



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Comité Exécutif, Barcelone, Espagne, 2-5 novembre 2014

“Double protection par brevet”

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 Barcelone en Espagne, du 2 au 5 novembre 2014, a adopté la résolution suivante :

Soulignant que le système des brevets est sous-tendu par un principe fondamental selon lequel le déposant bénéficie d'un monopole limité dans le temps pour l'entière portée d'une invention telle que décrite et revendiquée dans une ou plusieurs demandes de brevet, en contrepartie de la divulgation de cette invention;

Observant que le déposant peut avoir des raisons valables pour déposer plusieurs demandes de brevet pour différentes variantes ou différents modes de réalisation d'une invention, par exemple en déposant les demandes simultanément ou en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires ou autrement dérivées de la demande mère initialement déposée, les revendications de ces différentes demandes pouvant se recouvrir au moins en partie, et/ou pouvant se rapporter à des objets similaires ou à des objets liés, dont on considère qu'ils ne se distinguent pas les uns des autres de manière brevetable;

Notant cependant que, dans certaines juridictions, les autorités en matière de brevets (offices de brevets et/ou tribunaux) soulèvent des objections de « double protection par brevet » lorsque des demandes pendantes et/ou des brevets déposés par le même déposant contiennent des revendications dont les portées se recouvrent au moins en partie ou qui se rapportent à des objets non distincts les uns des autres de manière brevetable, dans le but d'éviter le supposé dommage potentiel pour les tiers qui, selon elles, pourrait résulter de la délivrance de multiples brevets revendiquant des inventions similaires ou liées entre elles;

Observant que les objections de double protection par brevet sont en directe contradiction avec le principe fondamental du système des brevets rappelé ci-dessus, et ont une conséquence dommageable pour le déposant en privant celui-ci de la possibilité d'obtenir une protection pour certaines variantes ou certains modes de réalisation pourtant divulgués au public par au moins l'une des demandes de brevet, ou en ne lui permettant pas d'obtenir une protection dont la portée est à la mesure de sa contribution à l'état de la technique;



Considérant que ces conséquences dommageables pour le déposant excèdent largement le supposé dommage pouvant être causé au public ou aux tiers par la délivrance de plusieurs brevets au même déposant;

Relevant en outre que, pour remédier à une objection de double protection par brevet, il est souvent difficile ou impossible de modifier des revendications en supprimant le recouvrement entre deux demandes de brevet ou en rendant les revendications d'une demande brevetables vis-à-vis de celles de l'autre et que, si de telles modifications sont tentées, elles risquent de laisser des vides substantiels dans la protection conférée par les revendications qui en résultent;

Demande instamment aux juridictions dans lesquelles existent des mesures spécifiques interdisant la double protection par brevet :

- (1) **que** les lois soient révisées et, si nécessaire, modifiées, pour limiter l'application de ces dispositions aux revendications ayant des portées identiques dans des demandes pendantes ou des brevets, déposés par le même déposant et ayant la même date de dépôt effective; ou
- (2) si d'autres types d'objections de double protection par brevet continuent à être soulevées, y compris parce que les revendications de deux brevets ou demandes de brevet ne sont pas distinctes de manière brevetable ou simplement parce qu'elles se recouvrent, **que** les lois soient révisées et, si nécessaire, modifiées, de sorte que le déposant ou le breveté puisse surmonter ces objections par un mécanisme simple ne nécessitant pas de modifier les revendications, par exemple en proposant de maintenir une titularité commune entre les deux brevets;

Demande également instamment aux juridictions dans lesquelles, bien qu'il n'existe pas de mesures spécifiques interdisant la double protection par brevet, de telles objections sont tout de même soulevées:

- (1) **que** les autorités de brevets cessent d'émettre des objections de double protection par brevet, et
- (2) **que** les autorités de brevets prennent des mesures appropriées pour éviter que des brevets ne soient invalidés en raison d'une double protection par brevet.