



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Congrès Mondial et du Comité Exécutif Cannes, France, du 25 au 29 septembre 2022

“Modification Obligatoire de la Description et des Dessins”

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 Cannes, France, du 25 au 29 septembre 2022, a adopté la résolution suivante :

CONSIDÉRANT la pratique de l’Office Européen des Brevets (OEB) consistant à exiger des demandeurs et des titulaires de supprimer de la description et des dessins de demandes de brevets européens ou de brevets européens (par exemple à la fin d’une procédure d’opposition) des objets qui ne figurent pas spécifiquement dans les revendications,

NOTANT que les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB (“Directives”) autorisent les demandeurs et les titulaires à supprimer de la description et des dessins des objets qui ne sont pas couverts par les revendications, ou alternativement à présenter de tels objets comme n’étant pas des modes de réalisation de l’invention mais comme l’arrière-plan technologique ou comme des exemples utiles à la compréhension de l’invention, de manière à éviter des discordances potentielles entre les revendications et la description/dessins (Directives F-IV.4.3(iii)),

OBSERVANT qu’il existe une différence critique entre, d’une part, un objet qui se situe en dehors de la formulation des revendications et, d’autre part, un objet qui est couvert par la formulation des revendications mais qui n’est pas explicitement formulé en tant que tel dans les revendications,

OBSERVANT EN OUTRE que, selon l’Article 69 (1) de la Convention sur le Brevet Européen, bien que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen soit déterminée par les revendications, la description et les dessins servent à interpréter les revendications, et donc que la suppression d’un objet de la description et des



“Modification Obligatoire de la Description et des Dessins”

dessins est susceptible d’affecter la position d’un demandeur ou d’un titulaire à un stade ultérieur, en particulier dans des procédures judiciaires,

NOTANT EN OUTRE que la pratique de l’OEB est incohérente avec celles de tous les autres Offices de l’IP5, et avec celles de la grande majorité des Offices des Etats contractants à la CBE, et que l’harmonisation des pratiques et des procédures dans les Offices de l’IP5 et les Offices nationaux de la CBE est bénéfique aux utilisateurs,

SOULIGNANT le fait que les décisions T1444/20 et T1989/18 ont clairement établi qu’aucune disposition de la CBE ne nécessite la suppression ou la mise en évidence d’un objet qui n’est pas couvert par les revendications,

NOTANT EN OUTRE que ces décisions sont contredites par T1024/18, T121/20, T2293/18 et T2766/17,

ESTIMANT que la décision T1989/18 prime sur la décision T1808/06, qui ne contient aucune analyse complète de l’Article 84 CBE et justifie la suppression d’un objet non revendiqué par référence aux Directives,

OBSERVANT que la modification de la description et des dessins peut nécessiter un travail additionnel substantiel de la part des demandeurs, titulaires et/ou leurs représentants, conduisant à une augmentation significative des coûts,

DEMANDE INSTAMMENT à l’OEB de s’abstenir d’insister sur la suppression de tout objet de la description et des dessins de demandes de brevet européen ou de brevets européens, pourvu que la présence d’un tel objet ne jette pas de doute sur l’étendue de la protection en contredisant clairement les revendications.

[Fin du document]