



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Comité Exécutif, Rome, 6-9 Novembre 2011

“ Modifications après dépôt ”

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 Rome, Italie, du 6 au 9 novembre 2011, a adopté la résolution suivante :

SOUTENANT les dispositions légales qui interdisent d’ajouter de la matière à une demande de brevet après son dépôt, sauf à ce que la date de cet ajout soit attribuée à cette matière;

MAIS RELEVANT AVEC PREOCCUPATION que certaines autorités en matière de brevets font preuve de formalisme en examinant si les modifications ajoutent de la matière, et insistent ainsi pour que les modifications soient explicitement supportées dans la demande telle que déposée, alors qu’une telle approche n’est pas requise par la loi;

OBSERVANT qu’en conséquence de cette pratique d’examen exagérément stricte, il existe une tendance à inclure dans les descriptions un support littéral pour tous les amendements potentiels, rendant les demandes considérablement plus longues et plus coûteuses à rédiger et à analyser, et plus difficiles à comprendre, ce qui nuit à leur fonction de divulgation et affecte la qualité des brevets qui en résultent;

MAIS SOULIGNANT qu’il n’est possible d’inclure un support littéral pour toutes les modifications potentielles qu’en ayant une connaissance complète de l’art antérieur pertinent, ce qui n’est pas réalisable, et que, en l’absence d’un support explicite pour une modification nécessaire, la pratique exagérément stricte peut conduire à empêcher la protection d’une invention valable ou à la limiter indument;

EN CONSEQUENCE, RECOMMANDE INSTAMMENT aux autorités en matière de brevets d’éviter une analyse purement littérale et formaliste de la demande initiale et d’adopter à la place une approche raisonnable et équilibrée, qui prenne au moins en considération le savoir-faire général de l’Homme du Métier, étayé si nécessaire par des preuves, de manière à autoriser toutes les modifications légitimes dont l’Homme du Métier considérerait qu’elles ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée.