



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Comité Exécutif, Séville, Espagne du 4 au 7 novembre 2007

“ Demandes Divisionnaires de Brevets ”

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif tenu à Séville, Espagne du 4 au 7 novembre 2007, a adopté la résolution suivante :

Ayant à l'esprit qu'une demande divisionnaire de brevet est une demande ultérieure revendiquant un objet présent dans une demande antérieure et bénéficiant de la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure,

Notant que l'Article 4G de la Convention de Paris mentionne :

- (1) « si l'examen révèle qu'une demande de brevet **est complexe**, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité » (Londres, 1934)
- (2) « le demandeur pourra aussi, **de sa propre initiative**, diviser la demande de brevet, en conservant

comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée » (Lisbonne, 1958)

Considérant que le principe de la division d'une demande de brevet, y compris d'une demande divisionnaire existante, doit être préservé afin de permettre aux demandeurs d'obtenir une protection appropriée couvrant tous les aspects de l'innovation divulguée dans cette demande de brevet ; y compris la situation où un examinateur refuse d'aller plus loin dans la prise en compte d'une demande de brevet ;

Reconnaissant que les demandes divisionnaires, et particulièrement les demandes divisionnaires en cascade, peuvent accroître l'insécurité juridique des tiers ;



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Mais **notant** qu'un demandeur qui recherche une protection par le biais d'une demande divisionnaire ne peut étendre la durée de protection au delà de celle de la demande mère, ne peut exercer ses droits avant l'accord de la demande divisionnaire, et peut subir une réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être récupérés pour des faits de contrefaçon passés ; et

Reconnaissant que les procédures mises en œuvre par un Office de Brevets peuvent empêcher le demandeur d'indiquer dans ses revendications chaque aspect de l'innovation à protéger ;

Recommande que les Offices de Brevets :

- reconnaissent et respectent le caractère étendu du droit de déposer des demandes divisionnaires en vertu de la Convention de Paris ;
- vérifient rapidement qu'une demande divisionnaire quelle qu'elle soit ne contienne pas de matière qui ne soit pas autorisée dans le pays ou la région en question ;
- assurent une publication rapide de la demande divisionnaire et mettent immédiatement à jour les registres publics de l'office des brevets pour clairement montrer le lien entre toutes les demandes et tous les brevets de la même famille dans le même pays ou la même région ;
- accélèrent l'examen de la demande divisionnaire ;
- assurent la transparence et la cohérence du traitement de la demande divisionnaire et de toutes les demandes de la même famille dans le même pays ou la même région ;
- ne tentent pas de résoudre des problèmes techniques ou organisationnels au niveau de l'Office des Brevets, et notamment le retard de traitement des demandes de brevets en attente d'examen, en mettant en jeu des règles limitant le droit à déposer, à partir d'un membre quelconque de la famille pendant qu'il est en instance, autant de demandes divisionnaires que nécessaires pour permettre au demandeur d'obtenir une protection appropriée couvrant tous les aspects de l'innovation divulguée, ou en imposant des délais arbitraires pour déposer des demandes divisionnaires ; et
- ne rendent rétroactive aucune règle concernant les demandes divisionnaires.