

Résolution



Question Q189

Modification des revendications après délivrance du brevet (devant les juridictions et dans le cadre des procédures administratives, y compris les procédures e réexamen requises par les tiers)

Annuaire 2006/I, page 307 – 308
Congrès Göteborg, Octobre 8 – 12, 2006

Q189

AIPPI

Considérant:

- a) qu'un des aspects cruciaux du droit des brevets est la détermination de la portée de la protection, qui est principalement déterminée par la formulation des revendications;
- b) que typiquement, le souhait d'une modification des revendications intervient lorsque apparaît un art antérieur qui peut être retenu contre ces revendications;
- c) que les modifications des revendications doivent respecter un équilibre entre des intérêts différents: d'une part, le breveté ou demandeur doit être récompensé de manière adéquate pour son invention; et d'autre part, les tiers ont droit à la sécurité juridique;
- d) que dans de nombreux pays, les revendications peuvent être modifiées pendant la procédure, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet, mais que les positions sont beaucoup plus variées en ce qui concerne les modifications après délivrance;
- e) que de nouveaux développements sont en cours en ce qui concerne les modifications après délivrance, dans de diverses juridictions parmi lesquelles les amendements de la Convention sur le Brevet Européen et de la Loi sur les brevets des Etats-Unis;
- f) que le droit des propriétaires à restreindre une revendication de brevet à son contenu valide, dans le cas où les critères de brevetabilité ne seraient sinon pas remplis, a été traité dans la résolution Q144 (Rio de Janeiro 1998);

Adopte la résolution suivante:

- 1) Les modifications des revendications d'un brevet après délivrance doivent être possibles pour le propriétaire du brevet.
- 2) Les modifications des revendications d'un brevet après délivrance ne doivent pas étendre la portée de la protection du brevet;
- 3) Les modifications des revendications d'un brevet après délivrance doivent toujours avoir un support dans la description, les dessins ou les revendications de la demande d'origine, et en particulier, il ne doit pas être possible d'ajouter de la matière nouvelle;
- 4) Parmi les manières possibles de modifier les revendications après délivrance, on peut citer par exemple la suppression d'une ou plusieurs revendications, ou la combinaison des caractéristiques de deux revendications ou plus;

- 5) Il doit être possible de modifier les revendications d'un brevet après délivrance, en introduisant dans les revendications n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins d'origine, à la condition que cela n'élargisse pas la portée de la protection du brevet délivré.
- 6) Il doit être possible pour le propriétaire du brevet la possibilité de modifier les revendications en corrigeant des erreurs évidentes dans les revendications délivrées;
- 7) Nonobstant le point ci-dessus, il doit être possible pour le propriétaire du brevet de corriger toute erreur d'impression faite dans les revendications du brevet par l'autorité en charge de la délivrance des brevets;
- 8) Seul le propriétaire du brevet doit avoir le droit de présenter des modifications des revendications après délivrance;
- 9) Cependant, les tiers doivent avoir la possibilité de remettre en cause la validité de brevets délivrés vis à vis d'une ou plusieurs revendications particulières, ou du brevet dans son ensemble.
- 10) Les modifications après délivrance doivent avoir un effet *erga omnes* (c'est-à-dire à l'égard de tous);
- 11) Les modifications des revendications de brevet après délivrance doivent avoir un effet *ex tunc* à partir de la date d'effet des revendications telles que délivrées; les actes de tiers antérieurs aux modifications ne peuvent être considérés comme contrefaisants que si une revendication valable, qui couvre les actes présumés contrefaisants, était présente dans le brevet délivré, ainsi que dans le brevet modifié;
- 12) Les revendications modifiées doivent répondre aux critères de brevetabilité exigés par le droit applicable;
- 13) Il doit exister une voie administrative ouverte de façon générale au propriétaire du brevet pour les modifications des revendications post délivrance;
- 14) On doit éviter les procédures judiciaires et administratives parallèles en relation avec des modifications des revendications;
- 15) L'autorité en charge de la délivrance des brevets doit publier les modifications des revendications après délivrance, et cette publication doit révéler les différences entre les revendications délivrées et les revendications modifiées;
- 16) De façon générale, les mêmes critères que ceux pour les modifications de revendications d'un brevet après délivrance doivent s'appliquer aux modifications des revendications des modèles d'utilité, s'ils existent.