

Révision de la loi sur les brevets

Deuxième procédure de consultation

16 août

Numéro 30

dossierpolitique

Révision de la loi sur les brevets d'invention

Dr. Eric Notegen, F. Hoffmann-La Roche SA

Une protection efficace des brevets est essentielle pour les entreprises orientées vers la recherche et l'innovation.

Une révision de la loi suisse sur les brevets doit permettre d'adapter notre législation aux développements internationaux et de clarifier des questions au sujet des brevets sur les inventions biotechnologiques. Après une première procédure de consultation réalisée début 2002, l'Administration fédérale a examiné de manière approfondie plusieurs questions sur l'élément central de la révision, les brevets sur les inventions biotechnologiques, puis révisé le projet. La nouvelle procédure de consultation y relative se terminera le 31 octobre 2004. A première vue, le projet révisé contient des éléments qui méritent d'être soutenus, notamment en lien avec les questions techniques et les adaptations au droit international. Cependant, les restrictions de la brevetabilité dans le domaine de la biotechnologie sont inacceptables.

Lors de sa séance du 7 juin 2004, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police de lancer une deuxième procédure de consultation sur l'avant-projet en vue de la révision partielle de la loi sur les brevets. L'avant-projet et le rapport explicatif sont parus le même jour. La consultation a démarré le 1er juillet 2004.

L'avant-projet dans sa présente forme ne peut être soutenu, car il renferme des dispositions inacceptables pour les milieux économiques. La révision partielle de la loi sur les brevets vise à promouvoir et à renforcer l'innovation dans le domaine des biotechnologies grâce à une protection appropriée des brevets. D'après le Conseil fédéral, « une protection efficace par les brevets (...) constitue un facteur clé pour la capacité d'innovation et de concurrence de la branche concernée en Suisse ».

Le projet adopté par le Conseil fédéral n'atteint pas cet objectif. Certaines des modifications proposées ont un effet contraire : elles affaiblissent la protection des brevets. On peut mentionner la restriction de la protection pour les gènes et les séquences partielles de gènes et l'introduction de l'obligation d'indiquer l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels lors d'une demande de brevet.

En avril 1999, le Parlement a transmis au Conseil fédéral la motion Leumann qui exige l'harmonisation du droit suisse des brevets avec la directive européenne 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive sur la biotechnologie de la CE). Le présent

avant-projet ne satisfait pas les exigences de la motion Leumann.

Un nouvel avant-projet retravaillé a récemment été publié, soit plus de deux ans après la fin de la première procédure de consultation comporte six parties indépendantes :

1. Son principal objectif est d'assurer aux innovations dans le domaine des biotechnologies une protection appropriée par les brevets. Il vise également à harmoniser le droit suisse des brevets avec la directive européenne sur la biotechnologie.
2. La mise en œuvre de l'acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur le brevet européen (CBE) vise à moderniser ladite convention, qui a près de 30 ans.
3. La mise en œuvre de l'accord sur les langues du 17 octobre 2000 réduira de manière significative les coûts élevés générés par des traductions inutiles.
4. Le traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 sera également mis en œuvre. Il uniformise certaines exigences formelles relatives au dépôt d'une demande et au maintien d'un brevet. A l'heure actuelle, les exigences formelles varient fortement d'un pays à l'autre.
5. Il est également question d'intégrer dans le droit suisse des brevets la résolution du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003. Cette résolution permettrait à ceux de ses Etats membres qui possèdent les capacités de fabrication pharmaceutique suffisantes de

prévoir, à des conditions clairement définies, une licence obligatoire pour la production et l'exportation dans des pays en développement de produits pharmaceutiques brevetés.

6. Enfin, la révision tient compte d'une série de développements nationaux et internationaux de ces dernières années. Il y a lieu de souligner l'introduction de l'obligation d'indiquer l'origine des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles dans la demande de brevet, la création d'un règlement professionnel pour les agents de brevets, la création d'un Tribunal fédéral des brevets ainsi que la réglementation de l'épuisement dans le droit des brevets.

Brevets pour les innovations biotechnologiques

Les trois éléments examinés ci-après jouent un rôle important dans le domaine des biotechnologies :

Délimitation de la protection conférée par le brevet sur les séquences génétiques :

Dans le cas des séquences génétiques, le Conseil fédéral propose de limiter la protection conférée par le brevet à l'objectif concret de l'invention.

Cette restriction de la protection des substances affaiblit clairement la protection conférée par les brevets dans un domaine technologique déterminé. Elle est problématique pour les entreprises effectuant de la recherche dans le domaine de la biotechnologie, car elle ne permet plus de protéger les inventions de manière appropriée.

Selon le rapport explicatif, la restriction de la protection permettrait de prévenir des dépendances inappropriées de prétentions liées à des séquences, au sujet desquelles des craintes ont été exprimées à plusieurs reprises, et d'empêcher le dépôt de brevets comportant des données spéculatives sur leurs fonctions. Ces craintes ne sont pas fondées. En effet, les séquences et séquences partielles de gènes en tant que telles, c'est-à-dire en tant que support d'informations génétiques, ne constituent pas une invention, c'est pourquoi il faut leur refuser la protection conférée par un brevet. L'Office des brevets doit statuer au cas par cas ; il ne saurait être question de trancher via une loi. Le rapport commandé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle arrive à la même conclusion¹. Ainsi, il faut garantir la protection des substances pour les séquences et les séquences partielles de gènes dès lors que les conditions générales de la brevetabilité sont réunies, à savoir la nouveauté et l'activité inventive. La protection absolue des substances ne peut donc pas être re-

fusée à de telles séquences.

En outre, l'expérience a montré qu'en règle générale l'examen du brevet se déroule correctement. Une avalanche de demandes de brevet visant à breveter des gènes ont été déposées, mais seul un nombre infime de demandes ont abouti !

La proposition est également rejetée car

(i) elle ne respecte pas les obligations internationales découlant de l'article 27 de l'ADPIC (Aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), selon laquelle la protection conférée par le brevet ne doit pas connaître de discrimination quant au domaine technologique. S'il refuse légalement la qualité d'invention à toutes les innovations possibles dans un domaine technique déterminé, l'avant-projet contredit clairement l'accord ADPIC. Le rapport commandé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle arrive à la même conclusion².

(ii) la protection qu'elle accorde est inférieure au niveau prescrit dans la directive européenne sur la biotechnologie. En effet, la directive ne prévoit pas de restriction de la protection des substances. Conformément au rapport mentionné « (...) aucun élément de la directive européenne ne justifie l'exclusion de la protection absolue des substances dans le cas des séquences d'ADN³. »

Enfin, le rapport affirme aussi que les brevets portant sur des gènes entravent la recherche. Même si cela s'avère dans certains cas, il n'est certainement pas pertinent de généraliser de cette manière. Soucieuse notamment de prévenir certains développements dans ce domaine, l'industrie a soutenu un privilège de la recherche étendu et l'introduction d'un droit à une licence non exclusive pour l'utilisation d'une innovation brevetée à des fins de recherche. Ces deux instruments, également introduits par l'avant-projet, (article 9 nouveau – article 9a nouveau), suffisent amplement à prévenir une éventuelle entrave de la recherche et à garantir la liberté de la recherche.

Ce point de vue est partagé par l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences naturelles, comme l'indique la prise de position commune avec Interpharma⁴.

Dans ce contexte, il est incompréhensible que le Conseil fédéral propose une réglementation spéciale pour la Suisse. Et surtout – comme le précise le rapport explica-

² Cf. note de bas de page n° 1, ch. 12.4.2.4

³ Cf. note de bas de page n° 1, ch. 12.4.2.4

⁴ Brevets et recherche : Déclaration commune de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), de l'Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) et de l'Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherches (Interpharma), Bâle, du 28 juin 2004, (<http://www.samw.ch>)

¹ Joseph Straus, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ch. 12.4.2.1 (<http://www.iqe.ch/D/jurinfo/j100.shtm#2>)

tif – une réglementation non conforme à celle de l'UE qui n'aurait d'effet que sur les parties suisses d'un brevet européen. Par conséquent, elle affaiblit le brevet suisse.

Cette proposition présente le défaut de ne pas exploiter la non-appartenance de la Suisse à l'UE pour donner un avantage concurrentiel aux secteurs de l'industrie actifs dans la recherche. Au contraire, la proposition détériore un peu plus les conditions-cadre.

Ainsi, le Conseil fédéral envoie le mauvais signal aux secteurs de l'industrie pratiquant la recherche. De ce fait, il se trouve en contradiction avec son objectif déclaré de promouvoir l'innovation, à la fois un moteur essentiel de la croissance et le garant de la prospérité de la Suisse, grâce à une protection des brevets efficace.

Privilège de la recherche

Le privilège de la recherche est défini de manière relativement large dans l'article 9, lettre b (nouveau). L'obtention de nouvelles espèces végétales, par exemple, est explicitement mentionnée dans le privilège de la recherche⁵. En d'autres termes, il autorise la recherche sur l'objet de l'invention brevetée. Cette formulation large garantit la liberté de la recherche mais aussi l'objectif inhérent au système des brevets, la promotion de la recherche et de l'évolution technologique. L'industrie approuve cette formulation du privilège de la recherche ; toutefois, le privilège de la recherche ne doit pas être utilisé de manière abusive en vue d'anticiper la production ou de gérer le niveau des stocks pendant la durée de validité du brevet.

Droit à une licence

Selon l'article 9a (nouveau), celui qui souhaite utiliser une invention brevetée comme instrument ou aide à la recherche a droit à une licence non exclusive. En règle générale, les licences pour les brevets sur les outils dits de recherche sont accordées sur une base volontaire et à des conditions non discriminatoires. La réaction en chaîne par polymérase (PCR)⁶ brevetée, mentionnée dans le rapport explicatif, en constitue un exemple. Soucieuse de prévenir les abus, l'industrie est favorable à l'introduction d'un droit à une licence non exclusive pour permettre l'utilisation de l'outil de recherche breveté à des fins de recherche.

L'acte de révision de la Convention sur le brevet européen

La ratification de l'acte de révision de la CBE est à saluer.

L'adaptation à la CBE révisée ancre dans le droit suisse des brevets la protection de la deuxième indication médicale. Jusqu'ici, la protection de la deuxième indication médicale et de toute autre indication médicale reposait sur la pratique de l'Office européen des brevets (OEB) et la jurisprudence de la Grande chambre des recours de l'OEB. Cette pratique a été largement reprise par les tribunaux nationaux et les chambres de recours des offices nationaux des brevets. Le nouvel article 54 de la CBE révisée élimine toute insécurité juridique en ce qui concerne la brevetabilité d'autres indications médicales, un point important pour l'industrie.

Selon le droit en vigueur, le détenteur d'un brevet européen ne peut ni limiter ni révoquer son brevet au moyen d'une procédure administrative centrale produisant des effets pour tous les Etats cités. Il en faut donc limiter le brevet séparément dans chacun des Etats où il est en vigueur. La procédure de limitation proposée prévoit qu'un brevet européen puisse être limité ou révoqué à la demande de son détenteur avec effet rétroactif.

Les autres modifications prévues sont également saluées par l'industrie.

L'accord sur les langues de la CBE

La suppression des dispositions relatives à la traduction des brevets européens est la condition à la ratification de l'accord sur les langues de la CBE. L'industrie a soutenu les préparatifs en vue de la conclusion de cet accord et les efforts de la délégation suisse. Ainsi, les brevets européens rédigés en anglais seront valables en Suisse.

En Suisse, la compréhension de l'anglais est très poussée au point qu'elle va de soi dans le domaine des sciences et de la technique.

Dans les affaires aussi, l'anglais occupe une place de plus en plus importante. Par ailleurs, l'expérience montre que les traductions remises à l'IGE ne sont guère consultées.

Renoncer aux traductions réduira considérablement le coût des brevets. Il faut espérer que les Etats ayant adhéré à la CBE seront nombreux à suivre cet exemple et à adopter l'accord sur les langues.

Traité sur le droit des brevets

La ratification du traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty, PLT) et les adaptations nécessaires du droit suisse sur les brevets sont accueillies favorablement.

⁵ L'article 9, alinéa 1, lettre d, établit que l'utilisation de matière biologique à des fins d'obtention, de découverte et de développement d'une nouvelle espèce végétale n'est pas soumis au droit d'interdiction du détenteur du brevet.

⁶ Polymerase Chain Reaction

Le PLT harmonise certaines formalités de la procédure en matière de brevets, mais non le droit matériel correspondant. Il harmonise notamment (i) les conditions pour la reconnaissance d'une date de dépôt, (ii) les conditions quant à la forme et au contenu des demandes de brevets, (iii) la question du mandataire et de l'obligation de constituer un mandat, et (iv) l'étendue minimale des voies de recours en vue d'éviter les conséquences d'un dépassement de délai.

Résolution de l'OMC

La mise en œuvre de la résolution du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 dans le droit suisse des brevets permet de prévoir une licence obligatoire pour la production en Suisse et l'exportation dans des pays en développement de produits pharmaceutiques brevetés. Les pays en développement ne disposant pas de capacités de fabrication pharmaceutique suffisantes peuvent profiter de cette réglementation.

La résolution de l'OMC vise tout d'abord à promouvoir l'accès des pays en développement à des médicaments bon marché pour lutter contre les maladies comme le HIV/sida, la tuberculose, la malaria et d'autres épidémies.

Cet objectif peut être atteint à condition uniquement de garantir que les médicaments exportés par ce biais soient utilisés pour couvrir les besoins des pays bénéficiaires et non détournés vers des marchés susceptibles de rapporter davantage.

L'avant-projet règle les principaux points de la résolution de l'OMC tandis que les détails techniques seront déterminés dans l'ordonnance sur les brevets. Cette dernière devra contenir des règles claires qui empêchent tout détournement de médicaments produits par ce biais.

Développements nationaux et internationaux

Ci-après nous examinons brièvement la mise en œuvre des développements nationaux et internationaux.

Indication de l'origine des ressources génétiques ou du savoir traditionnel

L'avant-projet (cf. article 49a nouveau) propose d'imposer l'indication de l'origine des ressources génétiques et du savoir traditionnel sur lesquels repose l'invention dans la demande de brevet.

De telles réglementations et d'autres similaires sont actuellement débattues dans différents forums internationaux (OMC, OMPI, etc.). La conclusion des négociations n'est pas en vue.

Dans ce contexte, il est incompréhensible que la Suisse

prenne les devants et postule une réglementation avant même que cela ne soit nécessaire. Cela affaiblit la position de la Suisse dans les forums internationaux pour les négociations et il existe un risque que la réglementation proposée soit plus stricte que les exigences internationales. Cela réduit la marge de manœuvre de la Suisse et affaiblit la compétitivité des vecteurs d'innovation suisses.

L'introduction unilatérale d'une telle obligation de déclaration serait aussi incompatible avec la ratification du PLT ! Conformément au PLT, les autorités nationales compétentes en matière de brevets ne peuvent formuler aucune exigence en ce qui concerne la forme allant au-delà de celles du traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT). Comme le PCT en vigueur ne postule aucune exigence formelle de ce genre, l'introduction d'une telle obligation serait contraire au PLT dont la ratification est prévue.

Les réglementations proposées doivent aussi être refusées du fait qu'elles engendrent une inégalité de traitement. En effet, la CBE ne contient aucune réglementation dans ce sens. Cela signifie que l'obligation de déclaration s'appliquerait aux personnes qui déposent leur demande auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, mais non à celles qui s'adressent à l'Office européen des brevets pour déposer un brevet valable en Suisse. Une discrimination aurait lieu sur la base de la procédure de dépôt.

L'industrie s'oppose à l'obligation d'indiquer l'origine des ressources génétiques et du savoir traditionnel. Compte tenu des raisons exposées, seule une réglementation harmonisée au niveau international a du sens.

Règlement professionnel pour les agents de brevets

La création d'un règlement professionnel est exigée par les agents des brevets de l'industrie comme par les agents de brevets indépendants. L'article 13 de l'avant-projet répond à cette demande. L'admission des agents de brevets renvoie à la loi sur les agents de brevets prévue.

L'industrie soutient l'introduction d'un tel règlement. Ce dernier devrait être au moins aussi libéral que les procédures actuelles de l'Office européen des brevets.

Tribunal fédéral des brevets

Pour garantir la protection juridique en cas de différend, il est proposé de créer un tribunal national spécial ayant une compétence exclusive pour les questions de violations et de validité des brevets qui prenne le relais des tribunaux cantonaux actuellement compétents.

Les milieux économiques réclament depuis longtemps ce changement de système. L'Association suisse pour la

protection de la propriété intellectuelle (AIPPI Suisse) et INGRES (Institut pour la protection de la propriété intellectuelle), en particulier, se sont mobilisés au cours des dernières années, avec le soutien d'économiesuisse, pour concentrer les différends en matière de brevets auprès d'une instance nationale unique et ont soumis à l'administration une proposition de règlement correspondante.

La situation légale actuelle en ce qui concerne l'application des brevets n'est pas satisfaisante. Le fait que des différends en matière de brevets puissent survenir dans les 26 cantons et qu'ils soient alors examinés par un tribunal non spécialisé dans ce domaine et manquant d'expérience, n'est satisfaisant pour personne, ni le demandeur, ni le défendeur, ni le tribunal. La concentration des affaires auprès d'un tribunal qui deviendrait expert en la matière est une requête majeure des milieux économiques.

La correction proposée dans la loi sur le droit international privé (LDIP) a également été accueillie favorablement. Ces modifications éliminent la discrimination, non conforme au ADPIC, dont sont victimes les étrangers pour le choix du for. Au moins pendant une période transitoire, jusqu'à ce que le tribunal fédéral des brevets soit opérationnel, il sera possible de regrouper les différends concernant des brevets dans des tribunaux qui ont déjà acquis une expérience en la matière.

Réglementation de l'épuisement

En conformité avec le rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 et le jugement du Tribunal fédéral dans l'affaire Kodak, il est question d'ancrer dans la loi sur les brevets l'épuisement national. Les milieux économiques approuvent et soutiennent cette proposition.

En comparaison avec le droit sur la protection des marques et sur le droit d'auteur, cet aménagement inégal de l'épuisement revient à reconnaître que le droit des brevets assume une fonction de protection différente des autres droits de la propriété immatérielle.

Les brevets protègent des inventions susceptibles d'utilisation industrielle et constituent à ce titre la récompense et l'incitation pour la recherche et le développement de nouvelles inventions dans tous les domaines de la technique. Le brevet vise à promouvoir les innovations et à protéger les investissements réalisés dans ce but.

Droits sur la protection des marques et sur le droit d'auteur : Les marques sont apposées sur des biens et des services pour éviter aux consommateurs de se tromper tandis que le droit d'auteur protège toute œuvre littéraire ou artistique.

Dans ce contexte, il est pertinent de garantir un épuise-

ment national plus étendu dans le droit des brevets que dans les législations sur la protection des marques et sur le droit d'auteur, d'autant plus que la durée de la protection dans le droit des brevets, – 20 ans – est beaucoup plus courte que dans les deux droits de la propriété immatérielle. En outre, l'introduction de l'épuisement national dans le droit suisse des brevets implique celle du régime d'épuisement en vigueur dans tous les pays industrialisés.

Cette proposition revient à reconnaître que l'épuisement national satisfait le mieux les exigences des politiques en matière de croissance et d'innovation de l'économie suisse.

L'économie peut aussi approuver la réglementation proposée en vue d'instaurer une double protection dans la mesure où elle reste considérée comme une réglementation en cas d'abus et qu'elle est mise en œuvre dans cet esprit.

Il ne faut pas imaginer que cet article donne carte blanche aux importations parallèles de biens bénéficiant d'une protection double ou multiple. Une telle interprétation serait contraire au principe de l'épuisement national.

Ainsi, l'économie peut approuver une réglementation en vue d'une double protection si son objectif est de combattre les abus tout comme le fait l'article 3, alinéa 2 de la loi sur les cartels. Cet article ne doit pas non plus être interprété dans le sens que les importations parallèles de biens protégés par un brevet doivent être admises en vertu du droit sur les cartels. Une telle interprétation serait contraire à la systématique de la législation suisse du fait qu'elle se traduirait par la primauté de la loi sur les cartels par rapport au droit des brevets.

Commentaire

La protection illimitée des substances doit aussi être garantie pour les séquences et séquences partielles de gènes dans la mesure où les conditions à la brevetabilité sont satisfaites et que leur fonction et leur utilisation industrielle sont décrites concrètement dans la demande de brevet.

L'introduction d'un privilège de la recherche étendu qui garantit la liberté de recherche est à saluer.

La simplification de l'accès aux licences pour les outils de recherche brevetés est prévue et accueillie favorablement. Cette réglementation empêchera une éventuelle entrave de la recherche due aux brevets.

La ratification de l'acte de révision de la CBE, de l'Accord sur les langues de la CBE et du traité sur le droit des brevets est approuvée.

Pour la mise en œuvre de la résolution de l'OMC (licences obligatoires pour la fabrication et l'exportation de médicaments brevetés), il faut veiller à ce que l'ordonnance sur les brevets établisse des règles claires qui préviennent le détournement de médicaments fabriqués ainsi.

L'introduction unilatérale d'une obligation d'indiquer dans la demande de brevet l'origine des ressources génétiques et du savoir traditionnel sur lesquels repose l'innovation est clairement rejetée. Dans ce domaine, seule une réglementation harmonisée au niveau international est pertinente.

L'introduction d'un règlement professionnel pour les agents de brevets est saluée. Cependant, il doit être au moins aussi libéral que le règlement appliqué par l'Office européen des brevets.

La création d'un Tribunal fédéral des brevets doté d'une compétence exclusive pour les questions de violations et d'application des brevets est réclamée depuis longtemps et doit enfin avoir lieu.

L'inscription dans la loi de l'épuisement national correspond au droit en vigueur dans l'ensemble des pays industrialisés et est expressément saluée.

Pour toute question :
thomas.pletscher@economiesuisse.ch