



Résolution du Comité Exécutif, Toronto, Canada; 3-5 & 8 June 2018

“Demandes de brevet interférentes”

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif à Toronto au Canada, du 3 au 5 et 8 Juin 2018, a adopté la résolution suivante:

Reconnaissant qu’une certaine harmonisation du droit substantiel des brevets serait bénéfique au système international des brevets, en particulier concernant le traitement des demandes de brevet déposées antérieurement mais publiées postérieurement (“demandes interférentes”);

Soutenant les efforts du Groupe B+ en vue d’atteindre une harmonisation internationale concernant le traitement des demandes interférentes;

Considérant les différentes propositions soumises au Groupe B+ par des groupes d’utilisateurs incluant la “Industry Trilateral” composée de l’IPO, de l’AIPLA, de BusinessEurope et du JIPA, pour des approches potentielles en vue d’atteindre une harmonisation concernant le traitement des demandes interférentes;

Notant que dans un système de premier inventeur (“first-to-invent”) la demande de brevet déposée antérieurement est traitée comme un art antérieur à l’égard de la demande de brevet ultérieure (avec le cas échéant des mécanismes contre l’auto-collision) alors que dans un système de premier déposant (“first-to-file”) la demande antérieure ne constitue pas un réel art antérieur, mais peut potentiellement donner lieu à une situation de double protection par brevet, ce qui devrait être évité;

Notant en outre que les alternatives de l’approche dite “premier à revendiquer” (“prior claiming”), et de l’approche appréciant la nouveauté en considérant le contenu entier de la demande antérieure adoptée dans les pays utilisant un système de premier déposant, reconnaissent que tant le premier que le deuxième déposant peuvent apporter des contributions utiles, fussent-elles les mêmes ou similaires, par rapport à l’art antérieur, et mériter autant l’un que l’autre une protection par brevet, en évitant la double protection par brevet;

Comprenant qu’alors qu’une approche de type “premier à revendiquer” est suffisante pour éviter la double protection par brevet, cette approche n’est pas préférée car elle nécessite souvent d’attendre que les revendications de la première demande aient atteint leur état final avant que l’examen de la demande ultérieure puisse être effectué;

Observant que les problèmes associés à l’approche “premier à revendiquer” ont été résolus dans les pays européens et dans d’autres pays à systèmes de premier déposant, en adoptant une approche considérant le contenu entier de la demande antérieure, approche selon laquelle la totalité du contenu d’une demande déposée antérieurement est “réputée” faire partie de l’art antérieur, ce qui oblige le déposant ultérieur à soustraire de ses revendications le contenu entier de la demande antérieure, de sorte que tout potentiel de double protection par brevet est éliminé;



Observant en outre que bien que l'approche considérant le contenu entier de la demande antérieure implique que le contenu de la demande antérieure soit réputé faire partie de l'art antérieur, cette approche n'est pas une évaluation de la nouveauté des revendications par rapport audit contenu, mais un outil pour déterminer l'objet devant être soustrait des revendications de la demande ultérieure afin d'éviter une potentielle double protection par brevet;

Prenant note du fait que l'approche considérant le contenu entier de la demande antérieure pour le traitement des demandes interférentes a été partie intégrante de la Convention sur le Brevet Européen depuis son entrée en vigueur, et a depuis lors fourni un moyen prévisible et efficace pour résoudre les conflits entre des demandes déposées à différentes dates;

Prenant note en outre du fait que l'approche considérant le contenu entier de la demande antérieure pour le traitement des demandes interférentes peut être appliquée de la même manière à des demandes antérieures déposées par le même déposant, ou par des déposants différents, de sorte qu'aucune protection additionnelle contre l'auto-collision ou aucun "terminal disclaimer" n'est requis;

Croyant que toute approche harmonisée du traitement des demandes interférentes doit être assez simple et facile à comprendre, fondée sur des principes bien établis du droit des brevets, et atteindre un équilibre approprié entre les intérêts des demandeurs, des tiers et du public en général, et aussi entre les sociétés de taille importante et les petites entités, incluant les inventeurs individuels; et

Croyant en outre qu'exiger sans justification suffisante de demandeurs ultérieurs de soustraire de leurs revendications plus que ce qui est nécessaire pour éviter une potentielle double protection par brevet est de nature à modifier l'équilibre de manière excessive en faveur des déposants antérieurs, et que l'introduction d'une protection contre l'auto-collision et du "terminal disclaimer" introduirait une complexité additionnelle qui n'est pas justifiée compte-tenu de la mise en œuvre avec succès depuis de nombreuses années de l'approche considérant le contenu entier de la demande antérieure;

Met en garde le Groupe B+ et les Autorités contre le fait d'adopter un mécanisme pour le traitement des demandes interférentes qui n'a pas été mis en œuvre et testé dans une juridiction majeure ayant un système de premier déposant, incluant des mécanismes représentant un système hybride ou composite comprenant des éléments empruntés à un système de premier déposant; et

Appelle et encourage le Groupe B+ et les Autorités à adopter l'approche appréciant la nouveauté en considérant le contenu entier de la demande antérieure comme un modèle pour l'harmonisation internationale du traitement des demandes interférentes.

Pour plus d'information, consulter la prise de position de la FICPI (Position Paper Patent Law Harmonization / Group B+:

https://www.ficpi.org/_uploads/gonzo/FICPI-WP-2018-001-Patent_Law_Harmonization.pdf

[Fin du document]