu'il est prouvé que ce contenu était déjà connu ou qu'il fait l'objet d'un droit antérieur, c'est-à-dire qu'il correspond à une revendication d'un brevet plus ancien ou de priorité antérieure, ayant effet en Suisse, mais qu'il n'était pas publié à la date de dépôt ou de priorité, ou
  - lorsque le contenu du **disclaimer** correspond à une variante inexécutable techniquement (c'est-à-dire inutilisable industriellement) ;
- l'exclusion d'une **partie non brevetable** selon les art. 1, 1a, 1b ou 2 LBI ;
- la délimitation de l'objet d'une **demande scindée** par rapport à la demande mère limitée.

#### 5.2.6 Déplacement de l'objet de la demande

Une **modification de la catégorie de revendication** présuppose que l'exposé initial s'étend également à l'objet de la nouvelle revendication. Une telle modification équivaut, dans certains cas, à un élargissement (p. ex. lors du remplacement d'une revendication de procédé par une revendication de produit) et dans d'autres cas à une limitation; on appliquera donc par analogie les règles susmentionnées.

Un **déplacement de l'objet de la demande** à l'intérieur de la même catégorie de revendication intervient si certaines caractéristiques sont remplacées par d'autres ou par des caractéristiques de nature différente (p. ex. lorsque, dans une revendication de procédé, un domaine de température est remplacé par un autre ou la température de traitement par une durée de traitement). Pour les nouvelles caractéristiques, il faut que l'exposé ne contienne aucune ambiguïté. Il faut en outre avoir à l'esprit que, dans la plupart des cas, il y a simultanément élargissement (p. ex. par suppression des données relatives à la température de traitement) et limitation (p. ex. par mention d'une durée du traitement) ; à ce moment-là, les règles susmentionnées s'appliquent de manière cumulative.

### 5.2.7 Subordinations modifiées

La subordination d'une revendication est modifiable, directement ou indirectement, par le changement soit de la subordination elle-même, soit d'une revendication mentionnée dans la subordination. Dans les deux cas, il faut examiner le contenu de la revendication modifiée comme si toutes les caractéristiques incluses dans la subordination et celles de la partie caractérisante étaient formulées explicitement.

Les indications que doit fournir le demandeur (art. 64, al. 4, ou 65, al. 1, OBI) doivent également inclure les subordinations modifiées. On exigera les indications manquantes.

Lors d'une **subordination multiple**, on peut en général procéder de la manière suivante :

- Dans une subordination **cumulative**, la suppression d'une revendication dépendante représente un élargissement admis; l'introduction d'une revendication dépendante constitue une limitation qui sera examinée comme l'ajout ou la précision d'autres caractéristiques.
- Dans une subordination **alternative**, la suppression d'une revendication dépendante constitue une limitation sans problème; par contre, l'introduction d'une revendication dépendante constitue un élargissement qui sera examiné comme l'élargissement d'une revendication dépendante.

### 5.2.8 Combinaison de différentes modifications

L'examen relatif à leur admissibilité se fait en deux étapes :

- d'abord, chacune des modifications doit être examinée dans le cadre d'un examen systématique et selon les règles ci-dessus;
- ensuite, il convient d'examiner, à la lumière de l'exposé initial, si la combinaison de caractéristiques revendiquées à ce moment-là est contenue dans cet exposé (ATF 107 I 459).

La **règle de base** est que plus les modifications sont importantes, plus il faut examiner de manière minutieuse la question de l'admissibilité ou non d'une modification/ d'un élargissement de la demande, et notamment exiger rigoureusement du demandeur qu'il mentionne tous les passages nécessaires des pièces initiales où est exposé l'objet de l'invention nouvellement revendiqué.

## 6 Revendications

La ou les revendications définissent l'invention (art. 51, al. 1, LBI). « Définir » signifie que le demandeur trace les limites de ce que les tiers ne sont pas autorisés à utiliser industriellement. Les revendications sont la partie la plus importante du brevet, car elles déterminent l'étendue matérielle de la protection (art. 51, al. 2, LBI). Afin d'éviter toute ambiguïté quant à la délimitation de ce dernier, les revendications doivent indiquer de manière claire les caractéristiques techniques nécessaires pour résoudre le problème posé par l'invention (art. 29, al. 1 et 2, OBI); toutefois, chaque revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention (art. 52, al. 1, LBI). La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51, al. 3, LBI).

### 6.1 Examen des revendications

L'examen proprement dit des revendications débute en règle générale après que celles-ci aient déjà été parcourues une première fois : sous l'angle de la brevetabilité et des motifs d'exclusion, de l'examen de l'exposé et afin de vérifier si un lien technique est reconnaissable entre plusieurs revendications indépendantes (cf. chap. 1.2.2).

L'examen approfondi des diverses revendications à la lumière des points exposés ci-après peut débiter uniquement s'il est établi que l'invention qui y est définie est brevetable, non exclue de la brevetabilité (art. 67, al. 1, OBI) et suffisamment exposée.

La LBI et l'OBI prescrivent ce qui doit être contrôlé dans le cadre de l'examen quant au fond au sujet des diverses revendications. Les exigences ci-après sont d'ailleurs étroitement liées :

- Existe-t-il la **définition** de l'invention (art. 51, al. 1, LBI) ?
- Les revendications sont-elles rédigées de manière aussi **concise** que possible (art. 29, al. 2, OBI) ?
- Les revendications sont-elles formulées de **manière claire** (art. 29, al. 2, OBI) ?
- Les revendications indépendantes ne définissent-elles chacune qu'**une seule invention** (art. 52, al. 1, LBI) ?

Il faut également tenir compte des exigences formelles à l'égard des revendications découlant des art. 29 et 31 OBI (cf. chap. 8) et de l'unité du brevet (art. 52, al. 2, LBI); ce dernier aspect fait l'objet du chapitre 7.

#### 6.1.1 Définition de l'invention

La définition de l'invention dans les revendications doit être complète. Il importe que **l'objet de l'invention** soit désigné de manière univoque dans les revendications indépendantes (cf. chap. 6.4.1). Ces dernières définiront l'ensemble des caractéristiques techniques qui sont essentielles

à l'invention (s'agissant des exigences quant aux caractéristiques cf. chap. 6.2). Autrement dit, les revendications comprendront toutes les caractéristiques indispensables à la solution du problème qui ressort de la description, de sorte que l'objet de l'invention est clairement délimité. Le fait que les moyens indiqués permettent de résoudre le problème technique doit être plausible ; si tel n'est pas le cas, l'examineur émettra une notification.

Il y a lieu d'éliminer les contradictions entre la description et les revendications (de même que les contradictions au sein d'une même revendication), tout en restant dans le cadre de l'exposé initial.

Lorsque le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé dans les revendications indépendantes, cf. chap. 4.2.3.

En règle générale, les caractéristiques décrites dans les revendications constituent une généralisation des exemples. Il faut apprécier au cas par cas si le degré de généralisation est justifié dans le contexte de l'exposé. Il n'est pas nécessaire de mentionner les caractéristiques implicites ou évidentes (p. ex. les roues d'un vélo).

C'est au demandeur qu'il appartient de décider, en fin de compte, quelle invention il souhaite définir et avec quelles caractéristiques. C'est ce dernier qui connaît le contexte technique, mais qui assume aussi le risque d'une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire (ATF 85 II 131).

Si une revendication décrit exclusivement un problème technique, elle ne remplit pas les critères régissant la définition d'une invention (cf. *supra*, 1<sup>er</sup> paragraphe), soit que cette dernière doit être une « règle pour une activité technique » applicable industriellement. Une telle revendication ne saurait être admise (ATF 114 II 82). Si les pièces techniques comprennent une solution au problème, cette dernière fera office de définition de l'invention.

### **6.1.2 Concision des revendications**

En principe, les revendications ne doivent contenir aucune indication pouvant être supprimée sans modifier la portée de celles-ci. On évitera donc les répétitions superflues.

Il ne faut néanmoins pas interpréter de manière trop restrictive cette exigence de concision qui vise tout simplement à assurer la bonne compréhension de la revendication.

Les caractéristiques apparemment non essentielles ou les redondances (« manivelle tournante »), dans la mesure où elles ne présentent pas de contradiction et ne sont pas restrictives, doivent être laissées en l'état.

### **6.1.3 Clarté**

Les revendications rédigées de manière imprécise ne permettent pas de délimiter de façon claire et univoque l'étendue de la protection. L'exigence de clarté posée à l'égard des revendications s'applique à chacune des caractéristiques essentielles prises individuellement et à la formulation de la revendication dans son ensemble, par exemple en ce qui concerne le lien

entre les diverses caractéristiques. Une revendication ne doit dès lors pas être contradictoire en soi.

Une revendication doit avoir un sens d'un point de vue **technique**. Il est possible que cela conduise à s'écarter du sens **étroit et littéral** du texte des revendications. Les revendications doivent par principe être interprétées avec la propension à les comprendre et non pas avec la volonté de se méprendre sur leur sens. Le libellé d'une revendication reste néanmoins le point de départ pour sa compréhension.

Les revendications s'adressent aux **personnes de métier** disposant de connaissances techniques couplées à la capacité de penser logiquement (concernant « l'homme de métier », cf. aussi chap. 4.2, 1<sup>er</sup> paragraphe). Néanmoins, il arrive parfois que même l'homme de métier ne comprenne pas, à la première lecture, une revendication dans sa totalité; il n'en découle pas pour autant un manque de clarté. En effet, des revendications complexes sont aussi susceptibles d'être claires. Le contenu des revendications doit ressortir des termes mêmes de la revendication. L'appréciation de la clarté tant de la revendication dans son ensemble que des caractéristiques individuelles doit toutefois se faire en relation avec la description et, le cas échéant, les dessins (art. 51, al. 3, LBI). Les interprétations illogiques ainsi celles qui sont techniquement absurdes doivent être exclues. Ce n'est que lorsque des ambiguïtés demeurent après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces techniques qu'une notification est émise.

Pour des questions de clarté, il est essentiel que la terminologie utilisée (tout comme les signes) soit uniforme dans l'ensemble de la demande de brevet. Ce principe n'implique cependant pas l'utilisation systématique des mêmes mots (cf. à cet effet chap. 4.3 « Terminologie »).

#### **6.1.4 Unité de l'invention selon l'art. 52, al. 1, LBI (unité des revendications indépendantes)**

Dans le but de délimiter clairement les inventions, l'art. 52, al. 1, LBI prévoit qu'une revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention. Chaque définition doit correspondre uniquement à l'une des catégories mentionnées dans ledit article (concernant les catégories, cf. chap. 6.5). Par exemple, une revendication « procédé et dispositif pour... » n'est pas admise. En règle générale, n'est pas autorisée non plus l'énumération de plusieurs objets au sein de la même catégorie (p. ex. « fenêtre ou ouvertures murales »).

Etant donné qu'une revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention, cette dernière doit être unitaire. Une revendication indépendante manque d'unité lorsqu'elle énonce, sous forme alternative, diverses possibilités qui ne concourent pas à résoudre le même problème ou qui ne mènent pas au même résultat (p. ex. au même produit résultant du procédé). A cet effet, les indications contenues dans la description, c'est-à-dire le problème qu'il s'agit de résoudre et la ou les solutions ainsi que les résultats obtenus, doivent être prises en compte.

Par contre, une objection quant à l'unité ne saurait se fonder sur le fait que l'on ne voit pas le rapport existant entre différentes caractéristiques énumérées sous forme cumulative dans une

revendication indépendante. On ne peut exiger du demandeur qu'il soit à même d'exposer pourquoi son invention conduit au résultat indiqué; il suffit que celle-ci soit reproductible sur la base de l'exposé figurant dans la demande de brevet.

Il est souvent possible de remédier au manque d'unité d'une revendication indépendante en la divisant en plusieurs revendications indépendantes; l'examineur devra néanmoins vérifier si celles-ci peuvent subsister dans la même demande de brevet (concernant l'unité du brevet, cf. chap. 7).

Pour les inventions chimiques s'appliquent les règles particulières d'unité décrites au chap. 10.6.

## **6.2 Caractéristiques dans les revendications**

Des exigences quant à la correction de la définition et à la clarté, il découle que les caractéristiques de l'invention ne doivent pas être équivoques, indéterminées ou imprécises. Il faut que ces dernières correspondent à la catégorie choisie, c'est-à-dire qu'elles soient appropriées, par leur nature, à la définition d'une invention de cette catégorie.

Les règles suivantes s'appliquent aux caractéristiques définies dans les revendications.

### **6.2.1 Caractéristiques techniques**

Il ressort de l'art. 29, al. 1, OBI que les caractéristiques essentielles à l'invention doivent être de nature technique. En plus des caractéristiques structurelles, les caractéristiques fonctionnelles sont également admises pour autant qu'aucune autre définition ne soit envisageable sans qu'il en résulte une limitation et que l'homme de métier puisse exécuter l'invention de manière simple (cf. chap. 6.5.3).

Les caractéristiques dont la signification technique est susceptible de changer au cours de l'existence du brevet (p. ex. la description d'éléments concernant un produit disponible dans le commerce en indiquant son nom de marque ou de produit) sont généralement considérées comme non fiables.

Il existe des inventions pour la définition desquelles il convient de tenir compte non seulement des caractéristiques techniques, mais aussi des caractéristiques non-techniques, qui aident à l'interprétation de l'invention (p. ex. pour les CII, les procédés d'élevage, les procédés de diagnostic). Celles-ci peuvent demeurer dans la revendication dans la mesure où elles ne sont pas inappropriées ou imprécises.

### **6.2.2 Caractéristiques externes**

En principe, seules les caractéristiques appartenant à l'objet sur lequel porte la revendication sont admissibles. Il est permis de donner des indications relatives à des buts à atteindre mais pas d'utiliser des détails relatifs au but d'utilisation pour définir l'invention à proprement parler

(p. ex. culasse pour un moteur définie par des caractéristiques relative à sa disposition dans le moteur).

Lorsque dans une revendication, c'est non seulement l'objet de l'invention lui-même mais aussi sa relation à un deuxième objet qui sont définis, il est impératif que la délimitation de l'étendue de la protection reste claire. Etant donné que l'objet de l'invention est généralement fabriqué séparément et susceptible d'être vendu, une formulation correspondante de la revendication est généralement possible (p. ex. « rattachable » au lieu de « rattaché »). Si tel n'est pas le cas, la revendication devrait porter sur la combinaison des deux objets.

La définition des dimensions et/ou de la forme de l'objet de l'invention par des références aux dimensions ou à la forme correspondante d'un deuxième objet qui est en relation avec l'objet de l'invention peut également être admise. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet possède une taille standard.

### **6.2.3 Caractéristiques relatives**

Les caractéristiques de nature qualitative ou quantitative qui se réfèrent à une base de comparaison sont autorisées dans une revendication uniquement si la base de référence résulte de la même revendication. Sera acceptée par exemple l'indication « à température élevée » si l'on a voulu dire par là « à température plus élevée que la température ambiante ». Les indications relatives telles que « mince » ou « fort » sont admissibles à condition qu'elles aient une signification évidente pour l'homme de métier dans le domaine technique concerné (p. ex. haute fréquence, turbine basse pression).

Les caractéristiques économiques possèdent également un caractère relatif (p. ex. « en matières premières bon marché ») ; elles ne sont pas admissibles dans la définition d'une invention, car elles n'ont pas de caractère technique et leur signification peut changer au cours de l'existence du brevet.

### **6.2.4 Valeurs numériques indéterminées**

L'utilisation du terme « environ » ou d'expressions analogues comme « approximativement » requiert une attention particulière. Ces expressions ne sont autorisées en tant que valeurs isolées (p. ex. « à 100° C environ ») ou comme valeurs-limites d'un domaine (p. ex. « une température jusqu'à 100° C environ »), que si elles sont exposées de manière suffisamment claire dans le contexte et que s'il n'y a aucun doute quant à l'identification du domaine d'application réel des revendications. De telles indications décrivent alors le domaine avoisinant acceptable selon les circonstances. Ainsi, des limites avec des valeurs numériques indéterminées doivent être déplacées et/ou arrondies, vers le haut ou vers le bas, dans une marge de tolérance raisonnable, par exemple en supprimant le mot « environ ». Il n'est pas permis d'indiquer les petites valeurs qui ont un sens seulement en tant que nombre entier sous une forme indéterminée (p. ex. « un reste d'environ 5 atomes de carbone »).

### 6.2.5 Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications illustratives)

On vérifiera soigneusement que des expressions comme « de préférence », « par exemple », « notamment », « etc. » ne prêtent pas à confusion. En général, les caractéristiques facultatives n'appartiennent pas à la définition d'une invention mais sont propres à des formes d'exécution décrites dans des revendications dépendantes; elles seront dès lors admises dans les revendications indépendantes uniquement si la **clarté de la définition** n'est pas affectée et si le **domaine d'application** de la revendication indépendante reste **clairement identifiable**. Ces caractéristiques facultatives doivent être clairement identifiables en tant que telles : pour cela, la revendication doit rester compréhensible même si elle en est dépourvue et ne pas changer de sens lorsqu'elle est lue sans elles.

Dans les indications illustratives, données donc à titre d'exemple, qui sont composées d'une notion générale et d'un exemple concret, la notion générale est antéposée (« gaz inertes tels qu'azote », mais pas « azote ou autres gaz inertes »).

Les formulations avec des énumérations non exhaustives (« vis, rivets ou analogues ») ou avec des indications contenant des éléments indéterminés (« papier ou matériau similaire ») ne délimitent pas l'objet de l'invention de façon claire et seront par conséquent rejetées.

De brèves indications facultatives dans la désignation de l'objet figurant dans les revendications indépendantes de procédé ou de produit sont admises, si elles se réfèrent à un champ d'application préféré du procédé ou à une utilisation préférée du produit. En principe, de telles indications seront rédigées sous la forme « notamment pour... ». Dans les revendications d'application et d'utilisation, on refusera cependant les indications facultatives si elles font apparaître le domaine d'application ou le but d'utilisation de façon peu précise.

Concernant les indications de constituants facultatifs d'une composition pour les inventions chimiques, cf. chiffre 10.6.2.

### 6.2.6 Caractéristiques négatives et *disclaimers*

En règle générale, une invention sera définie par des caractéristiques positives. Les caractéristiques négatives sont admissibles seulement si la définition de l'invention demeure claire et qu'il n'est pas possible de définir cette dernière d'une autre manière (p. ex. « sans espace »).

Les caractéristiques négatives sous forme d'exceptions formulées dans un domaine revendiqué sont qualifiées de *disclaimers*. Ces derniers servent souvent à exclure une partie non brevetable ou soumise à un droit antérieur. Il faut vérifier si des caractéristiques positives ne sont pas susceptibles de définir de façon plus claire et concise l'objet restant dans la revendication. Lorsqu'un *disclaimer* est admis, le domaine exclu doit être défini sans ambiguïté.

### 6.2.7 Références à ce qui est connu

Une caractéristique portant sur une différence par rapport à quelque chose de connu (« plus grand que les ... connus »), est indéterminée et sera refusée. Si elle est précisée dans une revendication à l'aide de la description, il faut que la source citée dans la description soit publiée à la date de dépôt.

Il est en général possible de biffer les autres références cherchant à englober quelque chose de connu ou d'usuel (p. ex. « un moyen connu pour... », « de façon en soi connue... ») sans qu'il en résulte un élargissement matériel. Si le demandeur tient à sa référence, il faut exiger que l'interprétation en soit garantie par la citation, dans la description, de formes d'exécution ou de passages des publications concernées.

#### **6.2.8 Alternatives**

Les alternatives sont admissibles lorsque les membres pris isolément sont clairs et nettement délimités les uns des autres, équivalents entre eux et que l'unité de l'invention n'est pas mise en question (cf. chap. 6.1.4). La revendication ne doit pas être surchargée d'alternatives au point que ces dernières remettent en question sa compréhension et/ou qu'elles conduisent à un manque de clarté ou à des difficultés d'interprétation.

Pour la subordination à des alternatives valent également les normes exposées au chap. 6.4.2.

#### **6.2.9 « consister en » – « contenir »**

Lorsque l'objet de l'invention « contient », « comprend », « inclut » ou « englobe » les divers éléments, ce genre d'énumération n'est pas exhaustif. Pour « consister en », il faut vérifier si l'objet de l'invention ne consiste effectivement qu'en ces éléments, car une telle énumération d'éléments est dans ce cas exhaustive. Dans ce cas, il n'est pas possible d'ajouter d'autres parties, même au moyen d'une revendication dépendante (p. ex. à un dispositif; cf. aussi compositions chimiques, chap. 10.6.2)

#### **6.2.10 Marques**

Des marques déposées (tout comme d'autres désignations commerciales) ne sont pas autorisées dans des revendications, car leur contenu technique est indéterminé et peut varier au cours de l'existence du brevet. Elles sont toutefois admises dans la description.

#### **6.2.11 Normes**

Les références à des normes sont admises dans les revendications si le rapport entre les caractéristiques techniques revendiquées et le contenu de la norme évoquée apparaît de façon manifeste. En cas de manque de clarté, des références bibliographiques adaptées seront demandées.

### **6.3 Règles relatives à la forme et à la rédaction des revendications**

#### **6.3.1 Règles relatives à la rédaction des revendications**

Les revendications indépendantes et dépendantes doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes (art. 29, al. 6, OBI). Si nécessaire, cela sera corrigé d'office.

En règle générale, chaque revendication doit être formulée **en une seule phrase**. Bien qu'aucune prescription légale n'existe à ce sujet, on ne s'écartera pas sans motif de cette forme qui est la plus appropriée pour une définition unitaire.

C'est au demandeur qu'il appartient de choisir s'il souhaite subdiviser le contenu des revendications en préambule et caractéristique à l'aide d'une expression telle que « **caractérisé par le fait que** » et de décider quelles caractéristiques feront partie du préambule. Toutefois, la clarté de la revendication ne doit pas en souffrir. Pour l'examen de la définition de l'invention, l'ensemble des caractéristiques est déterminant, indépendamment de ladite subdivision.

Il est permis de présenter les revendications sous **une forme structurée**, en fonction des caractéristiques, dans la mesure où cela contribue à les rendre plus explicites et mieux ordonnées. C'est pourquoi la structuration ne doit pas être poussée trop loin. Il importe qu'elle se justifie par le contenu de la revendication et qu'elle se rapporte à des caractéristiques de même nature (p. ex. les étapes successives d'un procédé en a, b, c). Etant réservés à la numérotation des revendications, les chiffres arabes ne sont pas autorisés pour la subdivision.

### 6.3.2 Renvois à la description et aux dessins (art. 29, al. 4, OBI)

On refusera par principe un renvoi à la **description**, car il est toujours possible et raisonnable de répéter dans une revendication ce qui est écrit dans la description, y compris des formules, des tableaux, etc. En revanche, il est loisible de renvoyer, dans la description, à des revendications déterminées.

Des renvois aux **dessins** ne sont admissibles que si une description par des mots (ou à l'aide d'une formule) n'est pas possible ou pas raisonnable. Ainsi, une invention peut contenir une forme spéciale qui est représentée dans les dessins, mais qu'il n'est pas facile de décrire avec des mots. Une référence n'est toutefois admise que sous une forme déterminée et obligatoire, et non pas sous une forme vague, par exemple « approximativement tel que représenté dans la figure... ».

Dans les deux cas ci-dessus, il incombe au demandeur de prouver qu'une définition dépourvue de tels renvois est impossible. On rencontre souvent de pareils cas pour les inventions chimiques (cf. chap. 10.6.1) et biotechnologiques (cf. chap. 11.6).

### 6.3.3 Signes de référence (art. 29, al. 5, OBI)

Les signes de référence ne sont autorisés qu'entre parenthèses, et on ne les exigera que si la compréhension des liens entre les caractéristiques de la revendication et les parties correspondantes des dessins s'en trouve facilitée. Néanmoins, la revendication doit demeurer compréhensible sans ces signes, et son sens ne pas changer, si on la lit sans eux.

Une référence supplémentaire à la figure dans laquelle se trouve le signe de référence est autorisée, par exemple « (14 – figure 2) ». Il n'est par contre pas admissible d'ajouter d'autres expressions telles que « moyens de fixation (vis 8, clou 9) » entre parenthèses, car l'on ne sait pas exactement s'il s'agit de caractéristiques propres, et la définition de l'invention ne serait plus univoque.

## 6.4 Types de revendications

Les art. 52, al. 1, et 55 LBI définissent deux types de revendications : les revendications indépendantes et les revendications dépendantes.

### 6.4.1 Revendications indépendantes

Ce qui est exposé comme invention dans la demande de brevet est défini dans une ou plusieurs revendications indépendantes. Ces dernières doivent contenir toutes les **caractéristiques** qui sont **essentielles** à l'invention et comprendre tout ce qui est présenté dans la description comme étant l'invention. En outre, il faut que la revendication indépendante englobe tout ce qui est présenté comme formes d'exécution dans les revendications dépendantes. Sont applicables les règles évoquées au chap. 6.1, et notamment les exigences formulées à l'égard de la définition de l'invention en tant que telle et celles relatives à la clarté.

Enfin, les revendications indépendantes servent à constater si les critères d'unité du brevet sont remplis.

Les **revendications secondaires** constituent une forme particulière de revendications indépendantes. Elles sont le plus souvent reliées par une référence à une (la plupart du temps à la première) ou à plusieurs revendications indépendantes précédentes. Cette référence se fait par l'énumération **d'une ou plusieurs caractéristiques** essentielles à l'invention des revendications précédentes. S'il faut reprendre toutes les caractéristiques, il est possible de remplacer l'énumération détaillée (qualifiée de « **renvoi implicite** ») par un **renvoi explicite** (p. ex. « 2. Procédé pour la fabrication du produit selon la revendication 1 » au lieu de l'énumération des caractéristiques de ce produit). Il est impératif que le renvoi soit toujours rédigé dans la forme déterminée et non pas comme « indication à titre d'exemple ». Ainsi, une formulation telle que « 2. Produit tel qu'on peut le fabriquer par le procédé selon la revendication 1 » ou « ... tel qu'on peut l'obtenir selon la revendication 1 » ne serait pas acceptable.

Le renvoi peut aussi englober une ou plusieurs revendications dépendantes, sous la forme cumulative ou alternative. Les revendications secondaires ne décrivent aucune forme d'exécution particulière. Ainsi, elles ne constituent pas des revendications dépendantes au sens de l'art. 55 LBI, mais **élargissent l'étendue** de la protection du brevet.

Ce qu'on appelle les « **fausses revendications indépendantes** » ne sont pas admissibles. Il s'agit de revendications qui, bien qu'elles portent sur une forme d'exécution particulière de l'objet d'une revendication indépendante, sont elles-mêmes formulées comme une revendication indépendante. Une telle revendication est reconnaissable en ce qu'elle contient toutes les caractéristiques – excepté en cas d'alternatives – d'une autre revendication, et cela bien qu'elle ne s'y réfère pas. Elle peut donc être transformée en une revendication dépendante sans que sa portée s'en trouve modifiée, les caractéristiques de l'autre revendication étant remplacées par une subordination.

### 6.4.2 Revendications dépendantes

Les parties de l'exposé contenues dans la demande de brevet qui se rapportent à des **formes spéciales d'exécution** peuvent faire l'objet de revendications dépendantes (art. 55 LBI). Celles-ci ne doivent contenir que les caractéristiques qui sont indispensables pour définir ces formes d'exécution (art. 31, al. 1, OBI).

Pour l'examen quant au fond, **la règle suivante** s'applique : Si la formulation d'une revendication dépendante n'est pas absolument claire, mais que la partie correspondante de la description ou des dessins l'est pour l'homme de métier, alors, dans certaines circonstances, une modification de la revendication n'est pas nécessaire. Néanmoins, aucune contradiction avec la revendication dont elle dépend n'est autorisée. La terminologie utilisée doit correspondre à celle de la revendication dont elle dépend.

#### Objet des revendications dépendantes

Une revendication dépendante doit présenter toutes les caractéristiques de la revendication indépendante à laquelle elle est subordonnée. Toutefois, si la revendication indépendante contient une énumération d'alternatives, la revendication dépendante peut se référer uniquement à une partie ou même à un seul membre de ces alternatives.

Dans les revendications dépendantes, seules des **indications limitant** le domaine de validité de la revendication indépendante qui les coiffe sont admises. Elles peuvent être considérées comme des « positions de repli » préparées par le demandeur au cas où la revendication indépendante ne pouvait être maintenue.

S'il est présumé que la revendication dépendante est matériellement identique à la revendication indépendante, il n'est pas nécessaire qu'elle soit analysée car elle n'a pas d'influence sur l'étendue de la protection du brevet. Lorsqu'elles sont manifestement identiques, cette constatation fera l'objet d'une notification en application de l'art. 29 OBI.

Des **caractéristiques de substitution** telles que « au lieu de ..., on ... » ou « que ... est remplacé par ... » n'ont pas leur place dans les revendications dépendantes. On refusera toujours une revendication dépendante si elle élargit ou déplace l'objet de la revendication dont elle dépend au lieu de la limiter. Si l'unité de la demande le permet (art. 52, al. 2, LBI), la revendication formulée comme indépendante peut demeurer dans la demande.

La limitation à la forme spéciale d'exécution se fait par le biais des « **caractéristiques spécifiques** ». Ces dernières définissent la différence par rapport aux caractéristiques de l'objet figurant dans la revendication qui coiffe la revendication dépendante. Une revendication dépendante se rapporte donc toujours à l'une des possibilités de réaliser cet objet. Une revendication dépendante peut également énumérer plusieurs ou toutes les variantes possibles (p. ex. « ... caractérisé par le fait que la surface est égale ou inégale »). Il s'agit ici de formes d'exécutions alternatives qui peuvent être englobées dans la même revendication.

Dans certaines circonstances, il est envisageable qu'une revendication dépendante ne contienne aucune autre caractéristique que celles qui résultent d'une subordination multiple à des revendications qui la précèdent.

Les caractéristiques spécifiques mentionnées dans les revendications dépendantes peuvent soit **préciser** des caractéristiques déjà mentionnées dans la revendication à laquelle elles sont subordonnées, soit **ajouter** d'autres caractéristiques. Dans ce dernier cas, cependant, on rejettera une revendication dépendante si la prétendue forme d'exécution ainsi définie ne tombe plus sous la désignation et sous la définition de l'objet de la revendication dont elle dépend.

Cela fera en particulier l'objet d'une notification lorsqu'une revendication indépendante pour un **procédé de fabrication** est suivie d'une revendication dépendante pour un traitement ultérieur du produit résultant du procédé, qui transforme **ce produit en un autre**; il en va de même pour les procédés de travail lorsque, dans une revendication dépendante, sont mentionnées d'autres étapes qui conduisent à **un autre résultat final**.

Des **revendications dépendantes de procédé** dont les caractéristiques spécifiques ne précisent pas les opérations mais uniquement le **domaine d'application** du procédé défini par la revendication indépendante (p. ex. en indiquant un produit de départ, un matériau à traiter, un moyen de traitement, etc.) sont également admissibles.

Des **revendications dépendantes de produit ou de dispositif** qui se bornent à caractériser l'utilisation du produit ou du dispositif défini par la revendication indépendante, sans préciser simultanément ce produit ou ce dispositif, seront refusées en vertu de l'art. 55 LBI.

Il importe de garantir la **compréhension des revendications**. C'est pourquoi elles doivent être groupées pour qu'on en ait une vue d'ensemble. La plupart du temps, les revendications dépendantes suivent la revendication 1 ; vient ensuite la revendication indépendante suivante, suivie des revendications dépendantes correspondantes, etc. Il est également possible d'énumérer en premier toutes les revendications indépendantes et ensuite toutes celles dépendant de la revendication indépendante 1, suivies des revendications dépendantes de la revendication indépendante 2, etc.

#### Subordination dans les revendications dépendantes

Une revendication dépendante peut se référer à une ou à plusieurs revendications précédentes de la même catégorie. On parle alors de subordination simple ou de subordination multiple. La subordination en tant que telle doit être clairement identifiable; elle englobe toute la revendication précédente (ou toutes les revendications précédentes) et pas seulement quelques caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques. La subordination fait en règle générale partie du préambule de la revendication dépendante, si une telle subdivision a été choisie.

Pour une subordination multiple :

- Dans chaque subordination, l'énumération doit être **claire et exhaustive** (art. 31, al. 2, OBI). Ne sont pas admises non seulement les énumérations ouvertes telles que « selon une ou plusieurs des revendications 2 à 3 » ou « selon au moins une des revendications 2 à 3 », mais encore celles qui sont formulées de manière confuse (p. ex. « selon les revendications 4, 6, 8 et/ou 7 à 9 »).
- La subordination multiple peut être rédigée soit sous forme **directe** (toutes les revendications concernées sont énumérées de manière explicite), soit sous forme **indirecte**; les revendications concernées sont indiquées de manière implicite (le renvoi à chaque revendication précédente qui est déjà contenue dans la subordination d'une revendication qui suit cette revendication n'est pas répété).
- La subordination peut englober les revendications de manière **alternative** (selon l'une des revendications...) ou **cumulative** (selon les revendications...), mais il faut pouvoir clairement reconnaître de quel cas il s'agit.

La subordination alternative comprend plusieurs revendications, mais ne sont reprises que les caractéristiques d'une seule des revendications mentionnées.

Les subordinations cumulatives englobent plusieurs revendications en reprenant les caractéristiques des revendications ainsi mentionnées. La combinaison des caractéristiques additionnées doit paraître sensée, c'est-à-dire ne pas contenir de contradiction manifeste. Une subordination cumulative peut aussi prendre la forme d'une cascade, autrement dit au moins une des revendications englobées dans la subordination est elle-même déjà subordonnée cumulativement.

En plus des subordinations purement cumulatives ou purement alternatives, des élargissements sont admissibles à condition qu'ils soient clairs et univoques. Sont par exemple admissibles les formulations suivantes : « ... selon la revendication 2 et selon l'une des revendications 3 et 4 » (i.e. 2 et (3 ou 4)), ou « selon la revendication 2 ou 3 et selon la revendication 4 » (c'est-à-dire (2 ou 3) et 4).

- La subordination multiple peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie.

## 6.5 Catégories de revendication et types fondamentaux

L'art. 52, al. 1, LBI énumère de manière exhaustive les catégories de revendication qui sont :

- a) un procédé ;
- b) un produit, un moyen pour la mise en œuvre d'un procédé ou un dispositif ;
- c) une application d'un procédé ;
- d) une utilisation d'un produit.

Il n'existe aucune autre catégorie; chaque invention définie dans une revendication doit appartenir à l'une des catégories énoncées. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser des désignations différentes dans la définition de l'invention, pour autant que la catégorie soit explicite; par exemple, pour l'expression « méthode pour la fabrication de... », il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un procédé.

De cette énumération se dégagent deux **types de base** :

- les revendications de produit pour des objets (produits, moyens pour la mise en œuvre d'un procédé, dispositifs, matières, substances) ;
- les revendications de procédé pour des activités (procédés et leurs applications).

Les revendications d'utilisation d'un produit appartiennent la plupart du temps au deuxième groupe (« équivalentes à des procédés »), mais peuvent aussi être « équivalentes à des produits ».

Lorsque plus d'une catégorie de revendication conviennent pour définir l'invention, le demandeur est en principe libre de choisir. Il n'a cependant pas le droit de tirer profit de cette liberté pour contourner une objection à la brevetabilité en présentant une revendication d'une

autre catégorie. Par exemple, il n'est pas autorisé de rendre un procédé médical brevetable seulement par transformation en une utilisation correspondante. Les pièces techniques doivent exposer la catégorie d'invention choisie. Les revendications de chaque catégorie peuvent se présenter sous forme de revendications secondaires.

Les critères supplémentaires suivants pour les diverses catégories s'appliquent en plus des règles générales applicables aux revendications :

### 6.5.1 Revendications de procédé

#### Définition

Une revendication de procédé décrit toujours un processus faisant intervenir la composante temps, et dans lequel un point de départ, un point d'arrivée et la démarche à suivre doivent être pour le moins implicitement reconnaissables. La définition est incomplète lorsque ces trois éléments ne sont pas tous reconnaissables.

Selon le **résultat** du procédé, on distingue entre :

- Les procédés aboutissant à un produit matériel, soit les procédés de fabrication et les procédés de travail; pour les procédés de fabrication (et uniquement pour ces derniers!), l'étendue de la protection s'étend également au produit direct de ce procédé (art. 8a, al. 1, LBI). Si le produit matériel auquel aboutit le procédé est de la matière biologique, l'effet du brevet s'étend aux produits résultant de la multiplication de cette matière (art. 8a, al. 2, LBI).
- Les procédés qui n'aboutissent pas à un résultat matériel, soit les analyses, mesures et autres procédés analogues.
- Les procédés de mise en action d'un dispositif.

#### Critères d'examen

La définition du procédé doit contenir les caractéristiques techniques essentielles à l'invention ; cette définition peut également comprendre des caractéristiques fonctionnelles décrivant par exemple le but d'un traitement (p. ex. procédé de calibrage afin qu'un instrument puisse remplir une fonction déterminée). La définition peut comprendre, en plus des caractéristiques techniques, également des caractéristiques non techniques (cf. chap. 6.2.1)

On acceptera une revendication de procédé qui définit uniquement le principe de fonctionnement d'un dispositif dans la mesure où elle est formulée clairement et la catégorie de revendication identifiable sans équivoque.

Les procédés qui se rapportent à la fabrication de produits déterminés à partir de matières premières quelconques et d'une manière quelconque ne contiennent pas les trois éléments indispensables de la définition. Des revendications de produits correspondants viendront les remplacer.

Les **procédés de mise en action** requièrent une attention particulière :

- Par la force des choses, une revendication pour un « procédé de mise en action d'un dispositif » contient aussi bien des **caractéristiques de dispositif** que des **caractéristiques de procédé**, l'accent étant toutefois nettement mis sur ces dernières. S'il manque des caractéristiques de dispositif ou des caractéristiques de procédé, il ne sera pas possible de revendiquer un procédé de mise en action. Il faudra formuler une revendication de procédé resp. une revendication de dispositif.
- Dans une revendication indépendante de procédé de mise en action formulée comme première ou unique revendication, on est en droit d'admettre que le dispositif est connu, du moins dans son principe. Dans le cas contraire, la définition de l'objet de l'invention est incomplète et la revendication ambiguë dans son ensemble.
- Les caractéristiques du dispositif peuvent se limiter à une désignation générale et compréhensible de celui-ci (« procédé de mise en action d'un moteur Diesel... »). Les caractéristiques du procédé figurent généralement dans la caractéristique de la revendication. Les étapes du procédé ne doivent pas être indépendantes du dispositif mentionné dans la revendication, mais se dérouler sur ce dernier.
- Les procédés de mise en action sont souvent formulés sous forme de revendications secondaires : en règle générale, les caractéristiques de dispositif sont reprises avec le renvoi ; il n'est donc pas nécessaire de les reprendre de manière explicite dans la définition de l'invention.

## 6.5.2 Revendications d'application

### Définition

La définition d'une « application d'un procédé » comprend la description de ce procédé, la mention du domaine d'application ou du but visé et à titre facultatif, d'autres caractéristiques de l'application. Cette définition doit donc répondre aux questions suivantes : Quel est le procédé appliqué ? Dans quel domaine est-il appliqué ? Les revendications d'application sont formulées la plupart du temps sous la forme de revendications secondaires, car il est difficile de caractériser en soi le procédé appliqué.

### Critères d'examen

La notion d'« application » présuppose que le procédé est spécifié, c'est-à-dire que la revendication doit être limitée à l'une des applications possibles. Si tel n'est pas le cas, la revendication ne couvre pas une application, mais bien une fois encore l'ensemble du procédé.

En plus de l'indication du procédé et du domaine d'application, la revendication peut comprendre d'autres caractéristiques de l'application. Il est impératif que celles-ci soient appropriées à la définition d'une invention de cette catégorie. Dans la mesure où il n'y a pas de contradiction, aucune objection ne sera faite quant à l'absence de lien technique entre ces particularités et l'application revendiquée.

La notion d'**application** peut recouvrir les cas suivants :

- Procédé défini de manière générale : indication du domaine d'application (p. ex. « 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour... »).
- Spécification du produit de départ d'un procédé de fabrication ou de l'état de départ d'un procédé de travail (p. ex. « 1. Procédé de fabrication de plaques en matériaux fibreux ... », « 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour fabriquer des plaques en laine de bois »).
- Inclusion soit d'une étape préliminaire d'un procédé (c'est-à-dire l'application à des produits obtenus d'une certaine manière), soit d'une étape ultérieure (c'est-à-dire l'application à des produits soumis à un traitement ultérieur déterminé); cependant, s'il y a adjonction à la fois d'étapes préliminaires et d'étapes ultérieures, en d'autres mots si le procédé ne constitue plus qu'une étape intermédiaire du tout, ce dernier ne sera plus considéré comme une application du procédé. Il s'agit alors plutôt de deux procédés devant être examinés quant à leur lien technique.
- Report dans un autre domaine, précisé également, du procédé défini dans la revendication précédente pour un domaine d'application déterminé.

### 6.5.3 Revendications portant sur un objet (appelées en général « revendications de produit »)

#### Définition

Une revendication portant sur un objet (appelée en général « revendication de produit ») définit toujours un objet matériel par sa composition ou sa structure, ses composants, ses propriétés ou ses fonctions. C'est l'état de cet objet qui est déterminant.

Selon l'art. 52, al. 1, let. b, LBI, on distingue :

- les **produits** au sens propre : en font partie les substances et les compositions, mais aussi les produits tels que feuilles ou plaques ;
- les **dispositifs** ; il est possible de distinguer ceux pouvant passer de l'état de repos à un état de marche (p. ex. machines) de ceux existant uniquement à l'« état de repos » ;
- les **moyens pour la mise en œuvre d'un procédé** : il s'agit de produits définis par leur compositions (p. ex. alliages) ou d'objets définis par leur structure (p. ex. dispositifs, formes) qui sont conçus ou pour le moins indiqués pour l'exécution d'un procédé.

#### Critères d'examen

Les caractéristiques doivent être parfaitement **constatables sur l'objet lui-même**. Il peut également s'agir de caractéristiques de fabrication, si elles sont reconnaissables sur le produit fini (p. ex. « soudé »), ce qui ne signifie pas que chaque caractéristique est forcément visible. Cela est notamment valable pour les inventions de substances chimiques ou pour les « product by process claims » (cf. chap. 10.6.1).

Il est également permis de définir les produits par des propriétés mesurables (point de fusion des composés chimiques, dureté de l'acier, résistance électrique). Il faut que le type de mesure soit évident pour l'homme de métier ou qu'il ressorte des pièces techniques.

Les dispositifs peuvent contenir, en plus des caractéristiques structurelles, des **caractéristiques « fonctionnelles »** lorsqu'il s'avère impossible de définir l'invention par un autre moyen sans qu'elle subisse de limitation. Les caractéristiques fonctionnelles peuvent porter sur un procédé, un effet ou un déroulement (p. ex. une caractéristique de mise en action d'un dispositif), mais définissent toutefois les caractères d'un objet. Même quand une telle caractéristique est définie à l'aide d'un verbe, il ne doit y avoir aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'une revendication de produit et non pas d'un procédé.

De brèves **indications de destination** sont admissibles dans les revendications de produit. Elles n'impliquent pourtant pas que l'objet est revendiqué uniquement pour ce but précis mais qu'il doit être approprié en vue d'atteindre celui-ci. Les indications de destination peuvent être rattachées aux diverses pièces d'un dispositif si elles définissent des fonctions impliquant certains caractères desdites pièces (p. ex. « un moyen pour produire des impulsions électriques »).

Les règles suivantes s'appliquent aux revendications ayant pour objet un **moyen pour la mise en œuvre** d'un procédé :

- Si une telle revendication n'est pas formulée comme revendication secondaire, le texte de la revendication explicitera clairement par quel moyen ce dispositif / produit est spécialement adapté à la réalisation d'un procédé déterminé.
- Une revendication secondaire d'un moyen d'exécution ne spécifiera pas la revendication de procédé, autrement dit la revendication de procédé peut déjà contenir toutes les caractéristiques du moyen pour la mise en œuvre. Si cela s'avère nécessaire pour la définition de l'invention, les autres caractéristiques seront nommées expressément, par exemple sous la forme « dispositif pour réaliser un procédé selon la revendication 1, contenant de plus les parties suivantes... ».
- Il est possible d'utiliser un moyen pour la mise en œuvre une ou plusieurs fois dans un procédé et il peut entrer dans le produit final. Il est également permis de revendiquer, en tant que moyens de mise en œuvre, des produits de départ d'un procédé de fabrication (matériaux tels qu'alliages ou éléments de machine à assembler). Pour un procédé de traitement, le produit à traiter n'est pas un moyen de mise en œuvre, alors qu'est admis comme tel un produit utilisé pour le traitement.
- Un **produit intermédiaire** apparaissant seulement au cours d'un procédé n'est pas un moyen de mise en œuvre dudit procédé; mais il est autorisé de le revendiquer comme produit intermédiaire (donc pas comme « produit X pour la mise en œuvre du procédé », mais « produit X comme produit intermédiaire apparaissant au cours du procédé... »). Par produit intermédiaire, il faut entendre tout produit formé au cours du procédé revendiqué qu'il soit ensuite retravaillé lui-même (p. ex. dans le cas d'une pièce brute) ou qu'il serve seulement de moyen auxiliaire pour exécuter les étapes qui suivent (p. ex. l'empreinte d'un modèle à copier).

#### 6.5.4 Revendications d'utilisation

##### Définition

La définition d'une utilisation doit contenir la description exacte et du produit, et du but d'utilisation et par conséquent permettre de répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce qui est utilisé ? A quelles fins est-ce utilisé ? L'indication du mode d'emploi (« de quelle manière est-ce utilisé ? ») est facultative.

Le texte d'une revendication d'utilisation explicitera clairement si l'utilisation équivaut à une « revendication de produit » ou à une « revendication de procédé ». C'est-à-dire qu'il faut pouvoir modifier la rédaction de celle-ci de manière à obtenir une revendication de l'une ou l'autre de ces deux catégories, sans que la portée en soit changée. A défaut, la revendication d'utilisation sera rejetée par manque de clarté; souvent, c'est l'indication du but de l'utilisation qui est insuffisante. Cette distinction est particulièrement importante en vue de vérifier, pour la revendication de type « procédé », son application industrielle.

##### Critères d'examen

Le produit utilisé peut être défini par sa composition (p. ex. composés chimiques) ou par sa structure. Dans une revendication secondaire, le produit est défini par subordination à une revendication précédente.

L'indication du **but de l'utilisation** est obligatoire. Elle peut se faire de manière directe, autrement dit l'effet est indiqué (p. ex. comme insecticide), ou de manière indirecte qui découle de l'indication concrète du domaine d'utilisation en relation avec d'autres caractéristiques de la revendication (p. ex. utilisation du dispositif... dans la fabrication du plastique). On veillera à ce que les indications ne soient pas trop générales ou indéterminées (p. ex. ... dans l'industrie; ... comme produit intermédiaire).

Il est superflu d'indiquer la manière d'utiliser le produit si la revendication est suffisamment claire. En présence de telles caractéristiques, elles doivent être appropriées à la désignation d'une invention. Dans la mesure où il n'y a pas de contradiction, aucune objection ne sera faite quant à l'absence d'un lien technique entre ces caractéristiques et l'utilisation revendiquée.

Dans une revendication secondaire d'utilisation, le renvoi porte en règle générale sur une revendication de produit. Le renvoi à un produit dans une revendication de procédé est également envisageable (« utilisation du produit obtenu par le procédé selon la revendication 1 ... »).

Concrètement, une revendication secondaire d'utilisation ne doit rien dire de plus que ce qui découle déjà de la revendication dont elle dépend. Le but sera toutefois reconnaissable de manière indubitable et il y a lieu de choisir une formulation qui ne soit pas une simple répétition; par exemple « utilisation de l'insecticide selon la revendication 1 comme insecticide » sera remplacé par « utilisation du produit selon la revendication 1 pour combattre les insectes ».

En principe, les revendications d'utilisation sont **équivalentes à un procédé**. La forme d'une revendication d'utilisation **équivalant à un produit** (utilisation d'un produit dans un autre produit, à savoir comme élément d'un tout) est la plupart du temps moins claire que la forme directe de la revendication du produit, c'est-à-dire du tout dans lequel l'élément est « utilisé ». Les revendications d'utilisation de ce type ne sont autorisées que si la catégorie de revendication peut être identifiée sans aucun doute. Au lieu de la formulation « utilisation de la partie A dans un dispositif B », on préférera la revendication d'un dispositif B avec partie constitutive A.

## 7 Unité du brevet au sens de l'art. 52, al. 2, LBI

La notion d'**unité de l'invention** est réglée au chap. 6.1.4 ; elle stipule qu'une revendication ne peut définir qu'une seule invention (art. 52, al. 1, LBI).

La notion d'unité de l'invention ne doit pas être confondue avec celle d'**unité du brevet** : une demande de brevet ou un brevet peut contenir une seule invention ou une pluralité d'inventions.

En vertu de l'art. 52, al. 2, LBI, l'exigence d'unité du brevet est remplie si les inventions définies dans les revendications indépendantes sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Il est donc fondamental que ces inventions soient étroitement rattachées l'une à l'autre. Cette idée ressort également de l'expression « pluralité d'inventions liée entre elles... » (art. 52, al. 2, LBI). La principale raison réside dans le fait que le brevet s'adresse aussi aux tiers (le public, la concurrence) et que ceux-ci doivent être en mesure d'établir sans gros efforts le contenu du brevet et, par conséquent, les limites de l'étendue de la protection. Un groupe d'inventions sans rapport entre elles entraverait cette possibilité. Enfin, les demandes unitaires contribuent à accroître l'efficacité de la procédure de délivrance des brevets, concourent à la clarté de la documentation et de la classification, et empêchent l'évitement injustifié de taxes.

### 7.1 Examen de l'unité

L'unité du brevet selon l'art. 52, al. 2, LBI est une disposition réglementaire visant le respect des objectifs susmentionnés. C'est pourquoi on accordera une importance adéquate à l'examen de l'unité. Cet examen sert exclusivement à régulariser les demandes de brevet **manquant**

**visiblement d'unité**. Non formaliste, il vise à apporter une réponse à la question suivante :

Pour l'homme de métier, l'étendue de la protection est-elle clairement identifiable ?

L'examineur appréciera l'unité sans rigueur excessive en évitant l'application trop littérale ou théorique de cette notion.

L'examen de l'unité peut se limiter aux **revendications indépendantes** (cf. teneur de l'art. 52, al. 2, LBI). Cependant, il faut également tenir compte de ce qu'on appelle les fausses revendications indépendantes (cf. chap. 6.4.1).

Le plus fréquemment, l'examen de l'unité intervient dans le cadre de l'examen quant au fond, notamment une fois qu'il a été établi que les exigences visées aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI sont remplies (cf. art. 59, al. 1, LBI). Il est néanmoins possible que la question de l'unité se pose au début de l'examen quant au fond, ce qui est par exemple le cas lorsqu'une violation manifeste de l'unité implique qu'il faut clarifier au préalable sur la base de quel jeu de revendications l'examen sera poursuivi (cf. à ce sujet chap. 1.2.2 « Méthode »).

S'il est constaté que la question de l'unité appelle des clarifications, le demandeur doit en être informé au moyen d'une notification. Celui-ci a alors le choix entre fournir la preuve que l'unité existe ou modifier les revendications indépendantes. Il peut également déposer des demandes scindées (art. 57 LBI). Le manque d'unité peut aussi apparaître au cours de l'examen quant au fond suite à la révision des revendications.

C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve du lien technique entre les différentes revendications indépendantes. Il connaît le mieux l'invention et doit donc indiquer, sur la base des revendications mêmes, de quelles caractéristiques il ressort un lien technique. On maintiendra une demande de modification des revendications uniquement dans les cas évidents : dans le doute, la décision sera prise en faveur du demandeur.

## 7.2 Règles matérielles d'examen

L'art. 52, al. 2, LBI prévoit que la pluralité d'inventions ne doit former qu'« un seul concept inventif général ». En l'absence de recherche de nouveauté, il est impossible de réaliser un examen pour vérifier si cette condition est remplie en comparaison avec l'état de la technique (« examen a posteriori »). C'est pourquoi l'examen sera basé sur ce que le demandeur désigne comme essentiel à l'invention ou plus précisément sur ce qui ressort des pièces techniques comme étant essentiel à l'invention (« examen a priori »).

En règle générale, l'examineur peut supposer l'existence d'un **concept inventif général** dans les cas suivants :

- solutions techniques analogues appliquées au même problème;
- solutions à des problèmes similaires lorsque ces problèmes sont regroupés par un « problème général » en raison de leur lien technique;
- action ou effet unitaires de plusieurs inventions;
- lien technique suffisant entre les inventions (pour les revendications de catégories différentes).

Le **principe suivant** s'applique à l'examen quant au fond : si, sur la base des revendications indépendantes, peut être obtenue une vue d'ensemble sur l'unique concept inventif général (et par conséquent sur les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet), l'exigence d'unité est remplie. Les diverses inventions doivent entrer dans le cadre de ce concept inventif général.

L'art. 30, al. 1, OBI précise la manière dont il est possible de justifier le lien entre plusieurs inventions formant un concept inventif général. En présence de plusieurs revendications indépendantes, le **lien technique** qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes et il doit s'agir d'une relation technique exprimée par des éléments techniques identiques ou correspondants. Autrement dit, il n'est nul besoin que les caractéristiques soient mentionnées mot pour mot; des caractéristiques concordantes sont également susceptibles de former le lien technique. Le choix lexical formel n'est donc pas déterminant.

Même si le lien technique doit **ressortir des revendications** mêmes (et être donc reconnaissable), il faut parfois consulter la description afin d'établir s'il existe une relation entre les diverses caractéristiques.

Lorsque le lien technique consiste en la reprise des caractéristiques des revendications précédentes, cette référence peut se faire à l'aide d'une énumération des caractéristiques concernées ou d'un renvoi (concernant les renvois et les revendications secondaires, cf. chap. 6.4.1). Pour les revendications de catégories diverses, le renvoi est souvent la forme la plus simple (mais pas obligatoire). Par exemple, le renvoi « ... selon revendication 1 » reprend dans la revendication « 2. Procédé de fabrication du produit selon revendication 1 » les caractéristiques du produit en indiquant ainsi le lien technique.

Les possibilités évoquées dans les paragraphes suivants sont données à titre d'exemple. Il s'agit d'une énumération non exhaustive de combinaisons admissibles de revendications indépendantes. Dans ce contexte, il ne faut pas interpréter la notion de « catégorie » de manière trop restrictive car elle est susceptible de regrouper des formulations équivalentes. Pour les inventions chimiques s'appliquent en outre des règles plus détaillées (cf. chap. 10.7).

### 7.2.1 Revendications de la même catégorie

En principe, un même brevet peut contenir plusieurs revendications des quatre catégories sans que ces revendications se réfèrent à une revendication d'une autre catégorie. Les revendications d'application et d'utilisation sont généralement précédées d'une revendication de procédé ou de produit dont les caractéristiques sont reprises par un renvoi.

#### Plusieurs revendications de procédé

- Compte tenu des trois éléments de la définition d'un procédé (point de départ, point d'arrivée, opérations qui conduisent du point de départ au point d'arrivée), plusieurs procédés seront considérés comme unitaires quand un ou deux de ces éléments sont essentiels à l'invention et communs aux procédés, justifiant ainsi le lien technique. Chaque revendication de procédé doit être rédigée de manière autonome.
- Sont également considérés comme unitaires deux procédés, lorsque le second est équivalent à l'utilisation du produit résultant du premier procédé; ou lorsque le second est équivalent à une application du premier procédé.

#### Plusieurs revendications de produit

Les combinaisons possibles sont :

- **Produits interdépendants** revendiqués séparément mais qui sont, du point de vue technique, conçus l'un en fonction de l'autre de manière à coopérer : par exemple une fiche et une prise de courant; un émetteur et un récepteur. Le lien technique consiste dans le fait que l'un des produits présente des caractéristiques permettant de reconnaître qu'il est spécialement adapté pour être utilisé avec le produit défini dans l'autre revendication. Afin que ce lien soit identifiable, le premier objet doit se référer au second et le second au premier.
- Deux produits se présentent comme **la partie et le tout** : la condition d'unité du brevet est remplie lorsque la partie (c'est-à-dire l'élément commun) est définie dans les deux

revendications de manière identique. La relation entre la partie et le tout doit apparaître clairement au moins dans la seconde revendication.

- Pour la « partie », il doit s'agir d'un objet qui non seulement peut être défini indépendamment du tout, mais qui peut aussi être fabriqué et vendu séparément. Elle présentera toutes les caractéristiques qu'elle possède comme partie constitutive du tout. De plus, il est fondamental que le « tout » soit constitué par un objet présentant une structure et non une simple juxtaposition d'éléments individuels.
- Il est possible de revendiquer en premier la partie, puis le tout; il n'est pas nécessaire que les autres parties du tout soient spécifiées dans la seconde revendication (p. ex. 1. Unité de chauffe (pour les machines à café); 2. Machine à café comportant une unité de chauffe selon revendication 1). Il est aussi envisageable de commencer par revendiquer plusieurs parties ; le cas échéant, il faut pouvoir percevoir le lien au tout.
- Une autre possibilité consiste à revendiquer d'abord le tout et ensuite la partie. Dans ce cas de figure, il est essentiel que la partie soit décrite de façon explicite dans la première revendication (1. Machine à café munie d'une unité de chauffe... 2. Unité de chauffe pour une machine à café selon revendication 1). La revendication de la partie doit contenir toutes les caractéristiques de la partie qui sont essentielles à l'invention et qui sont présentes dans la revendication de l'ensemble.
- La paire « partie et tout » peut être développée de façon télescopique (1. partie A ; 2. objet B comportant partie A ; 3. objet C comportant l'objet B).
- La combinaison d'une première revendication pour **un produit** et d'une autre revendication indépendante pour **un moyen de fabrication de ce produit** est plutôt rare, car un procédé de fabrication du produit est souvent déjà revendiqué entre ces deux objets. La combinaison est cependant admissible si les caractéristiques qui servent à définir le moyen laissent clairement reconnaître que celui-ci est spécialement adapté à la fabrication dudit produit. La fabrication correspondante du produit est exposée dans les pièces techniques.
- Des **adaptations** particulières ou des **développements d'un objet** en comparaison avec un autre : par exemple quand une caractéristique A est remplacée par une caractéristique B sans être complètement abandonnée. Il faut néanmoins pouvoir discerner le lien technique sur la base des autres caractéristiques essentielles à l'invention.
- Une série de produits en relation entre eux sans qu'un procédé soit revendiqué. Leur lien technique est toutefois identifiable sur la base des revendications indépendantes. De pareils cas se présentent souvent pour les inventions biotechnologiques (p. ex. gène, construction génétique, hôte, protéine, médicament; cf. chap. 11.7).

#### Division d'une alternative unitaire

S'il est possible de réunir plusieurs revendications indépendantes d'une même catégorie en une seule revendication unitaire au sens de l'art. 52, al. 1, LBI, l'unité des revendications indépendantes en question est donnée. Chaque revendication en soi doit cependant être facilement compréhensible.

### 7.2.2 Revendications de diverses catégories

Il est en principe permis d'établir pour chaque catégorie de revendications une ou plusieurs revendications secondaires d'autres catégories. Les caractéristiques essentielles à l'invention doivent permettre d'identifier un fil conducteur reliant les diverses revendications indépendantes.

Pour les revendications appartenant aux diverses catégories, le lien technique est généralement exprimé par un renvoi. Ce dernier est souvent plus simple et plus clair que la mention détaillée des caractéristiques de la revendication précédente, notamment pour une revendication secondaire portant sur le produit d'un procédé, sur l'utilisation d'un produit résultant du procédé ou sur un procédé pour la mise en œuvre d'un dispositif. Dans d'autres cas, le lien technique peut être spécifié par la mention de toutes les caractéristiques de la revendication précédente (p. ex. pour les procédés de fabrication d'un produit ou l'utilisation d'un produit) ou par le biais d'une énumération d'une partie des caractéristiques essentielles à l'invention.

L'art. 30, al. 2, OBI cite deux genres de combinaisons possibles de revendications indépendantes de diverses catégories pour lesquelles l'unité est formée :

« Cette condition [du lien technique conformément à l'al. 1] est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes :

- a. outre une première revendication pour un procédé : une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit ;
- b. outre une première revendication pour un produit ou un dispositif : une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.

De la teneur de la première phrase, il découle que les combinaisons énumérées ne sont pas exhaustives. Il s'agit bien plus de « cas garantis » pour autant que le libellé de chaque revendication permette de reconnaître l'une de ces combinaisons.

Ces dernières peuvent être **modifiées** ou **subir des ajouts** de nature diverse sans que l'unité en soit altérée :

- Il peut y avoir une pluralité de revendications secondaires de la même catégorie: par exemple, plusieurs applications du procédé peuvent exister pour la let. a ou, pour la let. b, il est possible que soient revendiquées plusieurs fabrications ou utilisations du produit ou du dispositif.
- Certaines des revendications peuvent faire défaut ; le lien technique doit cependant demeurer repérable malgré une éventuelle « lacune ».
- Il est permis d'ajouter d'autres revendications secondaires à chaque revendication sans en affecter l'unité, si celles-ci participent au concept inventif général.

- L'ordre des revendications secondaires ne doit pas forcément correspondre à l'énumération ci-dessus. Une certaine logique est cependant indispensable afin d'assurer la clarté du lien qui rattache les diverses inventions. Ainsi, on exigera des changements uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour reconnaître le lien technique.

En plus des combinaisons figurant à l'art. 30, al. 2, OBI et des variantes qui en découlent, d'autres combinaisons sont autorisées. La limite de ces dernières se situe là où aucun concept inventif général ne peut plus être discerné.

S'appliquent notamment les règles suivantes :

- Une **revendication secondaire** portant sur un **dispositif** ou **un moyen de mise en œuvre** pour un procédé doit être spécialement conçue pour ce procédé; cela ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit d'utiliser ce dispositif ou ce moyen de mise en œuvre pour réaliser un autre procédé.

Si le lien technique n'existe que pour une forme d'exécution du procédé, il y a lieu d'exiger une limitation correspondante, soit au moyen d'un renvoi à une revendication dépendante de procédé, soit par la spécification de ce dernier dans le préambule de la revendication secondaire.

Une revendication secondaire portant sur un dispositif peut se référer à une étape du procédé seulement. En revanche, un renvoi reprend le procédé dans son ensemble. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter une précision dans le préambule de la revendication secondaire.

## 8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques

### 8.1 Règles générales

Ce chapitre règle les exigences à l'égard des pièces techniques dans la mesure où elles n'ont pas encore été évoquées aux chapitres 1 à 7. Les revendications font également partie des pièces techniques ; l'examen de leur contenu a déjà été traité au chap. 6 et ne fera donc pas l'objet du présent chapitre.

L'examen quant au fond porte principalement sur l'examen du contenu de la demande de brevet. La constatation de défauts formels est secondaire ; ceux-ci seront mentionnés dans une notification après le traitement des points quant au fond.

L'art. 25 OBI résume les dispositions générales concernant les pièces techniques. Il faut tenir compte, dans le cadre de l'examen quant au fond, des aspects suivants :

- **Les tableaux, les formules** et les **caractères spéciaux** (p. ex. les lettres grecques) ne sont pas considérés comme des dessins et peuvent donc figurer dans la description, les revendications ou l'abrégé (art. 25, al. 8, OBI). Il est possible de n'indiquer qu'une seule fois les formules et les tableaux identiques qui sont nécessaires aussi bien dans une revendication que dans la description; dans ce cas, ils doivent toutefois apparaître dans la revendication, et la description comprendra le renvoi « (formule (I) de la revendication...) ». Toutes les formules mathématiques et chimiques seront écrites selon l'usage du domaine technique concerné et à l'aide des symboles usuels (art. 25, al. 9 et 10, OBI).
- Les **unités de mesure** (art. 25, al. 9, OBI) : En principe, il n'est permis d'utiliser que les unités SI et les unités dérivées selon l'Ordonnance sur les unités([https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/3109\\_3109\\_3109/fr](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/3109_3109_3109/fr)). D'autres unités sont admises dans les pièces techniques (y compris les revendications) à la condition qu'elles soient données en supplément des unités prescrites. On vérifiera les unités de mesure en particulier dans les revendications et dans les parties essentielles pour l'exposé.
- La **terminologie** utilisée doit être uniforme et communément reconnue dans le domaine considéré (art. 25, al. 10, OBI) (cf. à ce sujet chap. 4.3 « Terminologie »).
- Des règles spéciales s'appliquent à l'examen du titre et de l'abrégé dans les **demandes PCT** (cf. chap. 12.5 ).

### 8.2 Description

La description sert (avec les dessins) à exposer l'invention et à interpréter les revendications. La méthode et les limites de l'examen quant au fond ont été traitées au chap. 4. Pour la description, il faut prendre en considération les points complémentaires suivants :

- On exigera une **énumération des figures** si elle semble nécessaire pour donner une vue d'ensemble du brevet (art. 26, al. 4, OBI).

- Il est permis de mettre entre ou hors parenthèses les **signes de référence**.
- Dans la description (contrairement aux revendications, cf. chap. 6.2.10), des **marques** seront admissibles seulement si aucun désavantage n'est attribué aux produits ainsi cités.
- Les références à des **demandes de brevet suisses non publiées** ne sont pas admises s'il n'est pas possible de les remplacer, avant la fin de l'examen, par le numéro de la demande publiée ou du fascicule du brevet. De telles références ne justifient pas le renvoi de l'examen. Les références à des demandes de brevet d'autres offices seront acceptées sans contrôle. Mais lorsqu'une telle référence est nécessaire à l'exposé de l'invention, c'est au demandeur qu'il incombe de veiller à ce qu'elle soit publiée à la date du dépôt de la demande de brevet.

### 8.3 Titre

Le titre n'a par lui-même aucune portée juridique, mais sert uniquement à des fins d'information. Dès lors, on évitera d'interpréter de manière trop restrictive l'exigence formulée à l'égard du titre comme donnant de « l'invention une désignation technique claire et concise » (art. 26, al. 1, OBI).

En règle générale, le titre ne fait pas l'objet d'une notification; conformément à l'art. 26, al. 1, OBI, il est défini ou rectifié d'office (corrections en rouge). Si l'objet de la demande est modifié au cours de l'examen quant au fond, une adaptation du titre s'avérera peut-être nécessaire.

Un titre est inadmissible seulement :

- s'il n'est **pas approprié** à l'objet de la première revendication ou s'il est **manifestement plus restrictif** ;
- s'il désigne explicitement une **catégorie d'invention** qui n'est pas revendiquée ;
- s'il est manifestement **trop général** et n'apporte aucune indication suffisante sur l'invention ;
- s'il contient des **dénominations fantaisistes** (art. 26, al. 1, OBI) ;
- s'il est manifestement **trop long**.

### 8.4 Dessins

Tout comme la description, les dessins constituent une partie essentielle de l'exposé de l'invention. C'est pourquoi ils seront avant tout examinés sous l'angle suivant: **Exposent-ils de manière suffisante l'invention ?** (cf. chap. 4). Pour les dessins produits ultérieurement, il importe d'établir s'ils viennent compléter l'exposé, ce qui n'est pas admis (cf. chap. 5).

Il est permis de présenter sous la forme de feuilles de dessin les formules chimiques et mathématiques mentionnées dans la description. Les prescriptions sont les mêmes que pour les feuilles de dessin ordinaires.

L'art. 28 OBI énonce les prescriptions particulières relatives aux dessins. Les éventuels défauts seront notifiés dans le cadre de l'examen quant au fond. La reproductibilité joue un rôle essentiel pour la publication du fascicule du brevet, notamment pour les photographies. Il faut également observer ce qui suit :

- Les **lignes directrices** seront tracées dans tous les cas de manière à ce que l'appartenance de telle partie d'une figure à tel signe de référence soit parfaitement claire.
- **L'indication de mesures** au moyen de cotes, qui est usuelle dans les dessins techniques, sera évitée si elle ne fait que surcharger une figure inutilement.
- Il suffit que les chiffres, les lettres et les signes de référence soient **simples** et **clairs**.
- Les figures comprendront tous les **signes de référence** mentionnés dans la description ou dans les revendications. Inversement, il n'est pas obligatoire que les signes de référence des figures soient commentés dans la description pour autant qu'ils ne sont pas nécessaires à l'exposé de l'invention. Dans toutes les figures d'une demande de brevet, il est fondamental d'utiliser les mêmes signes de référence pour les mêmes parties de la même forme d'exécution.
- En principe, les dessins ne contiennent **aucune explication**. De courtes indications ou des mots clés peuvent toutefois être utiles pour faciliter la compréhension d'un dessin complexe.

### 8.5 Abrégé

Le contenu, la forme et la fonction de l'abrégé sont régis par les Directives formelles, partie 2, chapitre 3.4.7.

Le demandeur est autorisé à proposer une figure sur le formulaire de requête. Il est également envisageable d'utiliser plusieurs figures ou uniquement une partie déterminée d'une figure.

La teneur définitive de l'abrégé est arrêtée d'office (art. 33 OBI).

### 8.6 Classement

Les demandes de brevet sont préclassées, dès leur réception, au niveau de la sous-classe. Ce **préclassement** ne prend en considération que les revendications indépendantes. En tant que tel, le préclassement ne peut pas être modifié par la suite.

Le **classement définitif** des demandes de brevet (Art. 66 LBI) revêt une grande importance pour la qualité de la documentation et pour les recherches ultérieures dans les banques de données. S'il n'existe aucun rapport sur l'état de la technique selon l'art. 53 OBI, le classement

définitif est attribué peu avant la publication de la demande. Sinon, il a été attribué et contrôlé au moment de la réalisation de la recherche.

Le classement définitif peut s'écarter du préclassement. Il se fait conformément aux règles de la Classification internationale des brevets (CIB) et de la « Cooperative Patent Classification » (CPC), règles fixées notamment dans le « Guide d'utilisation de la CIB ».

Si le dossier contient déjà des données de classement, par exemple un document de priorité ou un rapport de recherche, il convient d'examiner s'il est possible d'utiliser ces données ou d'en tenir compte pour le classement.

Au moment de la préparation de la fin de l'examen, le **classement définitif** est attribué. Ce dernier peut s'écarter du classement complet lorsque le contenu du document (notamment du jeu de revendications) a été rectifié au cours de l'examen ou lorsque le schéma de classement a été adapté entre-temps.

## **9 Clôture de l'examen quant au fond**

### **9.1 Rejet dans le cadre de l'examen quant au fond**

L'examen quant au fond prévoit un rejet dans les cas d'inobservation d'un délai de réponse à une notification, si le demandeur n'a pas infirmé les objections à la brevetabilité ou remédié à des « défauts corrigibles » essentiels. Le rejet ne peut être notifié sans avertissement préalable du demandeur (voir également les Directives formelles, partie 1 chap. 5.5.6, 5.5.7 et 7).

#### **9.1.1 Rejet pour inobservation de délai (art. 23 PA)**

Aucune réponse n'a été donnée dans le délai imparti, sinon prolongé à une notification. La sanction est toujours le rejet total de la demande de brevet, mais, le cas échéant, avec la possibilité de poursuivre la procédure (art. 46a LBI).

#### **9.1.2 Rejet pour absence ou insuffisance d'exposé (art. 50 et 50a LBI) ; rejet pour modification inadmissible de l'exposé (art. 58, al. 2, LBI; art. 64 OBI)**

Si l'objet revendiqué n'est pas exposé ou s'il est exposé de façon insuffisante et que le demandeur ne limite pas l'étendue de la protection à la partie exposée.

Le demandeur a modifié les pièces techniques de manière telle qu'il a étendu l'objet de la demande modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement et il ne souhaite pas revenir sur ces modifications (art. 64 OBI).

#### **9.1.3 Rejet pour objections à la brevetabilité (art. 59a, al. 3, let. a, LBI en relation avec art. 67, al. 1, OBI)**

La (dernière) notification se fonde sur l'art. 59, al. 1, LBI en relation avec l'art. 67, al. 1, OBI. Dans sa réponse, le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, ni en modifiant les pièces, ni par un autre moyen (par des contre-arguments en particulier).

Si le demandeur n'a pas été en mesure, en répondant à la notification, de limiter sa demande à la partie brevetable, mais que sa lettre dénote une telle intention, il y a lieu de lui donner une nouvelle occasion de le faire.

Lorsque les objections ne portent que sur une partie de l'objet de la demande de brevet, seule cette partie sera rejetée (art. 42 PA) dans la mesure où, en ce qui concerne les revendications, elle est clairement délimitée par rapport au reste de la demande.

#### **9.1.4 Rejet pour non-rectification de « défauts corrigibles » (art. 59a, al. 3, let. b, LBI)**

La (dernière) notification porte sur l'élimination d'au moins un défaut essentiel déterminé, dans les pièces techniques, et au terme du délai, ce défaut n'a toujours pas été corrigé.

Convient-il de décider le rejet ou d'envoyer une nouvelle notification ? Tout dépend de l'efficacité de cette dernière solution (art. 67, al. 2, OBI). En cas d'inobservation totale d'une remarque claire, concernant ne serait-ce même qu'un seul défaut essentiel, il ne sera pas envoyé de nouvelle notification. Mais s'il y a eu au moins un effort sérieux pour y remédier ou si des arguments dignes d'attention ont été opposés aux objections de l'IPI, une nouvelle notification peut être envoyée.

Un rejet partiel est envisageable lorsque le défaut ne concerne qu'une partie déterminée de l'objet de la demande, qui est nettement délimitée du reste quant aux revendications, par exemple quand il n'affecte qu'une revendication dépendante. Par contre, il est impensable de rejeter une partie des pièces techniques (tels l'exemple 4 ou la figure 2).

### 9.1.5 Décision de rejet

#### Rédaction

Il est impératif que la décision de rejet soit expressément désignée comme telle et structurée selon le schéma général suivant :

- **Numéro** de la demande de brevet rejetée et *nom du demandeur*.
- **Enoncé des faits** : bref résumé du contenu déterminant de la demande de brevet, de la ou des notifications, de la ou des réponses et, le cas échéant, des modifications apportées. Cette partie doit être structurée chronologiquement.
- **Considérants** : motivations juridiques et techniques des objections maintenues, réfutation des arguments du demandeur et conclusions. Cette partie doit être subdivisée par matière et structurée logiquement.
- Ce qu'on appelle le **"dispositif"** avec la formule de rejet
- et les **voies de droit**.

## 9.2 Fin de l'examen

Lors de la préparation des pièces techniques pour la délivrance du brevet, il convient d'établir le classement définitif, la version définitive du titre et le contenu définitif de l'abrégé.

### 9.2.1 Classement définitif

Le **classement définitif** se fonde sur le classement complet du fascicule de la demande publiée (cf. chap. 8.6). Il faut examiner s'il est possible de reprendre sans autre le classement définitif pour le fascicule du brevet publiée ou s'il faut l'adapter à la version à délivrer. Le classement définitif doit être effectuée lors de la clôture de l'examen.

### **9.2.2 Annonce de la fin de l'examen**

Lors de l'annonce de la fin de l'examen, le demandeur est informé de la date de fin d'examen au moins un mois avant la date prévue.

La date de fin d'examen met fin au droit du demandeur de modifier les pièces techniques (art. 58, al. 1, LBI). Après la fin de l'examen, seules les corrections au sens de l'art. 22 OBI sont encore possibles. Elles sont prises en considération et traitées par l'IPI.

Lorsque aucune modification des pièces techniques n'a été requise jusqu'à la date annoncée pour la fin de l'examen (cf. chap. 9.2.3), les autres étapes de la procédure de délivrance du brevet (inscription au registre des brevets et publication du fascicule du brevet), qui interviennent le même jour (art. 109 OBI), sont effectuées (voir les Directives formelles, partie 2, chap. 11).

### **9.2.3 Modifications postérieures à l'annonce**

#### Modifications entre l'envoi de l'annonce et la date de fin d'examen

Les modifications des pièces techniques requises entre l'envoi de l'annonce et la date de fin d'examen indiquée ne sont acceptées qu'à titre exceptionnel (art. 64, al. 2, et 69, al. 2, OBI), par exemple lorsque le demandeur n'approuve pas les corrections en rouge. Le dépôt spontané de nouvelles pièces techniques n'est en général pas admis. Dans les cas justifiés, les pièces doivent être aussitôt examinées afin qu'il puisse être décidé sans délai si les pièces modifiées permettent de clore l'examen ou non.

- Dans l'affirmative, la fin de l'examen devient effective à la prochaine date possible.
- Par contre, si les pièces modifiées contiennent des défauts, l'annonce doit être annulée et le demandeur est prié de corriger les défauts.

Afin de ne pas entraver le déroulement normal de la procédure de délivrance du brevet, la reprise de l'examen quant au fond, examen qui était clos avant l'envoi des nouvelles modifications, n'est autorisée qu'une seule fois, peu importe qu'une notification technique ait été envoyée ou non avant la première annonce.

C'est pourquoi, le demandeur est prié non seulement de corriger les défauts des pièces modifiées, mais il est aussi avisé, en se référant aux art. 64, al. 2, et art. 69, al. 2, OBI, qu'après la mise en ordre desdites pièces une seconde (et dernière !) annonce de fin d'examen sera envoyée.

Lorsque des modifications sont demandées après la seconde annonce et qu'elles ne satisfont pas aux exigences ci-dessus, elles seront refusées, en se fondant sur les art. 64, al. 2, et 69, al. 2, OBI, par une décision pouvant donner lieu à un recours et stipulant que la fin de l'examen est intervenue le... sur la base des pièces non modifiées. La procédure se poursuit alors comme dans un cas normal.

#### Modifications postérieures à la date de fin d'examen

Seules entrent en considération les corrections des pièces de la demande qui satisfont entièrement aux exigences de l'art. 22, al. 1 et 2, OBI (art. 58, al. 1, LBI).

De telles demandes peuvent mener à une page de titre ou un fascicule du brevet rectifié.

Compte-tenu de l'art. 22 OBI, il ne sera plus tenu compte des corrections demandées après la délivrance du brevet. Toutefois, si le fascicule du brevet diffère des pièces de la demande, les fautes d'impression seront corrigées, le cas échéant par une réimpression.

## 10 Inventions du domaine chimique

### 10.1 Généralités

Le présent chapitre traite des demandes de brevet ayant pour objet les inventions du domaine chimique. Les chapitres précédents des directives valent aussi pour ce type de demandes. Certaines spécificités relatives à ce domaine exigent toutefois des explications complémentaires quant aux modalités de traitement de ce genre de demandes, et notamment en ce qui concerne l'exposé, la définition de l'invention et la question de l'unité.

### 10.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité »

Les produits chimiques – substances chimiques, compositions chimiques et médicaments inclus – sont en principe brevetables au même titre que d'autres inventions. Lorsqu'un tel produit est revendiqué sous forme de revendication de produit sans indication du but d'utilisation, il est essentiel que l'application industrielle ressorte de la description. Dans le cas d'une revendication contenant une indication de propriété, la description doit citer au moins une utilisation où cette propriété joue un rôle (art. 26, al. 6, OBI). Elle peut aussi mentionner d'autres utilisations, y compris celles pour lesquelles la propriété indiquée est sans importance.

#### Substances naturelles

La simple découverte d'une substance dans la nature ne saurait faire l'objet d'un brevet, car il ne s'agit pas d'une invention mais d'une découverte (cf. chap. 2.1). Si toutefois un procédé technique est mis au point pour l'obtenir, ce dernier est brevetable. La substance en tant que telle peut aussi être brevetable si les conditions énoncées aux art. 1 et 50 LBI sont remplies : la substance doit être nouvelle (c'est-à-dire son existence ne doit pas être connue jusqu'à présent); la description doit indiquer une application industrielle et l'exposé un procédé d'obtention et au moins une caractéristique d'identification (cf. chap. 10.4). L'examen quant au fond porte notamment sur l'application industrielle et l'exposé. La substance naturelle doit être définie dans une revendication de substances chimiques par le biais de sa structure ou de propriétés mesurables. Les séquences de nucléotides non synthétiques pourraient être considérées comme des substances naturelles, mais elles sont régies par des règles spéciales de brevetabilité conformément à l'art. 1b LBI (cf. à ce sujet le chap. 11.2).

### 10.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité »

En vertu de l'art. 2, al. 2, LBI, l'examineur a le devoir de s'assurer que les revendications de produit et d'utilisation ne portent pas sur un procédé médical exclu de la brevetabilité.

#### 10.3.1 Revendications de produit ; revendications de substances chimiques selon l'art. 7c LBI

Lorsqu'une revendication de produit (substances, compositions, médicaments) contient une **indication du but d'utilisation**, l'examineur est tenu de contrôler que la revendication ne

porte pas sur un procédé médical ou sur une utilisation équivalente. Il doit ressortir de la formulation de la revendication que c'est le produit et non son utilisation qui constitue l'objet de l'invention.

Les **revendications de substances liées à une utilisation** déterminée du type « substances de formule (I) comme agents antibactériens... ou ... comme agent pour combattre... » ne présentent aucun problème quant à leur admissibilité. Par contre, pour les formulations du type « substances de formule (I) utilisées pour (ou : ... pour traiter...) ... », l'examineur doit être extrêmement attentif à ce que l'utilisation indiquée se limite à être une indication du but d'utilisation et à ce que ce soit bien la substance qui soit revendiquée. En règle générale, la suite de la formulation de la revendication l'explique clairement. Comme c'est le produit et non son utilisation qui constitue l'invention, les revendications dépendantes ne peuvent pas spécifier l'indication du but d'utilisation. Si nécessaire, l'examineur consultera également la description (en particulier la définition de l'invention).

En ce qui concerne les principes actifs déjà connus, de pareilles revendications de substances liées à leur utilisation peuvent être établies uniquement pour **la première indication** thérapeutique (art. 7c LBI). Dans le cadre de l'examen quant au fond, l'examineur ne vérifie pas si cette condition est remplie. En effet, bien qu'il s'agisse de revendications de substances, la protection n'est pas absolue; son étendue est limitée au but d'utilisation spécifié dans la revendication. Ne constituant pas une simple indication de propriété, l'indication nécessaire de l'utilisation déterminée de la substance doit être clairement reconnaissable en tant que telle et ressortir de termes comme « destiné à » ou « comme agent ». L'expression « approprié pour... » ne convient pas.

Il importe en outre que le but d'utilisation soit énoncé en des termes plus précis que « ... comme médicament » ou « ... comme agent thérapeutique ». Le principe actif ne pouvant être revendiqué que pour un but précis, il faut spécifier l'indication concrète. Pour les maladies qui revêtent plusieurs formes, l'indication générale suffit (p. ex. « ...comme agent pour traiter le cancer »).

Les revendications liées à une utilisation selon l'art. 7c LBI sont admises après une première revendication absolue. Etant limitées quant à leur « utilisation », elles seront établies comme des revendications dépendantes. Lorsqu'une revendication de substances liée à une utilisation s'étend aussi bien à des substances nouvelles qu'à des substances connues, elle sera formulée comme revendication indépendante après une première revendication de substances absolue (concernant les revendications de substances, cf. aussi les autres règles évoquées au chap. 10.6.1).

### 10.3.2 Revendications d'utilisation ; revendications de type suisse au sens de l'art. 7d LBI (« Swiss type claims »)

L'utilisation d'un produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour le diagnostic appliqués au corps humain ou animal ne peut pas être brevetée. Font notamment partie de ce type de revendications d'utilisation celles employant les formulations « utilisation du produit (I) comme agent contre ... » ou « ... pour combattre / traiter ... ».

L'utilisation d'un produit pour **fabriquer un agent** utilisé à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou de diagnostic est brevetable. Les formulations de ce type sont qualifiées de revendications de type suisse (« Swiss type claims »). Elles couvrent généralement la **seconde application** thérapeutique et les **applications ultérieures** d'un principe actif déjà connu ; pour ces indications, en effet, la revendication d'une protection liée à l'utilisation conformément à l'art. 7c LBI n'est plus autorisée (art. 7d LBI). Les revendications de type suisse (« Swiss type claims ») peuvent toutefois déjà être établies pour la première indication thérapeutique d'une substance.

L'utilisation d'un produit **dans un agent** destiné à des fins médicales est admissible. Comme il s'agit d'une utilisation équivalente à celle d'un produit, cette revendication n'est admissible, en vertu de l'art. 7c LBI, que dans le cas de la première indication thérapeutique.

En ce qui concerne la seconde et les utilisations thérapeutiques ultérieures il faut tenir compte de ce qui suit : l'IPI n'examine ni la nouveauté ni l'activité inventive (art. 59, al. 4, LBI). Il n'est dès lors pas vérifié s'il s'agit de la première ou d'une utilisation médicale ultérieure (cf. 10.3.1) et l'IPI accepte les deux types de revendications : « Swiss type claims » et revendications de substances liées à une utilisation. La responsabilité de la rédaction de la version définitive incombe dans tous les cas au demandeur. Les tribunaux se prononcent en ligne définitive sur la validité juridique des revendications (cf. 1.2.1).

#### 10.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé »

L'exposé de **nouvelles substances chimiques** est réputé suffisant s'il comporte toutes les indications nécessaires pour que l'homme du métier puisse synthétiser ou obtenir la nouvelle substance et l'identifier. S'il est constaté que l'exposé fait défaut ou qu'il est insuffisant, ou s'il existe des doutes fondés à ce sujet, le demandeur en est informé et il est invité soit à infirmer les objections de l'IPI, soit à biffer la revendication en question.

- Au nombre des indications de **fabrication** ou d'**obtention** figurent le moyen, mais aussi les substances de départ ou les matières premières. Celles-ci peuvent être considérées comme connues dans la mesure où le contraire ne ressort pas de la description ; dans ce cas, il est nécessaire de décrire, au moins de façon générale, la fabrication ou l'obtention de ces substances ou matières.
- Les **éléments d'identification** comprennent en premier lieu l'indication de propriétés mesurables, comme le point de fusion ou d'ébullition, l'indice de réfraction et le spectre IR ou NMR. Il n'est pas indispensable que ces propriétés soient spécifiques à ladite substance. L'identification des substances revendiquées dans les revendications dépendantes ne doit pas être indiquée à chaque fois.
- Des indications sur l'**utilité** ne font obligatoirement partie de l'exposé que si elles figurent dans une revendication. Leur citation ultérieure dans la description, en particulier en vue d'étayer l'application industrielle (art. 26, al. 6, OBI), ne constitue pas un élargissement inadmissible de l'exposé.
- Dans le cas de revendications indépendantes portant sur un **ensemble de substances**, l'invention est réputée exposée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

- la fabrication ou l'obtention d'une de ces substances doit être décrite de telle façon qu'elle soit reproductible à volonté;
  - il doit également y avoir des indications pertinentes permettant d'identifier cette même substance, et
  - il doit être plausible que la méthode décrite est applicable à la fabrication des autres substances.
- Lorsqu'une formule générale est limitée après coup dans une revendication indépendante, par exemple par la suppression de membres d'une alternative, l'examineur vérifiera si la formule limitée couvre un exemple de réalisation.
  - Si la description dépasse le contenu de la revendication (p. ex. autres utilisations de produits), on attirera une seule fois l'attention du demandeur sur le défaut de concordance, comme décrit au chap. 4.2.3.

### 10.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées »

Lorsqu'une **revendication** portant sur des substances chimiques est **établie après coup**, il est indispensable de vérifier si les pièces initiales présentent, pour cette revendication, un exemple de réalisation selon les règles énoncées au chiffre 10.4.

Lorsqu'une **revendication est limitée après coup**, par exemple par l'ajout ou par la spécification d'une caractéristique, cette dernière doit ressortir des pièces déposées initialement. Il importe en outre que la revendication limitée couvre la forme d'exécution exposée initialement. Il en va de même en cas d'introduction de ce qu'on appelle un *disclaimer* (cf. chap. 5.2.5).

L'introduction du mot « nouveau » en relation avec les produits d'un procédé de fabrication (cf. chap. 10.6.3) est également susceptible d'entraîner une extension inadmissible de l'étendue de la protection lorsque la nouveauté de ces substances finales n'est pas exposée dans les pièces initiales. L'exposé des substances finales est fait quand elles sont revendiquées en tant que telles (c'est-à-dire sous une forme indépendante du procédé) ou quand leur nouveauté y est explicitement mentionnée.

Lorsqu'une indication de propriété ou du but d'utilisation est **ajoutée après coup** dans une revendication ou qu'elle est spécifiée, supprimée ou généralisée, l'examineur vérifiera si la nouvelle indication était exposée dans les pièces initiales.

Une formule développée ou une désignation chimique peut être **rectifiée** à condition que le demandeur rende vraisemblable qu'il y avait une erreur et que les indications concernant la fabrication et l'identification figurant initialement dans la demande de brevet (c'est-à-dire l'exposé dans les pièces initiales) ne sont pas modifiées. Sous cette dernière condition, il est aussi permis d'ajouter après coup à la description une formule développée.

### 10.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »

En plus des exigences générales quant à la clarté et à la définition de l'invention évoquées au chap. 6.1, les critères supplémentaires suivants s'appliquent aux revendications portant sur des inventions chimiques.

Pour remplir le critère de la clarté, il est nécessaire que la nomenclature chimique utilisée soit parfaitement claire. Les définitions courantes actuelles doivent être employées correctement. Dans le doute, le demandeur doit indiquer la publication d'où est tirée la définition. Si l'on trouve plusieurs définitions divergentes dans la littérature (p. ex. plus ou moins larges ou restreintes), il doit ressortir des pièces laquelle est appliquée. Les désignations chimiques doivent concorder avec les formules développées.

Les définitions arbitraires (cf. chap. 4.3), tout comme les termes manquant de précision tels que « dérivés » ou « substances apparentées », ne sont pas admis. Ceux-ci sont admissibles quand leur signification s'impose clairement dans le contexte (p. ex. avec une formule : « dérivés de pyrimidine de formule (I) »), ou quand la délimitation est évidente pour l'homme de métier (p. ex. « dérivés de cellulose »).

Sous le terme « inférieur » (p. ex. pour l'alcoyle inférieur), on entend 1 à 6 atomes de carbone, sauf si la description indique une autre définition.

Pour les substances inconnues jusqu'à présent ou celles dont la constitution n'est pas connue, le demandeur peut préciser dans la description la désignation utilisée dans la revendication.

Lorsque dans la définition de l'invention les indications de propriété font office de caractéristiques de définition, l'homme de métier doit pouvoir les vérifier sans gros efforts.

### 10.6.1 Revendications de substance

Les revendications de substance sont des revendications de produit qui ont pour objet une ou plusieurs substances chimiques, autrement dit des substances de constitution déterminée, que cette dernière soit connue ou non. Lorsqu'il s'agit d'une pluralité de substances (qui ont p. ex. la même formule), celles-ci sont revendiquées sous forme d'alternatives.

#### Définition de l'invention

Les revendications de substance se définissent le plus souvent par une **formule chimique développée**. Cette dernière peut définir la structure dans tous ses détails, ou une « formule de type Markush » peut laisser ouverts certains détails (p. ex. l'arrangement de substituants) ou peut constituer une formule partielle. Il est possible de remplacer ou compléter la formule développée par une désignation chimique, par exemple « tétracyclines qui portent en position 5 un groupe dihalogénométhyle ». Enfin, la définition d'une revendication de substance peut contenir l'indication d'un but d'utilisation, par exemple « insecticide de formule (I)... ».

Si la structure n'est pas parfaitement connue ou si la formule ne suffit pas, par exemple parce que la revendication porte sur une modification déterminée, il y a lieu de mentionner dans la revendication des **propriétés** physiques ou chimiques caractéristiques (qu'on appelle des paramètres) telles que « polymères formés de motifs de formule qui présentent un index de viscosité de ... et un point de ramollissement de ... ». Il est permis de **se référer à une figure**, par exemple « antibiotique dont le spectre IR correspond à la figure 1 », s'il s'avère impossible de donner une définition d'une autre manière.

Lorsque les substances chimiques revendiquées sont pourvues de **fonctions salifiables**, il n'est pas indispensable de citer explicitement les sels dans la revendication. Ceux-ci sont

considérés comme inclus. Toutefois, si la protection ne doit s'étendre qu'à certains sels déterminés, une précision correspondante s'impose (p. ex. « amine de formule (I) et leurs sels physiologiquement acceptables »).

La définition d'une revendication de substance peut être rédigée au **singulier** ou au **pluriel** (« substance ou substances de formule (I)... »). De toute évidence, seules les substances nouvelles sont susceptibles d'être brevetées valablement, le mot « **nouvelle** » s'avère donc superflu.

Il incombe au demandeur de décider s'il souhaite subdiviser les revendications de substances en préambule et en caractéristiques, l'essentiel étant que la compréhension de la revendication soit garantie.

#### Revendications de substance dépendantes

Comme toute autre revendication dépendante, il est impératif qu'une revendication dépendante spécifiant une ou plusieurs substances chimiques particulières soit explicitement subordonnée à une revendication précédente (art. 31, al. 1, OBI). Elle peut être formulée comme suit : « 3. L'acide-2-amino-4-dichloracétamido-benzoïque en tant que substance selon la revendication 1 ». Elle ne saurait être remplacée par une (fausse) revendication indépendante.

#### Revendications de substance avec caractéristiques de fabrication (« product by process claims »)

Dans les cas exceptionnels où des caractéristiques de produit (c'est-à-dire sa structure ou ses propriétés) se révèlent insuffisantes pour définir une substance chimique (ou un produit biotechnologique, cf. chap. 11.6), des caractéristiques de fabrication sont également admissibles. Ce cas se présente parfois, en chimie, avec les polymères. La clarté de la revendication doit toutefois être garantie. Vu l'art. 52, al. 1, LBI, il faut veiller à faire nettement la distinction entre les revendications de procédé et les revendications de produit. Dans la mesure où dans ces cas également, c'est la substance chimique qui est revendiquée de manière absolue (c'est-à-dire sous une forme indépendante du procédé) et non la fabrication, seule la formulation imprécise (p. ex. « comme il peut être obtenu en ... » et non « fabriqué en ... ») est admissible.

#### Unité d'une revendication de substance

Lorsque la revendication a pour objet une seule substance ou un ensemble de substances de **formule unitaire**, les conditions d'unité exigées par l'art. 52, al. 1, LBI sont remplies, et ce indépendamment du fait que soient indiquées dans la description une ou plusieurs utilisations. Une formule développée est réputée unitaire lorsque toutes les substances possèdent en commun un élément structurel essentiel ou caractéristique.

Si des substances sont revendiquées avec une **formule générale** comportant des constituants variables qui ne sont pas définis de manière unitaire, l'unité de l'invention est assurée lorsque la revendication cite au moins une utilisation commune à toutes les substances. Cette unité n'est pas rompue du fait que la description mentionne d'autres possibilités d'utilisation pour certaines substances.

Lorsqu'un groupe limité de substances présentant une **parenté structurelle** est défini par indication d'une propriété (p. ex. colorants azoïques verts), cette indication peut servir de critère d'unité, vu que l'exposé doit nécessairement citer une utilisation commune dans laquelle cette propriété joue un rôle (cf. chap. 10.2). L'utilisation commune peut être exprimée en termes généraux (p. ex. insecticides, colorants).

Lorsque les substances revendiquées d'un groupe sont toutes qualifiées comme des « **produits intermédiaires** », la description doit comporter des indications générales sur leur transformation ultérieure. L'unité de la revendication est sauvegardée si ces produits intermédiaires permettent d'obtenir un ensemble unitaire de substances finales (au sens indiqué ci-dessus) – que ce soit par un seul moyen ou par plusieurs ou si la revendication décrit une transformation ultérieure unitaire, qui peut aboutir à des substances finales identiques ou différents.

Il n'y a par contre pas unité d'invention si le demandeur fait valoir que, parmi les substances revendiquées, les unes sont des substances ayant une utilisation commune et les autres des produits intermédiaires pour la fabrication de ces principes actifs.

Si les substances revendiquées d'un ensemble unitaire sont destinées à une utilisation thérapeutique, chirurgicale et/ou diagnostique (revendication de substances absolue ou revendication liée à une utilisation selon l'art. 7c LBI), il y a unité d'invention, même dans le cas où deux ou différentes indications spécifiées sont énumérées sous forme alternative.

### 10.6.2 Revendications de produit portant sur une composition

Dans les revendications présentant une tournure telle que « **constitué** des substances A, B et C » et précisant en pour cent la part de ces constituants, la présence de tout autre composant est exclue. Au total, les indications en pour cent doivent équivaloir à 100%. Pour les expressions telles que « comprendre », « inclure » ou « contenir », d'autres constituants sont autorisés.

L'indication d'un **constituant facultatif** d'une composition sous la forme « 0 à x% de A » ou « jusqu'à x% de A » ou encore « le cas échéant, jusqu'à x% de A » est admissible comme donnée éventuelle dans une revendication indépendante comprenant les tournures « contenant » ou « constitué de ». Elle fait partie de la définition de l'invention dans la mesure où elle représente une alternative envisageable. Il ne faut pas déduire de la tournure « jusqu'à x% de A » que le constituant A est toujours présent; la description étayera l'interprétation d'une telle caractéristique.

Les caractéristiques telles que « **env. x%** de A » sont admises également, car l'homme de métier est en principe en mesure d'apprécier les écarts que cette expression peut couvrir. Par contre, une caractéristique comme « d'environ x% jusqu'à environ y% » n'est pas recevable, une telle fourchette étant imprécise (cf. aussi valeurs numériques indéterminées, chap. 6.2.4).

Le nombre des constituants d'une composition (facultatifs ou toujours présents) n'est pas limité; la clarté et la lisibilité de la revendication demeurent cependant primordiales.

### 10.6.3 Revendications de procédé

#### Définition de l'invention

Pour définir un procédé de **fabrication** de substances chimiques, il faut indiquer les trois caractéristiques principales (substances de départ, substances finales et opérations). Peuvent s'ajouter d'autres caractéristiques (conditions de la réaction, catalyseurs).

Dans une revendication qui a pour objet un **procédé de travail**, l'essentiel de la définition réside dans les conditions de la réaction. Lorsqu'un tel procédé n'est pas spécifié du point de vue chimique, la revendication ne mentionne aucune des trois caractéristiques principales indiquées ci-dessus, par exemple « procédé pour effectuer une réaction exothermique, caractérisé en ce que... ».

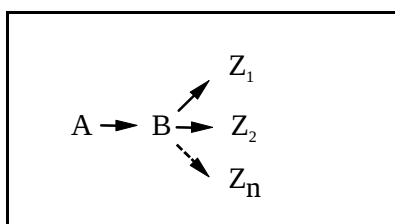
Par analogie aux revendications de produit (chap. 10.6.2), les indications de type « à environ 60°C » sont admissibles, car l'homme de métier est parfaitement à même de les interpréter. Par contre, une fourchette « d'environ 40°C à environ 60°C » sera refusée pour cause d'imprécision.

Le demandeur a le droit de qualifier les **substances finales** d'un procédé de fabrication de « **nouvelles** ». Cette affirmation vaut également pour les revendications d'application et les revendications d'utilisation. Le terme « nouvelle » peut avoir un caractère limitatif (« les substances ..., dans la mesure où elles sont encore nouvelles »).

#### Unité d'une revendication portant sur plusieurs procédés de fabrication

Une revendication de procédé indépendante n'est pas unitaire lorsque, partant de **diverses substances de départ**, elle énumère pour certaines substances finales sous forme alternative plusieurs types de fabrication se différenciant tant sur le plan des substances de départ que des opérations. Une telle revendication contient plusieurs inventions et doit donc être subdivisée en plusieurs revendications indépendantes. L'examineur doit vérifier qu'elles peuvent subsister dans le même brevet.

Une revendication portant sur un procédé en plusieurs étapes débutant avec les **mêmes substances de départ** pour la fabrication d'un groupe de substances finales Z ( $Z_1, Z_2 \dots Z_n$ ) peut être établie selon le schéma suivant :



S'agissant de la réaction  $A \rightarrow B$  pour la fabrication des substances finales  $Z_1, Z_2 \dots Z_n$ , le procédé est identique. Aussi bien dans la réaction  $A \rightarrow B$  que dans la réaction  $B \rightarrow Z$ , il peut comporter plusieurs étapes.

Une variante dans laquelle l'une des substances finales est également un produit intermédiaire, selon le schéma  $A \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_2$ , peut être englobée dans la même revendication pour autant que cette dernière demeure compréhensible et claire.

### 10.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet selon l'art. 52, al. 2, LBI »

Les règles générales applicables à l'appréciation de l'unité conformément au chap. 7.2 (p. 55) et aux exemples qui y sont cités peuvent être précisées comme suit pour les demandes portant sur des inventions chimiques :

- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances sont **revendiquées indépendamment de leur fabrication** contiennent en principe la revendication de la substance en premier car c'est la plus générale. Il est ensuite possible de formuler une ou plusieurs revendications secondaires pour la fabrication de ces substances ou de divers représentants. Les substances finales de ce procédé de fabrication constituent le lien technique à la revendication de la substance.

S'il existe plusieurs revendications secondaires pour la fabrication d'une nouvelle substance ou d'un ensemble de nouvelles substances, celles-ci sont admissibles même si les substances de départ et les opérations sont différentes.

Des revendications de procédé peuvent se référer à une revendication de procédé précédente, pour autant qu'elles comprennent toutes les caractéristiques, autrement dit toutes les étapes, de la revendication précédente.

- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances **ne sont pas revendiquées indépendamment de leur fabrication** ne contiennent pas de revendication de substance absolue. Il peut y avoir plusieurs procédés de fabrication des mêmes substances connues (ou une partie de celles-ci); ces variantes doivent présenter, dans les substances de départ et/ou dans les opérations, les caractéristiques essentielles à l'invention justifiant le concept inventif général.

Des revendications secondaires peuvent venir s'ajouter à une ou plusieurs revendications de procédé; le lien technique à la revendication de procédé précédente doit cependant être clair :

- S'agissant de la **fabrication des substances de départ**, des revendications secondaires d'application ou de procédé peuvent être formulées, par exemple « application du procédé selon la revendication 1 aux substances... obtenues par réaction de... avec... ».
- Pour des **transformations de produits résultant du procédé**, il est aussi possible de formuler des revendications secondaires, qui décrivent soit l'utilisation du produit résultant du procédé (p. ex. « utilisation des substances... obtenues par le procédé selon la revendication 1... pour la fabrication de ... par réaction avec... »), soit la fabrication d'autres substances (p. ex. « procédé de fabrication de..., caractérisé en ce que l'on fait réagir les substances obtenues par le procédé selon la revendication 1 avec... »).
- Les deux combinaisons susmentionnées sont admissibles dans le même brevet.

- Concernant les procédés de fabrication pouvant subsister dans une même demande, il est autorisé d'établir une revendication secondaire pour une **substance de départ** ou un **produit intermédiaire**. Il doit ressortir clairement de la formulation que ces substances sont revendiquées uniquement dans leur propriété de substance de départ ou de produit intermédiaire (p. ex. « composé de formule (I) comme produit intermédiaire pour le procédé selon la revendication 2 »).

## 11 Inventions biotechnologiques

### 11.1 Généralités

Le présent chapitre traite les demandes de brevet ayant pour objet les inventions dans les domaines du génie génétique, de la microbiologie et de la biologie moléculaire et dans certains domaines de la biochimie. Regroupées sous le terme d'**inventions biotechnologiques**, elles se définissent comme des inventions portant sur un produit composé de matière biologique ou contenant de la matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Par « **matière biologique** », on entend toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Font notamment partie des inventions biotechnologiques celles relatives aux séquences de nucléotides (p. ex. gènes) et aux micro-organismes, mais également les inventions concernant les végétaux et les animaux. Le terme « micro-organismes » recouvre les bactéries, les plasmides, les virus, les champignons unicellulaires (levures), les algues, les protozoaires et, enfin, les cellules humaines, animales et végétales. En d'autres mots : les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu.

Foncièrement, les précédents chapitres des directives valent aussi pour les demandes de brevet relatives aux inventions biotechnologiques. Ce domaine soulève néanmoins un certain nombre de questions juridiques particulières, notamment sur le plan de la brevetabilité et de l'exposé. Aussi, des instructions supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'explicitier les modalités de traitement de ce type de demandes et surtout l'application des articles spécifiques de la LBI et de l'OBI concernant l'examen quant au fond.

### 11.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité »

En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables pour autant qu'elles remplissent les conditions de base. Il s'agit, en plus des critères de la nouveauté et de l'activité inventive qui ne font pas l'objet d'un examen, de l'existence d'une invention et de l'applicabilité industrielle en général. L'essence de l'invention réside notamment dans l'appartenance au domaine de la technique et la reproductibilité: l'invention doit pouvoir être répétée à volonté, ce qui doit ressortir des pièces techniques. La reproductibilité étant liée à l'exposé, ce point sera repris de façon plus détaillée au chap. 11.4. Pour les séquences de nucléotides et les protéines, la fonction de ces séquences participe à la définition de l'invention (cf. message du 23 novembre 2005, p. 42 ss.).

#### 11.2.1 Le corps humain; les éléments du corps humain

Le *corps humain* ne peut pas être breveté et ce aux différents stades de sa constitution et de son développement (art. 1a, al. 1, LBI). La constitution et le développement commencent dès la fécondation et englobent donc la vie avant la naissance, autrement dit également l'embryon et le fœtus. Ne sont pas non plus brevetables les cellules totipotentes ayant le potentiel de devenir un être humain vivant.

*Les éléments du corps humain* dans leur environnement naturel ne peuvent pas être brevetés, car il ne s'agit pas d'une invention mais d'une simple découverte. Le caractère d'invention doit

cependant être reconnu lorsque l'élément du corps humain est isolé ou obtenu d'une autre manière par un procédé technique et qu'en plus un effet utile de nature technique est indiqué (une finalité ou une propriété technique) : cf. art. 1a, al. 2, LBI. C'est seulement ainsi que la découverte devient une invention. Cela implique que l'effet utile de nature technique doit faire partie de l'invention et qu'il doit de ce fait être décrit dans les pièces déposées initialement (à la différence de l'applicabilité industrielle). Il faut en tous les cas contrôler que ces inventions ne contreviennent pas à l'art. 2, al. 1, LBI (ordre public et bonnes mœurs) : cf. chap. 11.3.1. Bien que les gènes puissent être considérés comme des éléments du corps humain, ils ne peuvent pas être brevetés (cf. paragraphe suivant).

### 11.2.2 Séquences géniques existant à l'état naturel; séquences dérivées d'une séquence génique

Les revendications portant sur des *séquences géniques ou des séquences géniques partielles existant à l'état naturel* ne sont pas admises aussi bien dans leur environnement naturel que sous forme isolée (sous forme d'ADN génomique). Attention : l'art. 1b, al. 1, LBI concerne non seulement les séquences d'origine humaine, mais aussi celles d'origine animale ou végétale.

En revanche, les *séquences dérivées d'une séquence existant à l'état naturel* sont brevetables (art. 1b, al. 2, LBI). Par « séquence dérivée », on entend toute séquence qui est obtenue à partir d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle et qui est fonctionnellement équivalente. Cette notion comprend notamment l'ADN, l'ARN, les polypeptides et les protéines.

Dans le cas des séquences dérivées, l'invention est brevetable uniquement si les séquences sont isolées ou si elles ont été obtenues d'une autre manière par un procédé technique. Mais ces deux critères ne suffisent pas à justifier la protection par brevet; il faut en outre décrire de manière crédible une fonction dans la description. La fonction faisant partie de l'invention, elle doit être décrite dans les pièces déposées initialement (cf. art. 49, al. 2, let. b, LBI). Lorsque la description de la fonction fait défaut à la date de dépôt, la demande doit être rejetée (non sans en avoir averti le demandeur au préalable).

Par « *fonction* », il faut comprendre toute propriété de la séquence qui contribue de manière causale à un résultat utilisable techniquement. Si une séquence dérivée d'un gène est utilisée pour produire une protéine (ou une partie de protéine), il est nécessaire de spécifier ladite protéine et la fonction qu'elle remplit. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine, la fonction à indiquer pourrait consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription. Les indications d'ordre général ou spéculatives sont insuffisantes. La fonction doit être décrite de façon suffisamment précise, substantielle et crédible. Dans le cadre de l'examen quant au fond, il est possible de demander des informations ou des pièces complémentaires en se référant à l'art. 13 PA, afin de permettre l'appréciation nécessaire de la fonction.

La protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique se limite aux segments de séquences qui remplissent la fonction décrite dans le brevet. Du libellé de l'art 8c LBI, il ressort que ce principe ne s'applique pas aux séquences d'acides aminés. Afin de délimiter l'étendue de la protection dans le cas de séquences de nucléotides dérivées, le demandeur doit spécifier (au besoin dans le cadre de l'examen quant au fond) quels segments de séquences sont essentiels pour la fonction. Le demandeur ou l'IPI doit supprimer des revendications les segments de séquences qui ne sont pas essentiels.

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, celle-ci doit contenir, à la fin de la description, une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l'Annexe C des instructions administratives du PCT (art. 27 OBI). Si la liste fait défaut, elle n'est pas demandée lors de l'examen quant au fond. Dans ce cas de figure, l'examen de l'abrégé prend en considération les pièces présentées à la date de dépôt. Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

### **11.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité »**

#### **11.3.1 Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, dignité humaine et dignité de la créature**

L'art. 2, al. 1, LBI exclut de la brevetabilité toutes les inventions dont la mise en œuvre est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'elles portent atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants. L'al. 1 spécifie, pour les inventions biotechnologiques les exclusions de la brevetabilité. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive :

« [...] Aucun brevet n'est délivré notamment :

- a. pour les procédés de clonage des êtres humains et les clones ainsi obtenus ;
- b. pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus ;
- c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinale humain et les parthénotes ainsi obtenus ;
- d. pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinales ainsi obtenues ;
- e. pour les cellules souches d'embryons humains non modifiées et les lignées de cellules souches non modifiées ;
- f. pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales ;
- g. pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. »

Comme il ressort des let. a. à d et g, sont exclus du brevet non seulement les procédés mais aussi les produits qui en résultent.

Attention : toutes les inventions qui *violent* la dignité humaine ou la dignité de la créature ne peuvent pas être brevetées. On parle d'atteinte à la dignité de la créature uniquement dans les cas où l'atteinte qualifiée n'est pas contrebalancée par un intérêt digne de protection.

Pour toutes les demandes laissant supposer une pareille atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une analyse minutieuse des revendications, mais aussi de la description s'avère nécessaire. L'art. 2, al. 1, LBI (sauf let. g) se rapporte aux inventions biotechnologiques en relation avec l'être humain. Par exemple, les pièces techniques expliciteront clairement ce qu'il faut entendre par « mammifères ». Il incombe au demandeur de lever les éventuels doutes et ambiguïtés.

#### Explications :

- Let. a : Selon l'art. 2, let. l, de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), on entend par clone la création artificielle d'un être humain génétiquement identique à un autre être humain. Sont compris le *splitting* d'embryons et le transfert de noyau cellulaire. La notion de « procédé de clonage » comprend aussi bien le clonage reproductif que thérapeutique.
- Let. b : Les procédés visant la formation d'organismes qui sont mixtes dans tous leurs tissus ne peuvent pas être brevetés. Il s'agit d'êtres mixtes dont les cellules réunissent le patrimoine héréditaire de l'homme et de l'animal. Les procédés qui sont exclus de la protection par brevet sont, d'une part, ceux utilisant des cellules germinales ou des cellules totipotentes humaines pour fabriquer un être mixte et, d'autre part, ceux recourant à l'injection de cellules souches embryonnaires humaines dans une blastocyste animale ou à l'injection de cellules souches embryonnaires animales dans une blastocyste humaine. Les êtres mixtes ainsi obtenus ne peuvent pas non plus être brevetés. Autrement dit, tous les animaux dont une partie est d'origine humaine (p. ex. un seul gène d'origine humaine) ne sont pas exclus du brevet. Les animaux transgéniques ou les animaux qui portent des organes humains ne sont notamment pas exclus du brevet.
- Let. c : Par parthénogenèse, on entend le développement sans fécondation de l'ovule en un organisme. La parthénogenèse (provoquée techniquement) des ovules humains ne constitue pas un procédé de clonage d'êtres humains au sens de la let. a, car aucun être vivant génétiquement identique à un autre être humain n'est produit. La parthénogenèse et les êtres nés d'une parthénogenèse sont toutefois assimilés aux clones au niveau de l'exclusion de la brevetabilité.
- Let. d : Cet état de fait d'exclusion comprend notamment la thérapie génique germinale. Il s'agit d'une méthode de traitement des maladies par des interventions sur la substance génétique de cellules germinatives ou de gamètes. Une substance génétique déficiente qui se manifeste par une pathologie (p. ex. l'hémophilie) est remplacée par de la substance ne comportant pas ce défaut. La thérapie génique germinale est interdite en Suisse par la Constitution (art. 119 Cst.). En revanche, une intervention visant à supprimer un défaut génétique peut être effectuée sur d'autres cellules de l'organisme en y modifiant l'ADN. Dans ce cas, l'ADN modifié n'est pas transmis par voie héréditaire (thérapie génique somatique). La Constitution n'interdit pas de telles interventions qui ne sont pas non plus exclues du brevet. Demeure réservée l'exclusion de procédés de chirurgie, de thérapie et de diagnostic sur le corps humain.
- Let. e : Conserver et cultiver des cellules souches embryonnaires non modifiées et cultiver ces cellules pour en faire des lignées de cellules souches embryonnaires ne constitue pas

une modification; ces dernières ne sont donc pas brevetables. Les cellules souches embryonnaires ou les lignées de cellules souches génétiquement modifiées ou transformées par d'autres procédés ne sont, quant à elles, pas concernées par la cause d'exclusion de la let. e faute d'identité biologique.

- Let. f : Seules les inventions impliquant une utilisation tombent sous le coup de cette exclusion. Les revendications de produit portant sur des embryons humains doivent être examinées à la lumière de l'art. 1a, al. 1, LBI (cf. chap. 11.2.1). Sont exclues de la brevetabilité toutes les utilisations d'embryons humains qui ne sont pas destinées à des fins médicales. Le terme « embryon » comprend tous les stades du développement, de la fécondation à la naissance. Le terme « médical » s'étend au dépistage, à la prévention ou au traitement de maladies, de blessures ou d'handicaps. L'obtention de cellules cérébrales embryonnaires à partir d'embryons avortés pour la thérapie de la maladie de Parkinson est un exemple d'utilisation admise d'embryons à des fins médicales.
- Let. g : Sont exclues de la protection par brevet toutes les inventions dont l'utilisation inflige aux animaux de la douleur, des souffrances ou des dommages qui ne se justifient pas par l'objectif de soulager d'autres souffrances animales ou humaines. L'exclusion s'étend également aux inventions impliquant inévitablement des dommages sérieux pour l'homme et pour l'environnement. Dans le cadre de l'examen quant au fond, il est parfois difficile d'évaluer si des intérêts dignes de protection justifient les aspects négatifs de l'invention. Il faudra donc rejeter en premier lieu les revendications qui sont désapprouvées par la législation ou la société de façon évidente.

### 11.3.2 Procédés médicaux

Concernant les procédés médicaux en relation avec les inventions biotechnologiques, les règles générales, telles qu'exposées au chap. 3.2, y compris les explications relatives aux revendications d'application et d'utilisation (chap. 3.2.2), sont applicables. Il faut notamment s'assurer que le procédé revendiqué (p. ex. la thérapie génique somatique) ne comprend aucune étape réalisée sur le corps humain ou animal.

Au niveau des revendications de produit avec indications du but d'utilisation et des revendications d'utilisation, il convient de vérifier que la revendication ne porte pas sur un procédé exclu ou sur une utilisation équivalant à un tel procédé. Cet aspect a été détaillé au chap. 10.3 pour les substances chimiques; les mêmes principes s'appliquent par analogie aux procédés médicaux.

### 11.3.3 Variétés végétales et races animales ; procédés microbiologiques ; procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

Les **variétés** végétales et les **races** animales ne peuvent pas être brevetées (art. 2, al. 2, let. b, LBI). Seuls les végétaux ou les animaux en tant que variétés végétales ou races animales sont exclus de la protection conférée par le brevet. Par variété végétale et race animale, on entend le dernier taxon dans la taxonomie du règne végétal ou animal. Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. C'est pourquoi les revendications qui ont pour objet des animaux ou des végétaux sont admises si elles ne comprennent pas de

caractéristiques spécifiques de races ou de variétés et si les conditions énoncées aux art. 1 et 50 LBI sont remplies. Les revendications doivent donc contenir, en plus d'une éventuelle spécification de l'objet de l'invention (p. ex. froment, pomme de terre), uniquement des caractéristiques valables pour plusieurs races animales ou variétés végétales.

Par exemple, si l'on trouve un gène pouvant être ajouté aux variétés actuelles de pommes de terre afin d'en augmenter la résistance à certains parasites, il est possible de revendiquer la nouvelle « famille » de pommes de terre modifiées contenant le nouveau gène, mais pas la variété de pommes de terre. Le procédé permettant d'apporter cette résistance à la plante ou à la variété végétale est en revanche brevetable. Sont également autorisées les revendications se rapportant à des variétés végétales qui sont des produits directs du procédé (art. 8a, al. 1, LBI).

Les *procédés microbiologiques* et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables (même s'il s'agit p. ex. d'une variété végétale). Ces inventions recouvrent les procédés utilisant ou multipliant des micro-organismes, mais aussi la modification ciblée du génome d'organismes. Ces procédés doivent toutefois être reproductibles à volonté.

Les *procédés purement biologiques* ne sont pas considérés comme techniques et ne sont donc pas brevetables. Les *procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux* ne sont pas brevetables s'ils sont de nature « essentiellement biologique ». (art. 2, al. 2, let. b, LBI). Ce type de procédé est brevetable à condition que, parmi les nombreuses étapes biologiques, l'une au moins ne soit pas biologique (donc technique) et qu'elle soit nécessaire pour résoudre le problème posé par l'invention. Ne sont pas essentiellement biologiques, p. ex., les procédés faisant intervenir des radiations ou des chocs thermiques ou ceux destinés à la taille ou au greffage de végétaux. Malgré les étapes biologiques admises (p. ex. le croisement et la sélection), le procédé dans son ensemble doit être reproductible.

Sont brevetables les procédés pour lesquels on se sert d'un *animal* ou d'une *plante* uniquement comme *auxiliaire* (p. ex. pour l'obtention de sérum), ainsi que les procédés qui ne se rattachent pas à la culture ou à l'élevage à proprement parler (p. ex. traitement des semences, de la récolte, du sol).

## 11.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé »

Si l'invention porte sur de la matière biotechnologique comme **produit** (par analogie à l'exposé de substances chimiques, cf. chap. 10.4), l'exposé sera considéré comme suffisant lorsqu'il comporte toutes les indications nécessaires à l'homme de métier en vue de fabriquer ou d'obtenir ledit produit, ou de l'identifier (art. 50 LBI). En règle générale, il est nécessaire d'apporter un exemple concret de réalisation décrivant soit sa préparation ou son obtention, soit son identification. Si l'invention concerne un ensemble de produits, il doit être plausible que l'on peut appliquer la méthode décrite à la fabrication des autres produits.

Pour les **procédés de fabrication** de produits biotechnologiques, il faut que soient indiqués non seulement les étapes du procédé, mais également les matériaux de départ.

### 11.4.1 Dépôt d'une culture comme complément à l'exposé ; reproductibilité

Des règles spéciales s'appliquent à l'exposé de matière biologique (art. 50a LBI) :

- Si, dans la demande, la matière biologique est qualifiée de connue, autrement dit est considérée comme accessible au public et appartenant à l'état de la technique, l'indication du nom complet, et, le cas échéant, une référence bibliographique suffisent. L'exposé peut citer un dépôt auquel le public avait déjà accès à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité.
- Lorsqu'il ne ressort pas clairement des pièces techniques si, avant la date de dépôt, la matière biologique était accessible au public, cette question sera tirée au clair par une notification renvoyant à l'art. 50a LBI. Lorsque le demandeur fait valoir que le public avait accès à la matière biologique avant la date de dépôt, il devra l'établir.
- Si le demandeur a des doutes quant à l'accessibilité de la matière biologique au public, il est autorisé à déposer un échantillon par précaution. Il pourra à ses risques et périls biffer cette mention dans la description, dans la mesure où cela ne met pas en question l'exposé.
- Pour la matière biologique non connue : Lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffisante, l'exposé *doit être complété* par le dépôt d'un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt (art. 50a, al. 1, LBI). La description doit toutefois également contenir les indications concernant le procédé ou l'utilisation afin qu'ils puissent être reproduits.
- Les revendications de produit portant sur de la matière biologique constituent un cas spécial : L'invention apportant une contribution à l'état de la technique réside dans le nouveau produit même. En tant que processus de fabrication, il suffit aux tiers de pouvoir multiplier la matière biologique, car, dans la pratique, la multiplication est souvent plus simple que la première obtention. Dans ces *cas exceptionnels*, il est dérogé à la règle stricte de la reproductibilité d'une invention. C'est pourquoi il est possible, pour ce type d'inventions, de *compléter* ou de *remplacer* l'exposé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt (art. 50a, al. 2, LBI).
- L'échantillon de la matière biologique doit avoir été déposé au plus tard à la date de dépôt ou à la date de priorité (art. 50a, al. 3, LBI). La description doit comporter, dans les pièces déposées initialement, l'indication de l'institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée (art. 45b OBI). Le demandeur peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. (art. 45d OBI). L'IPI tient une liste des institutions de dépôt reconnues. Cette liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'il est renvoyé à une autre collection de cultures, la demande est soumise au Service Juridique.

#### 11.4.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels relatifs à ces ressources

La demande de brevet doit contenir des indications de la source des ressources génétiques pour autant que l'invention porte directement sur de telles ressources et que le requérant ou

l'inventeur ait eu accès à cette ressource. Il en va de même pour les savoirs traditionnels relatifs à ces ressources (art. 49a LBI).

Par « ressources génétiques », on entend « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle » selon la définition de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Le matériel génétique est défini comme « le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité » (art. 2 CDB). Au sens de la CDB, les ressources génétiques humaines ne font pas partie des ressources génétiques. Les « savoirs traditionnels » peuvent, quant à eux, être décrits comme les connaissances, innovations ou pratiques de toute communauté autochtone ou locale qui ont été créées, transmises et adaptées de génération en génération.

Il convient de relever que l'invention elle-même ne doit pas être obligatoirement une ressource génétique; il suffit qu'elle porte directement sur une telle ressource. Par conséquent, si la demande de brevet a par exemple pour objet des principes actifs d'origine biologique, la déclaration de la source peut être obligatoire.

Si l'art. 49a LBI trouve application, la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels relatifs à ces ressources doit être mentionner dans la description de l'invention (art. 45a OBI). Il faut indiquer comme source, en premier lieu, le pays fournisseur des ressources génétiques, en l'occurrence la communauté autochtone ou locale dans laquelle le savoir traditionnel trouve son origine (cf. Message concernant la modification de la loi sur les brevets et l'arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution, FF 2006 1, page 76). Si ces sources primaires ne sont pas connues ou ne peuvent être établies qu'au prix d'un effort disproportionné (p. ex. pour les ressources génétiques des organismes d'élevage ou si la ressource génétique est mise à disposition par un fournisseur commercial, il faut indiquer une autre source (secondaire), par exemple une banque de gènes, le fournisseur commercial de la ressource génétique ou la publication relative au savoir traditionnel). Il convient d'indiquer la source des ressources génétiques ou du savoir traditionnel qui a effectivement permis de développer l'invention.

S'il manque, dans la demande de brevet, l'indication de la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, l'examineur invite le demandeur, au moyen d'une notification, à remédier à ce défaut (art. 59, al. 2, LBI). Lorsque le délai imparti n'est pas respecté, la demande est rejetée (art. 59a, al. 3, let. b, LBI). Si l'indication est produite en vue de régulariser la notification, elle ne sera pas considérée comme un élargissement de l'exposé.

Si le requérant ou l'inventeur ne connaît pas la source, il doit le confirmer par écrit (art. 49a, al. 2, LBI). Des sanctions pénales peuvent s'appliquer lorsque de faux renseignements sur la source sont fournis intentionnellement (art. 81a LBI).

### 11.4.3 Exposé de revendications « reach through »

Une revendication « reach through » est une revendication portant sur des produits identifiés à l'aide d'un procédé de criblage ou d'un test, ou sur des produits caractérisés par un principe d'action. Les revendications « reach through » cherchent à conférer une protection aux substances identifiées à l'aide d'un procédé de criblage breveté ou aux substances présentant des principes d'action similaires, par exemple : « substance identifiée par le biais du procédé (de criblage)/du test selon la revendication 1 ».

Les revendications d'utilisation portant sur ce type de produit sont également désignées de revendications « reach through ».

L'exposé des inventions (revendications de substances ou revendications d'utilisation) pour lesquelles le produit a été formulé uniquement sous forme d'une simple revendication « reach through » n'est pas assez complet pour que l'homme de métier puisse les exécuter. De telles revendications ne sont pas admises au motif d'exposé insuffisant (art. 50 LBI). Si un exposé tel que formulé ci-dessus n'est pas non plus admissible, c'est parce que, en soi, un criblage ou un test ne constitue pas un procédé de fabrication; aussi, les produits ne sont pas un produit direct du procédé au sens de l'art. 8a, al. 1, LBI.

Souvent, la clarté de la revendication est lacunaire, et la catégorie n'est pas clairement reconnaissable.

Les revendications « reach through » ne sont admises que si le produit final est caractérisé dans la description par ses propriétés (bio)chimiques, ainsi que par son action biologique et ses propriétés physiques. Il faut que soit exposé dans la description (en plus de l'application industrielle, cf. aussi chap. 11.2) la manière dont sont identifiés les produits conformément à leurs propriétés structurelles et leur mode de préparation. Les revendications en soi doivent être formulées de sorte à ce que les produits puissent être identifiés sans ambiguïté (p. ex. sur la base des séquences).

### 11.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées »

Comme pour toutes les autres demandes de brevet, l'ensemble des indications dont l'homme de métier a besoin pour exécuter l'invention est considéré comme faisant partie de l'exposé de l'invention. C'est pourquoi elles ne peuvent être produites après la date de dépôt.

Si le dépôt de matière biologique est nécessaire pour l'exposé, celle-ci doit être **déposée à la date de dépôt** de la demande (art. 50a, al. 3, LBI).

- Si la matière biologique mentionnée dans l'exposé était connue, à savoir accessible au public le jour de la date de dépôt et appartenait par conséquent à l'état de la technique, le renvoi au dépôt peut être introduit ultérieurement dans la description.
- Pour la matière biologique non connue, les indications sur la matière biologique et l'institution de dépôt doivent figurer, à la date de dépôt, dans les pièces techniques initiales. Seul le numéro de référence du dépôt peut être remis dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, si une priorité a été revendiquée.
- Lorsque ces indications se trouvent dans une autre pièce de la demande de brevet présentée à l'IPI à la date de dépôt, elles sont transcrites d'office dans la description.

### 11.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »

**Indications sur la description et les dessins** : En principe, toutes les inventions doivent être définies dans les revendications (art. 51, al. 1, LBI). La description et les dessins servent à

interpréter les revendications et non à les compléter. S'agissant des inventions biotechnologiques, les indications sur la description ou sur les dessins sont autorisées dans des cas exceptionnels, par exemple si la revendication est difficilement compréhensible et donc peu claire. Une telle référence peut se faire ainsi pour les inventions qui concernent une séquence (« séquence du numéro 1 telle que représentée dans la figure 3 ») ou en se référant à la description par le biais de la désignation d'un micro-organisme.

**Définition des produits :** Il faut définir les produits par leur constitution (p. ex. une séquence) ou leurs propriétés. S'il n'est pas possible de définir le produit biotechnologique par des caractéristiques de produit, ou uniquement de manière insatisfaisante, des caractéristiques de fabrication sont exceptionnellement admises. Ce qui a été dit pour les substances chimiques (cf. chap. 10.6.1 « product by process claims ») est également valable : il est essentiel que la clarté de la revendication soit garantie. Dans la mesure où, pour ces revendications, le produit et non le procédé est revendiqué, seule la formulation imprécise est admise, par exemple : « protéine ... pouvant être obtenue à partir de la bactérie ... ».

**Désignation des micro-organismes :** Si une revendication porte sur des micro-organismes, ne sont autorisées que les désignations concrètes, le cas échéant sous la forme de néologismes. Elles peuvent contenir l'abréviation de la collection ainsi que le numéro d'ordre de la culture (« *Streptomyces basilensis* ATCC 10823 »). A défaut, les mentions de variants et/ou de mutants (p. ex. « ... ou un mutant de ce micro-organisme ») possédant les mêmes propriétés essentielles à l'invention que les micro-organismes non mutés (p. ex. produisant le même antibiotique) sont admises lorsque la détermination de l'appartenance des mutants et/ou des variants au micro-organismes non mutés est donnée. Mais s'il ressort des pièces techniques qu'il s'agit de mutants possédant des propriétés essentielles à l'invention spécifiques (des mutants induits notamment), il convient de considérer une telle mention comme la désignation d'un micro-organisme particulier. Cet aspect est susceptible de jouer un rôle important dans l'appréciation de l'unité (aussi bien de la revendication individuelle que de l'ensemble du brevet).

**Unité de l'invention :** Pour une revendication indépendante, s'appliquent, en plus des règles régissant les composés chimiques (cf. chap. 10.6.1), les principes suivants : A défaut des désignations concrètes, l'énumération de différents micro-organismes dans une revendication de procédé n'est admissible que dans la mesure où les procédés faisant intervenir l'un ou l'autre de ces micro-organismes aboutissent tous au même résultat à partir d'un même matériau de départ, par exemple conduisent tous au même produit final; dans le cas contraire, l'unité de l'invention n'est pas donnée. Lorsqu'un procédé conduit à un mélange de substances ou de micro-organismes, le demandeur peut désigner dans la revendication le mélange ou l'un de ses composants comme produit final, voire les deux à la fois; en outre, il est licite de présenter des revendications dépendantes portant sur l'isolement de l'un des composants. La condition préalable est cependant que tous les produits finaux servent au même usage, ce qui doit apparaître dans la description.

## 11.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet »

Le lien technique est déterminant, que ce soit pour les demandes de brevet contenant des revendications de la même catégorie (p. ex. gène, construction génétique, hôte, protéine,

médicament) ou avec des combinaisons de diverses catégories (p. ex. pour les produits précédents également les procédés et les utilisations y relatives). Pour les longues suites de revendications, un ordre logique est indispensable afin que ressorte la manière dont une invention découle d'une autre.

## 12 Procédures spéciales

### 12.1 Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur

Lorsqu'une demande de brevet a été rejetée pour cause d'inobservation d'un délai imparti en vue de régulariser une notification technique, le demandeur a la possibilité soit de déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), soit de demander la réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI). (voir aussi les Directives formelles, partie 1, chap. 5.5.7 et 5.5.8)

La requête doit être accompagnée de *l'exécution de l'intégralité de l'acte omis* (art. 46a, al. 2, et 47, al. 2, LBI) :

- S'il s'agit de *notifications selon l'art. 59, al. 1, LBI* (cf. chap. 2 et chap. 3), une réponse motivée aux objections soulevées suffit; en l'occurrence, le fait que cette réponse soit valable ou non et qu'elle tienne compte de toutes ou seulement d'une partie des objections soulevées est sans importance. La requête de poursuite de la procédure peut aboutir à un rejet immédiat de la demande.
- S'il s'agit de *notifications selon l'art. 59, al. 2, LBI*, c'est-à-dire lorsque des griefs ont été formulés quant aux défauts des pièces techniques, le demandeur doit prendre en considération le contenu essentiel de la notification dans toute son étendue. Il peut proposer une modification des pièces (cas normal) et/ou renvoyer une réponse motivée (contre-arguments, refus motivé, etc.). La poursuite de la procédure ou la réintégration en l'état antérieur peut être refusée lorsqu'au moins un point essentiel de la notification est resté sans réponse.

### 12.2 Renonciation partielle

#### Remarque

Ce chapitre des directives règle l'examen d'une déclaration de renonciation partielle à un brevet. Les mêmes critères s'appliquent par analogie à la *nullité partielle*. La différence réside dans le fait que la renonciation partielle est requise spontanément, alors que la nullité partielle est ordonnée par un juge.

#### 12.2.1 Généralités

Les conditions d'une renonciation partielle sont régies par les Directives formelles, partie 4, chap. 4.2.

Si la demande de déclaration de renonciation partielle n'est pas conforme aux exigences légales, elle sera notifiée. La *procédure de notification* correspond, pour l'essentiel, à celle applicable à l'examen quant au fond des demandes de brevet (art. 97, al. 3, OBI). Si la déclaration présente des lacunes telles que la limitation que doit subir le brevet manque de clarté, il faut émettre une notification générale (délai de trois mois pour la régularisation avec possibilité de prolongation du délai). Si des défauts importants ne sont pas corrigés, l'art. 59a, al. 3, let. b, LBI est applicable par analogie (rejet complet de la déclaration). La notification doit faire mention de l'art. 25, al. 2, LBI lorsqu'il s'avère obligatoire d'éliminer des revendications qui

ne satisfont pas aux art. 52 ou 55 LBI. L'enregistrement et le traitement du délai sont régis par l'art. 25, al. 3, LBI.

Pour l'IPI, mais aussi pour un mandataire professionnel, la renonciation partielle ne constitue pas une procédure de routine. C'est pourquoi, aussitôt que l'étendue et l'admissibilité de la déclaration sont établies, une **proposition** de déclaration rédigée peut être soumise au titulaire du brevet, qui doit la renvoyer, dûment signée, à l'IPI. Toute éventuelle proposition de l'IPI est faite sans aucune garantie. Il est de la seule responsabilité du titulaire du brevet ou de son mandataire de décider comment et dans quelle mesure il souhaite effectuer la renonciation.

Il convient aussi de vérifier s'il est nécessaire de changer la date de la déclaration pour cause de modification matérielle de sa portée.

L'examen est axé sur la partie du brevet qui **subsiste** après la renonciation partielle; la délimitation de cette dernière doit donc ressortir très clairement. Un examen approfondi de la partie supprimée est exclu pour la simple raison que l'IPI ne connaît pas les raisons de la renonciation.

Une renonciation partielle a pour effet de **modifier matériellement** un brevet déjà délivré et publié. La sécurité du droit requiert que seules les modifications liées à la renonciation soient admises (art. 25 LBI et 97 OBI). Ni le titulaire du brevet, ni l'IPI ne sont autorisés à utiliser la renonciation partielle comme une occasion de rattraper quelque chose qui aurait été oublié au cours de la procédure de délivrance du brevet. Lors d'une renonciation partielle, **il n'est pas possible** de formuler une **nouvelle revendication** (exception : cf. exemples ou aux données facultatives en cas de renonciation partielle selon art. 24, al. 1, let. b, LBI).

L'art. 24, al. 1, LBI mentionne **les trois formes** de renonciation partielle possibles, admissibles séparément ou en combinaison.

### 12.2.2 Suppression d'une revendication indépendante ou dépendante (art. 24, al. 1, let. a, LBI)

La condition préalable à la suppression d'une revendication indépendante est le maintien d'au moins une autre revendication indépendante pouvant exister par elle-même. S'il ne reste par exemple qu'une revendication pour le produit issu d'un procédé qui n'est plus revendiqué, et que cette revendication ne possède pas une signification spécifique (revendication purement déclaratoire, cf. art. 8a, al. 1, LBI), cette dernière ne peut subsister par elle-même.

#### Modifications lors de la suppression d'une revendication indépendante

- Il faut reformuler les **revendications secondaires** qui lui sont liées par des renvois : on remplacera les renvois à la revendication supprimée par la mention de toutes les caractéristiques de celle-ci, de manière qu'il n'en résulte aucun élargissement de l'étendue de la protection.
- L'examineur doit en outre s'assurer que les **revendications indépendantes restantes** peuvent coexister dans le même brevet (art. 25, al. 1, LBI, et 30 OBI). Cela vaut en particulier lorsque le brevet a été délivré avec plusieurs revendications secondaires de la même catégorie. Les revendications éliminées peuvent faire l'objet d'un nouveau brevet.

- Les revendications **dépendantes** qui se réfèrent à la revendication supprimée deviennent automatiquement caduques, mais peuvent subsister dans un ou plusieurs nouveaux brevets. Si le titulaire du brevet fait valoir sa volonté de maintenir une ou plusieurs de ces revendications dépendantes, il demande en fait une réunion qui doit être examinée à la lumière de l'art. 24, al. 1, let. b, LBI.

#### Modifications lors de la suppression d'une revendication dépendante

Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à la revendication dépendante supprimée doivent être soit biffées, soit reformulées de manière qu'il n'en résulte aucun élargissement.

### **12.2.3 Réunion d'une revendication indépendante avec une ou plusieurs revendications qui en dépendent (art. 24, al. 1, let. b, LBI)**

#### Conditions

- La limitation d'une revendication indépendante par réunion avec une ou plusieurs revendications dépendantes ne peut se faire que si celles-ci **sont subordonnées** (directement ou indirectement) à la revendication dont la limitation est demandée. Si des caractéristiques d'une autre revendication dépendante sont utilisées, l'art. 24, al. 1, let. c, LBI est applicable.
- La réunion est purement **quantitative**; en d'autres mots, la nouvelle revendication limitée doit présenter l'ensemble des caractéristiques de toutes les revendications concernées, y compris ce qui résulte des subordinations. En principe, la suppression d'une caractéristique d'une revendication indépendante sera refusée, car elle constitue une extension (exception : seulement en cas de reprise d'un terme d'une alternative, cf. renonciation partielle selon let. c).
- Lorsqu'une revendication dépendante contient des **exemples** ou **des données facultatives** il est envisageable, lors de la réunion avec la revendication indépendante, soit de les supprimer, soit de les introduire sous la forme obligatoire. Dans le premier cas, il existe la possibilité de présenter une ou plusieurs revendications dépendantes nouvelles dont les caractéristiques spécifiques correspondent aux exemples ou aux données facultatives.
- La réunion avec **plusieurs revendications** dépendantes n'est recevable que si la combinaison qui en résulte est étayée par une subordination correspondante ou si elle est prévue d'une autre manière dans le fascicule du brevet, en particulier lorsqu'est décrite une forme d'exécution qui réunit toutes les caractéristiques de la combinaison ou que cette combinaison se justifie par l'indépendance des formes d'exécution réunies.
- La réunion avec une ou plusieurs revendications dépendantes n'est prévue que pour limiter une revendication indépendante. Par conséquent **la limitation de revendications dépendantes par incorporation d'autres revendications dépendantes n'est pas admise**.

### Modifications des autres revendications

En même temps que la limitation d'une première revendication, il est permis de limiter une revendication secondaire.

Seront éliminées, parmi les autres revendications qui se réfèrent ou sont subordonnées à la revendication limitée, celles qui, du point de vue technique, sont incompatibles avec la version limitée.

La subordination à la revendication limitée génère de nouvelles combinaisons de caractéristiques; afin de vérifier si ces combinaisons sont admissibles, chacune d'entre elles sera examinée selon les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus pour la réunion avec plusieurs revendications dépendantes.

Enfin, seules les modifications rédactionnelles des revendications restantes nécessaires à la clarification de la nouvelle version de la revendication limitée sont admissibles. Il est également interdit de formuler de nouvelles subordinations.

#### **12.2.4 Limitation d'une revendication indépendante « d'une autre manière » (art. 24, al. 1, let. c, LBI)**

##### Conditions

A titre exceptionnel, il est autorisé de limiter une revendication indépendante sans recourir à d'autres parties du fascicule de brevet, à savoir en supprimant un ou plusieurs termes d'une alternative, ou en transformant une donnée facultative d'une revendication indépendante en caractéristique obligatoire.

- Dans la plupart des cas, la limitation d'une revendication indépendante intervient toutefois par l'adjonction ou la spécification d'une caractéristique tirée d'une **autre partie du fascicule de brevet** c'est-à-dire de la description, des dessins ou d'une caractéristique d'une autre revendication.
- Comme l'indiquent les expressions « même invention » et « forme d'exécution », il doit s'agir d'une **limitation pure**. Par conséquent, il faut maintenir de la revendication devant être limitée, que ce soit explicitement (si d'autres caractéristiques y sont ajoutées) ou implicitement (si la caractéristique en question est spécifiée). Toute généralisation et, en particulier, la suppression d'une caractéristique de la revendication devant être limitée n'est pas recevable.
- La revendication limitée doit définir une forme d'exécution, autrement dit quelque chose qui aurait pu faire l'objet d'une revendication dépendante ; celle-ci sera prévue aussi bien dans le fascicule de brevet publié que dans les pièces déterminant la date de dépôt. La première condition est destinée à éviter que la renonciation partielle (limitation à une forme d'exécution qui a été éliminée des pièces initiales) ne surprenne les tiers, et la seconde, que l'art. 58, al. 2, LBI soit contourné après la délivrance du brevet (limitation à une forme d'exécution qui a été introduite dans les pièces après la date de dépôt reconnue).

- Il ne faut pas prendre à la lettre le terme « prévu » ; en effet, il n'est pas nécessaire que la version limitée soit mentionnée, mot pour mot, dans les pièces, mais son contenu technique doit y être exposé de manière parfaitement claire.
- La limitation selon la let. c est prévue uniquement pour les revendications indépendantes; elle **n'est** par conséquent ***pas admise pour les revendications dépendantes***
- L'examen des modifications concernant les autres revendications se fait selon les critères exposés au chap. 12.2.3.

### 12.2.5 Déclaration de renonciation partielle

Les déclarations de renonciation possèdent les codes typologiques C1 ou C3 pour les brevets suisses et H1 ou H3 pour la partie suisse des brevets européens. Elles sont publiées et disponibles dans les bases de données.

Concernant la formulation de la déclaration, les règles suivantes s'appliquent :

- Dans le préambule, le titulaire du brevet mentionnera la ***disposition de la LBI*** sur laquelle se fonde la renonciation partielle (art. 24, al. 1, let. a, b et/ou c).
- Il indiquera ensuite ***quelles revendications*** ont été ***supprimées, réunies*** ou ***limitées***, puis la version désormais valable de la ou des revendications (restantes). En particulier, lors d'une limitation selon la let. b, il ne faut pas se contenter d'indiquer que la revendication dépendante Y est incorporée dans la revendication indépendante X ; il faut aussi fixer la teneur de la version limitée. Celle-ci ressort de l'intégration purement rédactionnelle, dans la version de la revendication indépendante, de l'ensemble du contenu de la revendication dépendante.
- Toute autre modification doit être notifiée. Si les revendications à réunir sont subdivisées en préambule et caractéristique, l'expression « caractérisé par » soit figurera, dans la nouvelle version, à l'endroit où elle se trouvait dans la revendication indépendante, soit elle sera déplacée de manière à se trouver devant les caractéristiques de la ou des revendications dépendantes. Tout autre déplacement de cette expression doit être apprécié à la lumière de la let. c. (ATF 104 1B 68).
- Il doit ressortir clairement de la déclaration ***quelles revendications dépendantes*** sont ***maintenues*** et quelles modifications celles-ci subissent (y compris les modifications des subordinations, la numérotation de ces revendications demeurant toutefois inchangée).  
Exemple : « Les revendications 2, 3 et 5 sont maintenues avec les subordinations suivantes :  
la revendication 2 à la revendication 1  
la revendication 3 à la revendication 1 ou 2  
la revendication 5 à la revendication 1. »
- Aucune modification de la ***description*** (titre inclus), des dessins ou de l'abrégé n'est admise (art. 97, al. 2, OBI). En revanche, il faut toujours ajouter la déclaration suivante :

« Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées. ».

- La déclaration **ne contient pas d'abrégé** elle est publiée en tant que complément au fascicule de brevet et ne divulgue rien de plus. Les revendications issues d'une renonciation partielle doivent être classées conformément à la CIB et à la CPC en vigueur.

### 12.3 Constitution de nouveaux brevets

#### Conditions

La LBI confère au titulaire d'un brevet suisse ou d'un brevet européen prenant effet en Suisse le droit de constituer un ou plusieurs nouveaux brevets, grâce auxquels une protection indépendante peut être obtenue pour certaines parties du brevet initial, mais seulement dans le contexte d'une renonciation partielle (art. 25 LBI), d'une nullité partielle (art. 27, al. 3, LBI) ou d'une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI). (voir aussi les Directives formelles, partie 2 chap. 4.3)

Dans ces trois cas, le titulaire du brevet a la possibilité de demander la « constitution d'un nouveau brevet » indépendant basé sur une ou plusieurs revendications du brevet initial, qui ne peuvent pas continuer à y figurer pour cause d'une renonciation, d'une nullité ou d'une cession partielles; ce nouveau brevet reçoit la même date de dépôt ou de priorité que le brevet initial.

Lors de l'enregistrement d'une renonciation, d'une nullité ou d'une cession partielles, l'IPI impartit au titulaire du brevet (dans le cas d'une cession partielle, à l'ancien titulaire) un délai de trois mois pour requérir la constitution d'un nouveau brevet (art. 98, al. 3, OBI).

#### Examen quant au fond des brevets nouvellement constitués

Chaque revendication du nouveau brevet sollicité doit correspondre à une revendication du brevet initial qui ne faisait pas l'objet de la renonciation ou de la nullité partielles, mais a été éliminée pour d'autres raisons (art. 25, al. 2, LBI) ou supprimée par le juge en vertu de l'art. 30, al. 1, LBI.

Il est fondamental de tenir aussi compte des caractéristiques qui découlent des subordinations des revendications reprises. Il n'est pas permis de formuler des revendications supplémentaires, c'est-à-dire des revendications sortant du cadre susmentionné (art. 101 OBI).

Deux possibilités existent en ce qui concerne la description et les dessins (art. 102 OBI) :

- a) Dans la mesure où il n'en résulte pas un manque de clarté quant à la portée du nouveau brevet sollicité, on peut se limiter à un simple renvoi au fascicule du brevet initial, en y ajoutant la déclaration suivante : « Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet n°.... qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être considérées comme éliminées. »
- b) Sinon la reformulation sous une forme appropriée des parties du fascicule du brevet qui sont nécessaires à la compréhension des revendications s'avérera indispensable.

Le nouveau brevet contient aussi un abrégé. Si le classement du nouveau brevet, selon la CIB et selon la CPC en vigueur, diverge de celui du brevet initial, celui-ci sera également indiqué.

## 12.4 Scission d'une demande de brevet

Les conditions relatives aux demandes divisionnaires sont régies par les Directives, Partie 2, chapitre 4.1. Examen quant au fond des demandes scindées

Sauf en cas d'obstacle, l'examen d'une demande scindée intervient toujours **avec celui de la demande mère correspondante**, et ce pour des raisons d'économie de procédure. Il n'y a par contre aucune raison de différer la fin de l'examen de l'une des demandes pour motif que l'autre n'est pas encore parvenue au stade final.

Pour l'examen d'une demande scindée, il convient de prendre en considération non seulement des pièces techniques relatives à cette demande, mais encore de la version initiale des pièces de la demande mère.

Les exigences exposées aux chapitres 1 à 7 des présentes directives s'appliquent par analogie à l'examen des demandes scindées. Concernant la description, l'examen peut se limiter à l'élimination des contradictions avec les revendications ; le problème qu'il s'agit de résoudre doit correspondre à la solution proposée. Pour l'essentiel, il suffit de parcourir l'introduction de la description (jusqu'aux explications détaillées) ; l'adaptation du reste de la description est laissée à l'appréciation du demandeur.

### Etendue de la demande scindée

Concernant les demandes scindées, le contenu des pièces ne peut pas aller au-delà du contenu de la demande mère dans sa version initiale (art. 57, al. 1, LBI, cf. chap. 4 et 5).

Au cours de l'examen lors du dépôt d'une demande scindée, est prise comme **date de dépôt de la demande scindée la date de dépôt de la demande mère** (art. 46e OBI).

Lors de l'examen quant au fond, le bien-fondé matériel de la date provisoire est contrôlé. Il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux appliqués à une modification des pièces techniques, en répondant à la question suivante : si les pièces de la demande scindée (le cas échéant modifiées) avaient été remises en tant que pièces de remplacement pour la demande mère, quelles en auraient été les conséquences pour l'exposé de la demande mère ? Il y a deux réponses possibles :

- Aucune élargissement de l'exposé : dans ce cas, la date de dépôt initiale de la demande mère est réputée date de dépôt de la demande scindée.
- Si cet examen établit que l'exposé de la demande scindée va au-delà du contenu de la demande mère, le demandeur doit en être informé conformément au chap. 5.1.2, mais avec mention de l'art. 57 – et non 58 – LBI et, le cas échéant, de l'art. 65 – et non 64 – OBI. Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou qu'il n'est pas en mesure d'infirmar les objections, la demande scindée est rejetée.

### Différenciation de la demande mère

Une demande scindée doit se distinguer à deux égards de la demande mère :

- L'objet de la demande scindée (c'est-à-dire ce qui est défini dans les revendications) ne peut porter que sur **une partie** du contenu de la demande mère. Une demande de brevet qui reprend intégralement la demande mère n'est pas une demande scindée au sens de l'art. 57 LBI (ATF 93 I 729, FBDM 1968 I 31 - 32); il serait notamment abusif de recourir au dépôt d'une demande scindée pour rattraper un délai échu pour la demande mère.
- Il est fondamental qu'une **différence matérielle** soit clairement reconnaissable entre l'objet de la demande scindée et l'objet (restant) de la demande mère, faute de quoi la délivrance des deux brevets aboutirait à une double protection illégale. Cette condition est remplie quand les revendications respectives diffèrent quant à leur contenu. Une délimitation réciproque, sans chevauchement, n'est pas exigée. Une spécification ou une généralisation suffit comme caractéristique de délimitation; autrement dit, la première revendication d'une demande peut avoir, par rapport à la première revendication de l'autre demande, la même relation qu'une revendication dépendante envers la revendication indépendante dont elle dépend.

### Scission répétée

L'IPI accepte aussi une demande scindée (C) provenant elle-même de la scission d'une demande scindée antérieure (B) et découlant ainsi seulement d'une manière indirecte de la demande mère commune (A).

En cas de scission répétée, l'objet de la nouvelle demande scindée (C) doit être comparé :

- avec le contenu de la demande mère (A), afin de vérifier la date de dépôt, et
- avec le contenu de la demande scindée (B) si la demande mère (A) n'était plus pendante lorsque la demande scindée (C) a été déposée; dans ce cas, une scission directe de la demande mère (A) ne serait plus possible, et il n'est pas permis de contourner cette prescription en utilisant la voie indirecte.

Dans le cas où la demande mère commune (A) était encore pendante au moment du dépôt de la demande scindée (C), la scission répétée a le même effet que la scission simultanée des deux demandes scindées (B) et (C); dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la demande mère commune (A) n'était plus pendante au moment du dépôt de la demande scindée (C), cette dernière n'aura droit à la date de dépôt de la demande mère commune (A) que si son contenu est exposé aussi bien dans la demande mère commune (A) que dans la demande scindée (B).

## **12.5 Demandes internationales de brevet (demandes PCT)**

Ce chapitre des directives s'applique à l'examen quant au fond des demandes internationales qui ont été déposées sur la base du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, Patent Cooperation Treaty) et pour lesquelles l'IPI agit en tant qu'office désigné (chap. I PCT) et, le cas échéant, en tant qu'office élu (chap. II PCT). L'examen quant au fond de ces demandes est partie intégrante de la phase dite nationale, qui ne débute qu'à l'issue de la phase internationale. Il se base, sauf indication contraire, sur les présentes directives.

### Bases juridiques de l'examen quant au fond

Pour ces demandes, les dispositions suivantes sont déterminantes dans l'ordre d'énumération :

- le PCT, y compris son règlement d'exécution ;
- les art. 131 à 140 LBI ;
- les autres dispositions de la LBI ;
- les art. 119 à 125 OBI ;
- les autres dispositions de l'OBI.

En cas de divergence entre ces dispositions, l'ordre de priorité correspond à l'énumération ci-dessus. Dans la phase nationale, le PCT (y compris son règlement d'exécution) prime toutefois seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande (art. 27, al. 1, PCT). Quant aux conditions matérielles de brevetabilité, elles sont réglées par les dispositions du droit national (art. 27, al. 5, PCT).

#### Examen quant au fond des demandes PCT

Lors de l'examen quant au fond, il convient de se baser sur **le dernier texte** déposé dans une langue officielle suisse (langue de la procédure). La date de dépôt fixée provisoirement correspond à celle de la demande internationale. Cette dernière requiert la production d'une traduction, laquelle n'a aucune influence sur la date de dépôt.

La notification des défauts dans le cadre de l'examen quant au fond peut se fonder sur les dispositions de la LBI et de l'OBI, car elles ne sont pas moins favorables au demandeur que les dispositions correspondantes du PCT.

En vertu de l'art. 22 PCT, une demande PCT n'est attribuée pour l'examen quant au fond qu'à l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (la plus ancienne). Il ne peut être dérogé à cette règle que si le demandeur lui-même a demandé expressément que la demande soit traitée plus rapidement (art. 23 PCT).

Le dossier constitué est, pour l'essentiel, des mêmes pièces que celui des demandes de brevet suisse ; il porte un numéro de demande suisse, utilisé pour la phase nationale. Cela ne change rien au fait qu'il s'agit de demandes internationales de brevet prenant effet en Suisse ; l'examen devant l'office désigné ne leur ôte pas cette caractéristique.

Les demandes PCT présentent les particularités suivantes :

- La demande publiée par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) contient les pièces initiales ; elles sont rédigées dans une langue conforme à la règle 48.3 du PCT ; le rapport de recherche est également publié.
- Une traduction dans une langue officielle suisse, qui sera la langue de procédure, accompagne les demandes internationales qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle suisse.
- Les pièces techniques initiales sont susceptibles d'avoir subi des modifications lors de la phase internationale ou de la phase nationale.

- Le document de priorité se présente sous la forme d'une copie effectuée par le Bureau international ; le cas échéant, une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais accompagne cette copie.
- Si la priorité d'un premier dépôt en Suisse est revendiquée (art. 136 LBI), le dossier de cette première demande sera consulté afin d'éviter la répétition d'un travail d'examen déjà accompli.

#### Modifications des pièces techniques :

- Le chapitre 5 s'applique par analogie à toutes les modifications apportées aussi bien dans la phase internationale que dans la phase nationale ; tout élargissement de l'exposé tel que déposé initialement est notamment interdit.
- Le droit de modification garanti par le PCT dans la phase nationale (art. 28 et 41 PCT) est pleinement garanti par l'art. 58, al. 1, LBI et par la procédure de notification (art. 67 OBI) ou par l'annonce visée à l'art. 69, al. 1, OBI.
- Même si la traduction de la demande internationale dans une langue officielle suisse est produite ultérieurement, c'est elle qui doit être prise en considération comme pièces initiales au sens de l'art. 58, al. 2, LBI. Lorsque des fautes de traduction sont invoquées, c'est au demandeur qu'il incombe d'en démontrer l'existence et de les rectifier. Le même principe s'applique au cas où le demandeur et le Bureau international auraient transmis des pièces divergentes.

Il n'est **pas nécessaire** de procéder à **une nouvelle vérification** du **titre** et de l'**abrégé**, car ils ont déjà fait l'objet d'un examen avant d'entrer dans la phase nationale. Sont exceptées les modifications du titre et de l'abrégé découlant d'une modification des pièces techniques (p. ex. suppression de revendications) ou lorsque la traduction est insuffisante.

Les critères décrits au chap. 9.2 sont applicables par analogie à la **clôture de la procédure d'examen**. Le classement établi par l'autorité de recherche pour la demande PCT publiée sera pris en considération et adopté si possible.

Il n'existe pas de **demandes internationales partielles**. Mais si une demande internationale est limitée, la partie éliminée peut faire l'objet d'une demande scindée selon le droit suisse. Cette demande sera examinée selon le chap. 12.4.

## **12.6 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés**

Ce chapitre s'applique à l'examen quant au fond des demandes de brevet suisse issues de la transformation de demandes de brevet européen (demandes EURO-PCT incluses). Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), ces demandes ont été déposées avec désignation de la Suisse, puis ont été retirées ou rejetées et transformées à temps en demandes de brevet suisse conformément aux art. 135 CBE et 121 LBI. Les présentes directives sont aussi valables pour les demandes de brevet suisse issues de la transformation de brevets européens. Ci-après, les deux cas seront désignés par l'expression « EP transformés ».

#### Bases juridiques de l'examen quant au fond

L'art. 121 LBI règle la transformation d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen en une demande de brevet suisse. De manière générale, il faut remarquer que, contrairement au droit suisse, le **droit européen ne prévoit pas le retrait ou le rejet d'une partie** de l'objet de la demande de brevet. Dès lors, une demande de brevet européen n'est transformable en demande de brevet suisse que si elle a été retirée ou est considérée comme telle ou encore a été rejetée dans sa totalité, ou si elle ne déploie plus aucun effet en Suisse, que ce soit en raison du retrait de la désignation de notre pays ou d'un rejet ou d'une révocation conformément à l'art. 54, al. 4, CBE.

Les dispositions suivantes, dans l'ordre indiqué, sont déterminantes pour les EP transformés :

- la CBE et son règlement d'exécution, dans la mesure où ils concernent la transformation elle-même ou la forme de la demande (art. 137, al. 1, CBE) ;
- les art. 121 à 124 LBI, ainsi que les autres dispositions de la loi (cf. art. 124 LBI) ;
- l'art. 118 OBI, ainsi que les autres dispositions de l'ordonnance.

#### Examen quant au fond des EP transformés

En ce qui concerne le droit matériel des brevets, les dispositions de la LBI sont applicables sans exception. C'est pourquoi il faut s'y référer dans les notifications.

Les EP transformés sont attribués pour l'examen seulement lorsque toutes les conditions sont remplies pour la mise en œuvre de l'examen quant au fond, c'est-à-dire au terme de la procédure de transformation.

Les demandes de brevet européen transformées présentent les particularités suivantes :

- Leurs dossiers contiennent les pièces transmises par l'Office européen des brevets (OEB) ou par l'office récepteur ; ces dernières comprennent toujours les pièces initiales. Quand celles-ci ne sont pas rédigées dans une langue officielle suisse, une traduction les accompagne (art. 123 LBI).
- Toutes les **modifications** des pièces initiales qui ont été déposées auprès de l'OEB sont aussi valables pour l'IPI (art. 122, al. 2, LBI). Pour l'examen quant au fond, on se fondera comme d'habitude sur le dernier texte déposé, dans la mesure où il est disponible dans la langue de la procédure suisse (art. 4, al. 3, OBI, et 137, al. 2, let. b, CBE).
- La priorité d'un premier dépôt en Suisse peut être revendiquée (art. 87, al. 1, CBE, et 122, al. 3, LBI). Dans de tels cas, il est judicieux de consulter le dossier de la première demande afin d'éviter la répétition d'un travail d'examen déjà accompli.

#### Modifications des pièces techniques

- Le chapitre 5 s'applique par analogie, que les modifications aient été déposées avant ou après la transformation ; tout élargissement de l'exposé tel que déposé initialement est notamment interdit.

- Le droit de modification prévu à l'art. 123, al. 1, CBE est pleinement garanti par l'art. 58, al. 1, LBI et par la procédure de notification (art. 67 OBI) ou par l'annonce conforme à l'art. 69, al. 1, OBI.
- Même si la traduction de la demande internationale dans une langue officielle suisse est produite ultérieurement, c'est elle qui doit être prise en considération comme pièces initiales au sens de l'art. 58, al. 2, LBI. Lorsque des fautes de traduction sont invoquées, il incombe au demandeur d'en démontrer l'existence et de les rectifier.
- Dans le cas de la transformation d'un brevet européen, toute modification élargissant une revendication contenue dans le fascicule dudit brevet européen est inadmissible (art. 124, al. 2, LBI, et 123, al. 3, CBE). Il faut remarquer que ce fascicule contient les revendications dans les trois langues officielles de l'OEB. Aussi est-il superflu d'en demander la traduction dans une langue officielle suisse.

Pour les **revendications**, des subordinations multiples sont admises selon le droit européen, sans limitation particulière. Les subordinations peu claires ou équivoques seront néanmoins notifiées.

Les critères décrits au chap. 9.2 sont applicables par analogie à la **clôture de la procédure d'examen**. Le classement établi par l'OEB sera pris en considération et adopté si possible.

Si les EP transformés (y compris les demandes divisionnaires) sont limités, la partie éliminée peut faire l'objet d'une demande scindée selon le droit suisse; cette demande sera examinée selon le chap. 12.4.

## 13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation pédiatrique)

### Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

L'IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (**CCP**; art. 140a, al. 1, LBI) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (définis à l'art. 140a, al. 1*bis*, LBI et appelés « **produits** » à l'art. 140a, al. 2, LBI en relation avec les CCP). Les conditions de base (art. 140b, al. 1, LBI) sont les suivantes : le produit doit avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Suisse en tant que médicament et être protégé par un brevet valable (brevet de base). Le CCP est délivré sur la base de la première autorisation de mise sur le marché en Suisse (art. 140b, al. 2, LBI). Il est accordé seulement si aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique (**certificat pédiatrique**, cf. chap. 14) n'a été obtenu par le même titulaire (art. 140a, al. 1, LBI).

Selon l'art. 140n, al. 1, let. a, LBI, l'IPI prolonge une seule fois, sur demande, la durée de protection d'un CCP délivré si l'information sur le médicament contenant le produit reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le **plan d'investigation pédiatrique (PIP)** pris en considération lors de l'autorisation de mise sur le marché en Suisse conformément à l'art. 11 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPT<sub>h</sub>). Une **prolongation pédiatrique** de six mois est accordée sur la base de l'autorisation de mise sur le marché qui inclut l'information sur le médicament mentionnée (cf. infra chap. 13.2.3). La demande de cette autorisation de mise sur le marché doit être déposée au plus tard six mois après la première demande d'autorisation correspondante de mise sur le marché dans l'Espace économique européen (EEE) avec le PIP (art. 140n, al. 1, let. b, LBI). Pour vérifier que la requête soit complète, voir les Directives formelles, partie 3, chapitres 2.1 à 2.3 et 3.1 à 3.4.

Au début de l'examen matériel, la nature précise du produit et la manière dont il est défini doivent être constatés (cf. infra, chap. 13.1).

Il est ensuite nécessaire d'apporter des éclaircissements aux questions suivantes :

(A) Pour la délivrance du CCP :

- Le produit est-il **protégé par le brevet de base** ? (chap. 13.2.1)
- Le brevet de base est-il en vigueur ? (chap. 13.2.1)
- Quelle est la première **autorisation de mise sur le marché** du produit ? (chap. 13.2.2)
- **Le délai de dépôt** de la demande a-t-il été respecté ? (chap. 13.2.4)
- **Un CCP a-t-il déjà été délivré** pour le produit ? (chap. 13.2.6)
- Une **autorisation de mise sur le marché** est-elle **en vigueur** (il ne doit pas s'agir nécessairement de la première autorisation) ? (chap. 13.2.2)
- **Un certificat pédiatrique** a-t-il déjà été délivré pour le produit **ou une demande correspondante déposée par le même titulaire** ? (chap. 13.2.7)

(B) Pour la prolongation pédiatrique :

- Une **autorisation de mise sur le marché avec les résultats de toutes les études** réalisées en conformité avec le PIP a-t-elle été obtenue ? (chap. 13.2.3)
- L'autorisation de mise sur le marché a-t-elle été délivrée pour le même produit que celui sur lequel porte le CCP ? (chap. 13.2.3)

- Le **délai pour le dépôt de la demande de prolongation** a-t-il été respecté ? (chap. 13.2.4)
- Le délai de six mois entre la demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE et la demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse a-t-il été respecté ? (chap. 13.2.5)

### 13.1 Notion de produit

L'art. 140a, al. 2, LBI définit la notion de produit soit comme un ***principe actif***, soit comme une ***composition de principes actifs***. Par produit, il ne faut pas entendre la spécialité pharmaceutique sous sa forme autorisée, mais le principe actif (ou la composition de principes actifs) utilisé dans un tel médicament (cf. message du 18 août 1993, FF III 692).

La dénomination du produit autorisée sur la requête est réglée dans les Directives formelles, partie 3, chap. 2.1.5 et sera vérifiée une nouvelle fois dans le cadre de l'examen matériel.

#### Sels et esters

S'il existe, pour un principe actif, des autorisations pour différents sels ou esters, celles-ci sont considérées comme étant respectivement une même et unique substance chimique ou un même et unique produit. Ces sels ou esters sont utilisés dans la préparation, la mise en forme pharmaceutique ou l'administration (p. ex. amélioration de la solubilité) ou encore pour la stabilisation du principe actif. Ainsi, si un acide carbonique a été autorisé comme acide libre, sel de sodium ou de potassium, l'autorisation la plus vieille de ces trois formes est déterminante.

Cependant, lorsque la forme de sel (p. ex. le contre-ion) ou le groupe d'esters possède une influence sur l'effet pharmacologique dans le corps, il peut s'agir d'une nouvelle invention. Lorsqu'une forme de sel, un contre-ion ou un groupe d'esters sont accompagnés, dans le certificat d'autorisation, d'une désignation telle que « nouveau principe actif » ou « nouveau sel d'un principe actif autorisé », ces derniers sont considérés comme de nouveaux produits. L'effet modifié par cette forme particulière de sel ou d'esters doit être mis en évidence dans le brevet de base.

#### Dosages différents

Étant donné que les CCP ne sont pas délivrés pour la spécialité pharmaceutique, les dosages différents, les formes galéniques ou les nouvelles indications (cf. infra) ne sauraient en principe servir de base à un CCP. La simple présence des mêmes principes actifs ne signifie néanmoins pas forcément qu'il s'agit du même produit. Si une nouvelle invention est faite sur la base d'un produit (un principe actif ou une composition de principes actifs) déjà connu (p. ex. un dosage avec amélioration de l'effet) et qu'il existe dans le brevet de base une revendication de produit pour cette nouvelle invention, cette dernière peut être considérée comme un produit nouveau et indépendant. Un CCP peut être délivré pour ce nouveau produit breveté à condition qu'une autorisation correspondante ait été accordée pour ce dernier (ATF du 17.11.1998, cf. sic! 2/1999, 153).

#### Nouvelles indications

À l'instar des dosages modifiés, les principes actifs qui font l'objet d'une autre invention brevetée, concernant une nouvelle indication, peuvent être considérés comme des produits distincts (décision de la CREPI du 30.4.1999, cf. sic! 4/1999, 449). Le certificat d'autorisation

doit faire mention de la nouvelle indication, p. ex. en précisant « autorisation d'une indication supplémentaire ».

## 13.2 Critères d'examen matériel

### 13.2.1 Le produit est-il protégé par un brevet (brevet de base) ?

Tant les brevets suisses que les brevets européens désignant la Suisse entrent en considération comme brevets de base pour un CCP.

Au moment de la réception de la demande de CCP, il est vérifié que le brevet est en vigueur, comme prescrit par l'art. 140b, al. 1, let. a, LBI.

Le principe actif ou la composition de principes actifs doit être protégé comme substance par le brevet de base dans une revendication de produit, sous forme de procédé pour sa préparation ou en tant qu'utilisation. Il n'est dès lors pas nécessaire que le produit soit mentionné de façon explicite dans une revendication du brevet ou dans la description. Il est toutefois indispensable qu'il appartienne clairement au domaine de protection d'une revendication de brevet, par exemple s'il fait partie d'une formule Markush ou qu'il est défini par ses propriétés (« broncho-dilatateur possédant les propriétés suivantes : ... »). La simple mention dans la description (p. ex. sous forme d'information complémentaire) ne suffit pas. Si le produit n'apparaît que dans l'indication du but d'une revendication de brevet, cela est également insuffisant (« seringue jetable pour l'administration du principe actif B »), car l'agent actif n'est pas protégé en soi.

Il s'agit également de déterminer si le produit d'un médicament au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché pour lequel la délivrance d'un CCP est requise est décrit dans les revendications de brevet **de telle manière qu'il y soit subsumé par un homme de métier**.

C'est en principe le cas lorsque le produit (le principe actif ou la combinaison de principes actifs) peut être déduit du libellé des revendications sur la base de caractéristiques fonctionnelles (p. ex. propriétés de liaison, effets spécifiques) ou structurelles (p. ex. désignation d'un élément structurel essentiel commun) ou lorsqu'il est couvert par une formule structurelle.

Le produit (le cas échéant, les principes actifs qui le composent) peut soit être mentionné explicitement (autrement dit, être nommé) dans une des revendications, soit tomber implicitement sous la portée d'une revendication. « Implicitement » signifie que la revendication, interprétée à l'aune de la description, fait tacitement, mais nécessairement référence au produit sur lequel porte le CCP, et ce de manière spécifique (ATF 144 III 285 (293), consid. 2.2.6 ; « Tenofovir II » cf. sic! 12/2018).

Ces principes sont à appliquer dans chaque cas de telle façon que la jurisprudence de la CJUE concernant l'art. 3, let. a du Règlement CE 469/2009 soit respectée.

Étant donné que le produit du CCP doit être protégé par le brevet de base, un CCP portant sur une substance unique ne peut se fonder sur un brevet portant sur une combinaison de principes actifs (TF 4A\_513/2022 du 13.03.2023, E. 2.3). Le fait que deux principes actifs puissent être appliqués séparément ne joue ici aucun rôle (décision du TAF du 18.8.2011 « Panitumumab » ; cf. sic! 1/2012 ; p. 48).

### 13.2.2 Demandes de CCP : quelle est la première autorisation de mise sur le marché du produit ?

En ce qui concerne la preuve de l'autorisation à présenter avec la demande de CCP (voir Directives Partie 13, chap. 2.2), il est impératif que ce soit la première autorisation de mise sur le marché du produit **en Suisse** (mais pas pour l'UE ou dans l'EEE).

Il doit toujours s'agir de la première autorisation en soi, à savoir dans tout le domaine des médicaments destinés aux êtres humains ou aux animaux.

Pour demander un CCP, la prolongation pédiatrique d'un CCP ou un CCP pédiatrique, les autorisations suivantes délivrées par Swissmedic sont considérées comme autorisation de mise sur le marché d'un médicament :

- a. l'autorisation ordinaire visée à l'art. 11 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)
- b. l'autorisation simplifiée visée à l'art. 14 LPTh
- c. l'autorisation à durée limitée visée à l'art. 9a LPTh.

Pour un CCP ordinaire, ces autorisations sont considérées comme la « première autorisation ». L'autorisation à durée limitée de mise sur le marché limitée visée à l'art. 9b LPTh n'est pas considérée par l'IPI comme une autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

La première autorisation est vérifiée auprès de l'autorité compétente, notamment pour les principes actifs qui ne sont pas désignés comme « New Active Substance (NAS) » ou « New Chemical Entity (NCE) ». Les autorisations d'une nouvelle indication ou d'une nouvelle forme d'administration ou de formulation (p. ex. modification des adjuvants) n'équivalent pas aux premières autorisations (décision de la CREPI du 21.1.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, p. 590), sauf si certaines conditions sont remplies (cf. supra chap. 13.1). Est déterminant ce qui a été défini comme produit lors de l'examen.

Les autorités suivantes délivrent les autorisations pour les médicaments :

|                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Médicaments destinés aux êtres humains et aux animaux<br>(préparations immunobiologiques pour animaux exclues) | Institut suisse des produits<br>thérapeutiques (Swissmedic) |
| Préparations immunobiologiques pour les animaux                                                                | Institut de virologie et<br>d'immunologie (IVI)             |

En vertu de l'art. 140e, al. 1, LBI, un CCP peut être délivré uniquement si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de dépôt du brevet et la date de la première autorisation. L'ancienne pratique s'applique aux demandes déposées avant la date de l'entrée en vigueur de la LBI révisée (1.1.2019), ce qui signifie qu'il peut y avoir, dans certains cas, des CCP d'une durée négative (cf. chap. 13.4).

Lors de l'examen de la première autorisation, il faut tenir compte aussi bien des autorisations valables que de celles qui ne le sont plus.

Au moment du dépôt de la demande de CCP, il faut qu'une autorisation, soit **en vigueur**. Celle-ci ne doit pas être obligatoirement identique à la première autorisation, par exemple lorsque la formulation a été modifiée. Si au moment de la demande, l'autorisation a été révoquée ou s'il n'existe qu'une autorisation en tant que « spécialité à l'exportation » (avec la restriction « pour l'exportation »), ou si l'autorisation de mise sur le marché n'autorise pas le produit comme médicament, aucun CCP ne peut être accordé.

Au cas où le nombre de principes actifs figurant dans le certificat d'autorisation différerait de celui indiqué sur la requête, il faut distinguer les cas de figure suivants :

- Si une demande de CCP et un brevet de base portent sur un principe actif A, mais qu'il n'existe qu'une autorisation pour plusieurs principes actifs (p. ex. A + B), le CCP n'est délivré que pour le principe actif A.
- Si une demande de CCP porte sur un principe actif A et qu'il existe, en plus de l'autorisation pour A, d'autres autorisations pour A comme partie intégrante d'une composition de principes actifs, c'est l'autorisation pour A la moins récente qui est déterminante, même si elle a été délivrée pour une composition de principes actifs.

### **13.2.3 Autorisation avec PIP correspondant**

Avec la demande de prolongation, le demandeur doit présenter une attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140n, al. 1, let. a, LBI).

S'agissant de l'autorisation avec le PIP il ne s'agit pas nécessairement de la première autorisation de mise sur le marché du médicament concerné. Il peut aussi s'agir de demandes d'autorisation d'une nouvelle indication, d'une nouvelle forme galénique ou d'une nouvelle méthode d'application pour une telle préparation, par exemple. Il doit toutefois s'agir du même produit pour lequel le CCP a été délivré.

Une prolongation pédiatrique d'un CCP ne peut être demandée tant que les études pédiatriques ou une partie de celles-ci sont, sur demande, reportées par Swissmedic (deferral), car Swissmedic ne peut alors délivrer une attestation selon laquelle l'information du médicament reproduit tous les résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140n, al. 1, let. a, LBI). Cette attestation est nécessaire pour obtenir la prolongation d'un CCP.

### **13.2.4 Les délais pour le dépôt des demandes ont-ils été respectés ?**

Les délais de soumission sont régis par les Directives formelles, partie 3, chap. 2.4 et 3.5 et sont vérifiés une nouvelle fois dans le cadre de l'examen matériel.

S'il s'avère nécessaire de corriger la date de la première autorisation, il convient de contrôler si le délai de dépôt a malgré tout été respecté. Lorsque la date de la première autorisation doit être modifiée de telle façon que le délai de dépôt ne peut plus être respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable, sans avoir omis, au préalable, de donner la possibilité au demandeur de prendre position.

### **13.2.5 Lien entre l'autorisation de mise sur le marché en Suisse et l'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE**

(voir les Directives formelles, partie 3 chap. 3.3)

Dans le cas d'une prolongation d'un CCP, il convient de contrôler que le délai entre (a) la demande de première autorisation de mise sur le marché du médicament dans l'EEE pour un produit donné avec le PIP relatif à ce dernier, et (b) la demande d'autorisation auprès de Swissmedic (avec le PIP) pour le même produit ne dépasse pas six mois (art.140n, al. 1, let. b, LBI). Le demandeur du CCP est tenu, selon l'art. 127b, al. 2, OBI, de fournir la preuve des dates (a) et (b). La demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse doit être présentée au plus tard six mois après la première demande d'autorisation dans l'EEE avec le PIP. Pour

contrôler ce dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le principe actif ainsi qu'une indication que le PIP y relatif a été pris en compte doivent ressortir des pièces fournies avec la demande, par exemple d'un rapport d'évaluation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou de différents écrits, comme le courrier de dépôt et une confirmation électronique.

Il existe trois exceptions à cette condition temporelle :

- Aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n'a été déposée dans l'EEE. Dans ce cas de figure, le demandeur doit présenter, en même temps que la demande, une déclaration correspondante.
- Si l'autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse avec le PIP est demandée dans les six mois après l'entrée en vigueur de la LBI révisée, il n'est pas tenu compte d'un éventuel lien temporel avec une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE (art. 149, al. 3, LBI).
- Lorsque la demande d'autorisation avec le PIP a déjà été déposée auprès de Swissmedic avant l'entrée en vigueur de la LBI révisée (1.1.2019), est réputée date de dépôt la date de l'entrée en vigueur. Dans un tel cas, l'art. 149, al. 3, LBI est appliqué, autrement dit l'IPI ne contrôle pas le délai entre la demande EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d'autorisation avec le PIP auprès de Swissmedic doit alors être suffisamment documentée, p. ex. au moyen des documents de l'autorisation correspondants.

Les délais de dépôts ordinaires (cf. supra 13.2.4) s'appliquent aussi aux demandes de prolongation relevant d'une des trois exceptions susmentionnées.

### **13.2.6 Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ?**

Si un CCP a déjà été délivré pour un produit, aucun autre CCP ne peut être délivré pour le même produit (art. 140c, al. 2, LBI).

Il est toutefois possible de délivrer plusieurs CCP pour un seul produit si les demandes se fondent sur des brevets différents détenus par des titulaires différents (art. 140c, al. 3, LBI). Ainsi, si un titulaire dépose plusieurs demandes de CCP pour un même produit, basées sur des brevets différents, il doit se décider pour une seule de ces demandes. Il n'est pas possible de suspendre l'une de ces demandes (décision de TAF du 20.10.2010 , B-1019-2010).

Lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe déposent chacune, sur la base de brevets différents, une demande de CCP, il est possible de délivrer plusieurs certificats pour un même produit. En effet, bien que faisant partie d'un même groupe, ces sociétés sont considérées juridiquement comme des personnes morales indépendantes, autrement dit comme des titulaires différents.

La délivrance d'un CCP (Directives formelles, partie 3 chap. 7) a lieu au plus tôt six mois à compter de la première autorisation du produit, car le dépôt d'autres demandes de CCP est admis uniquement si aucun CCP n'a été obtenu (cf. délai de dépôt de la demande selon l'art. 140f, al. 1, let. A, LBI).

Il est néanmoins possible qu'un brevet ne soit délivré à son titulaire qu'après l'octroi de la première autorisation de mise sur le marché du produit. Si une demande de CCP est déposée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet (Directives formelles, partie 3, chap. 2.4), un CCP peut aussi être octroyé, même si au moment du dépôt de la demande un CCP a déjà été délivré à un ou plusieurs titulaires différents pour le même produit (décision du TAF du 13.9.2010 « AHP Manufacturing », cf. sic! 2/2011, p. 139).

En outre, la règle suivante s'applique lorsque l'examineur contrôle si un CCP a déjà été délivré : dans les cas où un CCP a été délivré pour un principe actif A, il est possible d'octroyer un autre CCP pour une composition contenant les principes actifs A + B, car il s'agit d'un autre produit; cela est également valable dans le cas inverse, même si le brevet de base est le même.

#### **13.2.7 Un certificat pédiatrique ou une demande d'un tel certificat ont-ils déjà été respectivement obtenu ou déposé ?**

Pour les cas où un certificat pédiatrique (cf. chap. 14) est entré en vigueur ou que la procédure d'examen relative à la délivrance d'un certificat pédiatrique est déjà close et que ce certificat est inscrit au registre (voir Directives formelles, partie 4, chap. 7), la délivrance d'un CCP pour le même produit est exclue (art. 140a, al. 1, LBI). Des titulaires détenant des brevets de base différents peuvent se voir délivrer soit un CCP, soit un certificat pédiatrique pour le même produit.

Lorsqu'un titulaire dépose une demande de CCP et une demande de certificat pédiatrique pour le même produit, la priorité est donnée, à moins d'une requête contraire, à l'examen de la demande de CPP, laquelle débouche, le cas échéant, sur la délivrance de ce dernier. La délivrance des deux certificats est exclue.

Le libellé de l'art. 140a, al. 1, LBI exclut également la délivrance d'un CCP et d'un certificat pédiatrique pour un même produit sur la base de brevets différents (cf. aussi chap. 14.1.4), sauf si (cf. chap. 13.2.6, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase) ces derniers sont détenus par des titulaires différents (art. 140c, al. 3, LBI). Indépendamment du nombre de brevets de base, seul un CCP ou un certificat pédiatrique peut être délivré par titulaire et par produit (art. 140c, al. 3, LBI).

### **13.3 Examen des demandes de CCP et des demandes de prolongation**

L'IPI débute l'examen matériel des demandes de CCP au plus tôt une année après la délivrance du brevet. Mais lorsque la durée maximale de protection du brevet de base est quasiment atteinte, l'examen matériel intervient plus tôt. Il examine en principe les demandes de CPP en suivant l'ordre de leur dépôt.

L'IPI suspend d'office les demandes de CCP lorsqu'une procédure d'opposition ou de recours est pendante auprès de l'Office européen des brevets (OEB) pour le brevet de base correspondant. Les demandes de CCP se référant à un brevet de base dont la durée maximale de protection est quasiment atteinte ne sont, quant à elles, pas suspendues. Ne sont pas non plus suspendues les demandes de CCP portant sur le même produit qui se fondent sur un autre brevet de base que celui attaqué auprès de l'OEB eu égard à l'obligation constitutionnelle d'accélérer les procédures (cf. décision du TAF du 20 octobre 2010, B-1019/2010, en allemand).

Si l'une des conditions pour la délivrance du CCP ou pour la prolongation de sa durée de protection n'est pas remplie, l'IPI adresse une notification technique au demandeur dans laquelle il lui communique le défaut relevé en lien avec l'un des points réglés aux chap. 13.2.1 à 13.2.7. Le demandeur se voit offrir également la possibilité d'indiquer les raisons qui permettent de conclure, contrairement à l'avis de l'IPI, que les conditions manquantes sont remplies (voir Directives formelles, partie 1, chap 5.7).

Le délai imparti pour répondre aux notifications est de deux mois. S'il n'est pas respecté ou si les motifs mis en valeur ne suffisent pas, l'IPI décide de la suite à donner, en général de rejeter la demande. (voir Directives formelles, partie 1, chap. 1, chap 5 et 7).

### **13.4 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP**

Les règles suivantes s'appliquent aux demandes qui ont déjà été déposées au moment de l'entrée en vigueur des dispositions légales au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : Un CCP pour un médicament peut être délivré même si la période entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation est inférieure à cinq ans. Dans ce cas, la date d'échéance du CCP est calculée en retranchant cinq ans à la différence entre les deux dates susmentionnées. La durée, négative, d'un tel CCP ne sera pas ramenée à zéro. Si la période de protection négative du CCP dépasse six mois, aucun CCP n'est délivré vu l'absence d'un intérêt à la protection (cf. sic! 6/2012, p. 5). La prolongation pédiatrique est établie à partir de la date effective du CCP.

Avec l'introduction du CCP pédiatrique, l'IPI a abandonné la pratique de la délivrance de CCP d'une durée négative. En effet, un CCP pédiatrique permet aux fabricants de médicaments de prolonger de six mois complets la protection d'un produit autorisé pour compenser la conduite d'études pédiatriques. Le titulaire d'un CCP d'une durée négative peut le retirer, puis déposer une demande de CCP pédiatrique. Pour ce faire, toutes les conditions relatives au CCP pédiatrique doivent être satisfaites. La demande doit en particulier être faite dans le délai imparti.

### **13.5 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires**

L'IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un produit phytosanitaire (art. 140z LBI). Les conditions applicables aux CCP pour les médicaments sont applicables par analogie :

- a) une requête correspondante a été déposée ;
- b) la demande doit contenir la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse ; cette dernière est établie par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ;
- c) la preuve que le produit est commercialisé (en général une copie du mode d'emploi du produit phytosanitaire) doit être joint à la demande.

Les paragraphes du présent chapitre ci-dessus s'appliquent, pour le reste, à l'examen de ces demandes sauf que les certificats pour les produits phytosanitaires ne peuvent pas être prolongés.

## 14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques)

L'IPI délivre une seule fois, sur demande, un certificat complémentaire de protection pédiatrique (**certificat pédiatrique**; art. 140t LBI) pour un produit (principe actif ou composition de principes actifs au sens de l'art. 140a, al. 1bis, LBI) d'un médicament si l'information sur ledit médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le **plan d'investigation pédiatrique (PIP)** pris en considération lors de l'autorisation de mise sur le marché. Un certificat pédiatrique d'une durée de six mois est délivré sur la base de l'autorisation qui inclut l'information du médicament mentionnée avec le PIP y relatif.

Cette autorisation doit être requise auprès de Swissmedic au plus tard six mois après la première demande d'autorisation correspondante de mise sur le marché dans l'EEE avec le PIP (art. 140t, al. 1, let. b, LBI).

Les autres conditions sont :

- aucun CCP, ni aucun certificat pédiatrique n'a été délivré pour le produit au même titulaire (art. 140t, al. 2, LBI) ;
- le produit a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Suisse en tant que médicament ;
- le produit doit être protégé par un brevet (de base) valable (art. 140t, al. 3, LBI).

### 14.1 Critères d'examen

Concernant l'intégralité de la demande, voir les Directives formelles, partie 3, chapitres 4.1 à 4.5.

Les règles présentées aux chap. 13.1 et 13.2.1 s'appliquent à l'examen de la nature précise du produit et si celui-ci est protégé par un brevet de base.

Au cas où le nombre de principes actifs ressortant du certificat d'autorisation différerait de celui indiqué sur la requête, les règles du chap. 13.2.2 (dernière partie) sont déterminantes.

intégralit

#### 14.1.1 L'autorisation de mise sur le marché avec le PIP relatif au produit

L'autorisation pertinente pour une demande de certificat pédiatrique est l'autorisation de mise sur le marché **en Suisse**, dans laquelle l'information sur les médicaments reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP. Pour cette autorisation, il est nécessaire de fournir une attestation des autorités d'autorisation certifiant que cette condition est remplie. Cette autorisation n'est pas nécessairement la première autorisation de mise sur le marché pour ce produit.

Lors du dépôt de la demande, il faut que l'autorisation soit **en vigueur**. Si, à ce moment-là, elle a été révoquée ou s'il n'existe qu'une autorisation en tant que « spécialité à l'exportation » (avec restriction « pour l'exportation »), ou si l'autorisation de mise sur le marché n'admet pas le produit comme médicament, aucun certificat pédiatrique ne peut être accordé.

Un certificat pédiatrique ne peut être demandé tant que les études pédiatriques ou une partie de celles-ci sont, sur demande, reportées par Swissmedic (deferral), car Swissmedic ne peut alors délivrer une attestation selon laquelle l'information du médicament reproduit tous les

résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140t, al. 1, let. a, LBI). Cette attestation est nécessaire pour obtenir le certificat pédiatrique.

#### **14.1.2 Délai pour le dépôt de la demande**

Les délais de soumission sont régis par les Directives formelles, partie 3, chap. 4.6 et sont vérifiés une nouvelle fois dans le cadre de l'examen matériel.

#### **14.1.3 Lien entre l'autorisation de mise sur le marché en Suisse et l'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE**

Il faut veiller à ce que les délais relatifs à la délivrance du certificat pédiatrique soient respectés. Le délai entre (a) la demande de première autorisation de mise sur le marché du médicament dans l'EEE pour un produit donné avec le PIP relatif à ce dernier, et (b) la demande d'autorisation auprès de Swissmedic pour le même produit ne doit pas dépasser six mois (art.140t, al. 1, let. b, LBI). À cet effet, le demandeur doit prouver les deux dates (a) et (b) (art. 127v, al. 1, OBI). La demande d'autorisation de mise sur le marché en Suisse (b) doit être présentée au plus tard six mois après la première demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE avec le PIP (a). Pour contrôler ce dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le principe actif ainsi qu'une indication que le PIP y relatif a été pris en compte doivent ressortir des pièces fournies avec la demande, par exemple d'un rapport d'évaluation de l'EMA, mais aussi de différents écrits, comme le courrier de dépôt et une confirmation électronique (voir Directives formelles, partie 3, chap. 4.2 et 4.3).

Il existe trois exceptions à cette condition temporelle :

- Aucune demande antérieure à la demande suisse n'a été déposée dans l'EEE. Le demandeur doit fournir une déclaration correspondante.
- Si l'autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse avec le PIP est demandée dans les six mois après l'entrée en vigueur de la LBI révisée, il n'est pas tenu compte d'un éventuel lien temporel avec la demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'EEE (art. 149, al. 3, LBI).
- Si la demande d'autorisation avec le PIP a été déposée auprès de Swissmedic avant l'entrée en vigueur de la LBI révisée, est réputée date de dépôt la date de l'entrée en vigueur. Dans ce cas, l'art. 149, al. 3, LBI est appliqué, autrement dit l'IPI ne contrôle pas le délai entre la demande dans l'EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d'autorisation avec le PIP auprès de Swissmedic doit alors être suffisamment documentée, p. ex. au moyen des documents de l'autorisation correspondants.

Les délais de dépôt ordinaires (cf. supra 14.1.2) s'appliquent aussi à ces demandes de certificat pédiatrique de sorte qu'elles puissent être déposées longtemps après l'entrée en vigueur des dispositions légales correspondantes.

#### **14.1.4 Un CCP ou un certificat pédiatrique a-t-il été déjà délivré pour le produit ?**

Pour les cas où un CCP est entré en vigueur ou que la procédure d'examen relative à la délivrance d'un CCP est déjà close et que ce CCP est inscrit au registre (voir les Directives formelles, partie 1, chap. 7), la délivrance d'un certificat pédiatrique pour le même produit est exclue (art. 140t, al. 2, LBI).

La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire de l'autorisation ne remplit les conditions régissant la prolongation pédiatrique qu'après l'échéance de son CCP. Dans ce cas, il peut se voir délivrer un certificat pédiatrique afin d'être récompensé pour les efforts investis dans les études pédiatriques.

Des titulaires détenant des brevets de base différents peuvent se voir accorder soit un certificat pédiatrique, soit un CCP pour un produit donné.

Si un certificat pédiatrique a déjà été délivré pour un produit, il n'est pas possible d'octroyer un second certificat pédiatrique pour le même produit au même demandeur (art. 140u, al. 2, LBI). Il est toutefois possible de délivrer plusieurs certificats pédiatriques pour un produit donné s'ils se fondent sur des brevets différents détenus par des titulaires différents (art. 140u, al. 3, LBI). Si le titulaire du brevet n'est pas le destinataire de l'attestation au sens de l'art. 140t, al. 1, let. a, LBI, il doit obtenir l'accord du destinataire de l'attestation (art. 140u, al. 3, LBI). Cet accord doit être joint à chaque demande lors du dépôt. Si le titulaire d'un brevet dépose une demande de certificat pédiatrique et une demande de CCP pour le même produit, la priorité est donnée, à moins d'une requête contraire, à l'examen de la demande de CPP, laquelle débouche, le cas échéant, sur la délivrance de ce dernier. La délivrance des deux certificats au même titulaire est exclue.

Lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe déposent chacune, sur la base de brevets différents, une demande de certificat pédiatrique, il est possible de délivrer plusieurs certificats pédiatriques pour un même produit. En effet, bien que faisant partie d'un même groupe, ces sociétés sont considérées juridiquement comme des personnes morales indépendantes, autrement dit comme des titulaires différents. Par conséquent, il est nécessaire que le destinataire de l'attestation ait donné son accord conformément à l'art. 140u, al. 3, LBI.

Les dispositions du chap. 13.3 s'appliquent par analogie à l'**examen**.

## 15 Répertoires

### 15.1 Glossaire

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue de phrases de notification | Collection de phrases standard utilisées pour les notifications.                                                                                                                                                                                                                |
| Corrections en rouge                 | Corrections apportées à la demande de brevet, que l'examinateur inscrit en rouge dans les pièces techniques. En règle générale, les corrections en rouge doivent être discutées au préalable par téléphone avec le demandeur.                                                   |
| Déclaration de priorité              | Document officiel indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué et le numéro de ce dépôt (art. 39 OBI).                                                                                                                                |
| Défaut corrigible                    | Défaut pouvant être corrigé par une modification des pièces techniques.                                                                                                                                                                                                         |
| Demandeur                            | Désigne le/la requérant/e ou le/la mandataire (partenaire de correspondance de l'examinateur).                                                                                                                                                                                  |
| Disposition réglementaire            | Disposition indiquant la marche à suivre habituelle et souhaitable, mais dont l'inobservation n'entraîne pas la nullité de la procédure.                                                                                                                                        |
| Document de priorité                 | Document comprenant une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l'autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt; attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt (art. 40 OBI). |
| Droit d'être entendu                 | Droit de pouvoir être entendu dont le demandeur peut se prévaloir avant la notification d'une décision (p. ex. de rejet).                                                                                                                                                       |
| Examen a posteriori                  | Examen de l'unité en relation avec l'état de la technique se fondant sur une recherche de la nouveauté (loc. lat., « en partant de ce qui vient après », i.e. on ne reconnaît la cause qu'à partir de l'expérience de l'effet; en partant des données de l'expérience).         |
| Examen a priori                      | Examen de l'unité se fondant uniquement sur les indications techniques contenues dans la demande de brevet (loc. lat., « d'après ce qui vient avant », i.e. d'emblée, valable pour des questions de bon sens; en partant des données antérieures à l'expérience).               |
| Examinateur ou Examinatrice          | Collaborateur ou collaboratrice de l'IPI formé/e spécialement à l'examen quant au fond de demandes de brevet nationales.                                                                                                                                                        |
| IPI                                  | Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes de qualité | Règles internes de l'IPI concernant des aspects administratifs, et notamment les délais de traitement lors de l'examen quant au fond des demandes de brevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pièces techniques | Comprennent la description, les revendications, les dessins éventuels et l'abrégé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rejet             | La nouvelle terminologie de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) fait la distinction entre « l'irrecevabilité » pour raisons formelles et le « rejet » pour raisons matérielles (remarque : le terme « rejet » ne fait pas cette distinction). Cette précision a pu être prise en compte pour la révision du 1.1.2019 de l'OBI – mais pas pour celle de la LBI. Les Directives continuent, jusqu'à nouvel ordre, à faire usage du terme « rejet » pour les deux cas de figure. |
| Technicité        | Dans les présentes directives, le terme de technicité désigne le caractère technique d'une invention, qui est une condition préalable à la brevetabilité d'une invention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voies de recours  | Information sur la possibilité de former recours (doit figurer dans une décision).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 15.2 Abréviations

|       |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al.   | alinéa                                                                                                                                                      |
| art.  | article                                                                                                                                                     |
| ATF   | Arrêts du Tribunal fédéral (recueil officiel)                                                                                                               |
| CBE   | Convention sur le brevet européen (Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens)                                                     |
| CCP   | Certificats complémentaires de protection (pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments ou de produits phytosanitaires) |
| CCPP  | Certificats complémentaires de protection pédiatrique                                                                                                       |
| ch.   | chiffre                                                                                                                                                     |
| chap. | chapitre                                                                                                                                                    |
| CDB   | Convention sur la diversité biologique                                                                                                                      |
| CIB   | Classification internationale des brevets                                                                                                                   |
| CPC   | Cooperative Patent Classification                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREPI       | Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle ; à partir de 2006 : Tribunal administratif fédéral           |
| Cst.        | Constitution fédérale                                                                                                               |
| ESV         | Système de gestion électronique des droits de propriété intellectuelle (Elektronischen Schutzrechtsverwaltung)                      |
| IMO         | Inventions mises en œuvre par ordinateur                                                                                            |
| LBI         | Loi sur les brevets d'invention (RS 232.14)                                                                                         |
| LPMA        | Loi sur la procréation médicalement assistée (loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, RS 814.90) |
| OBI         | Ordonnance sur les brevets d'invention (RS 232.141)                                                                                 |
| OEB         | Office européen des brevets                                                                                                         |
| OMPI / WIPO | Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle / World Intellectual Property Organization                                     |
| PA          | Loi sur la procédure administrative (RS 172.021)                                                                                    |
| PCT         | Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty)                                                             |
| PIP         | Plan d'investigation pédiatrique                                                                                                    |
| SI          | Système international d'unités                                                                                                      |
| sic!        | Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence                                                |
| TAF         | Tribunal administratif fédéral                                                                                                      |
| TFB         | Tribunal fédéral des brevets                                                                                                        |
| TF          | Tribunal fédéral                                                                                                                    |