

Congrès de Séoul 2012
Version adoptée
23 Octobre 2012

Résolution

Question Q229

L'utilisation de la procédure de délivrance dans les procédures après délivrance

L'AIPPI

Notant que :

- 1) L'utilisation du dossier d'examen d'un brevet dans les procédures après délivrance demeure un domaine dans lequel il existe des pratiques divergentes dans les différents pays et régions.
- 2) Ce sujet a été abordé au cours des travaux précédents de l'AIPPI, comme par exemple dans les questions Q142 (« *Étendue des revendications, support par la description et portée de la protection des brevets* ») et Q175 (« *Le rôle des équivalents et du dossier d'examen du brevet dans la détermination de la portée de la protection* »).
- 3) Au Congrès de Rio de Janeiro en 1998, il a été décidé, dans le contexte de la question Q142, que :
 5. *Les éléments déposés pendant l'examen ou au cours de procédures inter partes pour justifier une généralisation dans les revendications de ce qui est spécifiquement divulgué dans la description ne doivent pas :*
 - a) *avoir un quelconque effet sur la portée de la divulgation de la demande de brevet telle que déposée;;*
 - b) *faire partie du brevet ;*
 - c) *servir à remédier à un quelconque défaut de la description telle que déposée.*
- 4) La question du dossier d'examen a été également abordée dans le contexte de la question Q175, mais la résolution adoptée à la réunion du Comité Exécutif de Lucerne en 2003 a été limitée à l'utilisation du dossier d'examen dans le contexte d'équivalents et a été rédigée comme suit :

Nonobstant le fait qu'un élément est considéré comme un élément équivalent, la protection conférée par la revendication du brevet ne doit pas porter sur l'équivalent si : (...)

- c) *le breveté l'a exclu de façon expresse et non ambiguë de la revendication pendant l'examen de ce brevet pour surmonter une objection fondée sur l'art antérieur.*
- 5) Dans le contexte de la présente résolution concernant la question Q229, le terme « dossier de procédure » désignera :

- a) les modifications apportées à la demande de brevet au cours de la procédure d'examen, y compris les modifications des revendications, de la description et des dessins, et
- b) les arguments fournis à l'examineur et les positions adoptées par le demandeur pendant la procédure d'examen].

Les déclarations et les définitions comprises dans la demande telle que déposée ne seront pas considérées comme faisant partie du « dossier d'examen ». La « procédure d'examen » désignera l'examen d'origine et/ou tout examen, opposition ou réexamen subséquent, mais exclut les procédures judiciaires. Pour plus de clarté, sauf stipulation contraire, le terme « dossier d'examen » ne comprend pas les dossiers d'examen étrangers.

- 6) Dans le contexte de la présente résolution concernant la question Q229, les « procédures après délivrance » comprendront toutes les procédures définissant la portée de protection d'une revendication de brevet, en particulier :
 - a) les procédures devant un office de brevet, comprenant par exemple :
 - i) le réexamen et la redélivrance
 - ii) l'opposition
 - iii) la procédure en annulation, et
 - b) les procédures devant un tribunal, y compris, par exemple :
 - i) la procédure en contrefaçon, y compris en déclaration de non contrefaçon
 - ii) la procédure en annulation et/ou
 - iii) la procédure en insuffisance de la description et défaut de support.

Considérant que :

- 1) Presque tous les systèmes juridiques reconnaissent l'intérêt de la sécurité juridique des tiers pouvant être accusés d'avoir contrefait un droit de brevet.
- 2) De nombreux systèmes juridiques comprennent des dispositions légales, de la jurisprudence et/ou des doctrines juridiques, en vue d'empêcher un breveté de tirer profit de positions contradictoires dans le cadre du dossier d'examen et des procédures après délivrance.
- 3) La question se pose de savoir si l'intérêt de la sécurité juridique est protégé au moyen du dossier d'examen lors de l'interprétation des revendications, ou, alternativement, si la formulation des revendications devrait être décisive, telle qu'elle est interprétée à la lumière de la description et des dessins, mais sans tenir compte du dossier d'examen.
- 4) Ces questions sont traitées différemment dans différents systèmes juridiques.
- 5) Dans le contexte de l'utilisation du dossier d'examen dans des procédures après délivrance, un équilibre doit être atteint entre les intérêts des tiers accusés de contrefaçon et ceux du breveté, en reconnaissant qu'une juste protection doit être octroyée au breveté.

- 6) Compte tenu du fait que l'utilisation du dossier d'examen dans le contexte de l'interprétation des revendications est, pour autant que cela soit possible, traitée différemment dans différents systèmes juridiques, souvent sur la base de doctrines différentes du droit civil ou de la common law tel que l'estoppel, la déchéance, la renonciation de droits ou la responsabilité délictuelle, l'AIPPI exprime le souhait d'harmoniser certains principes relatifs à l'utilisation du dossier d'examen particulièrement dans le contexte du droit des brevets.

Décide que :

- 1) Le dossier d'examen doit être rendu public dans toute la mesure du possible, d'une manière transparente et facilement accessible, de préférence sur Internet.
- 2) La source principale pour définir la portée de la protection d'un brevet sera les termes des revendications, à la lumière de la description et des dessins, tels que ces termes seraient compris par l'homme du métier. Les déclarations faites pendant l'examen qui visent à limiter la portée de la protection d'une revendication devraient, dans la mesure du possible, être ajoutées en tant que limitations aux revendications ou, le cas échéant, en tant que *disclaimers* dans la description ou les dessins, pendant la procédure d'examen.
- 3) Dans certaines circonstances, et en tenant compte de certaines restrictions énoncées aux présentes, le dossier d'examen sera pris en considération dans le cadre des procédures après délivrance de brevets dans la mesure où il est accessible au public.
- 4) Toute partie à une procédure après délivrance peut s'appuyer sur le dossier d'examen. Toutefois, le dossier d'examen doit être pris en compte dans une procédure après délivrance, seulement et dans la mesure où une partie l'invoque.
- 5) Le dossier d'examen ne peut pas servir de support à l'interprétation d'une revendication, plus large que justifiée par la signification des revendications à la lumière de la description et des dessins du brevet.
- 6) Le dossier d'examen peut être pris en compte dans des procédures après délivrance en vue d'établir la signification de caractéristiques de revendications formulées de manière ambiguë, telles qu'elles seraient comprises par l'homme du métier.
- 7) Lorsque le dossier d'examen contient une déclaration claire et non ambiguë faite (et non retirée avant la délivrance du brevet) par le déposant, ou au nom de celui-ci, à partir de laquelle il doit être conclu que le déposant renonce ou abandonne une partie de la portée de la protection qui ferait autrement partie de celle-ci, la portée de la protection devra être limitée de façon correspondante dans les procédures après délivrance.
- 8) Lorsqu'on apprécie si une modification ou un argument particulier du dossier d'examen, à un stade antérieur de la procédure d'examen, devrait être pris en compte pendant une procédure après délivrance, peu importe :
 - a) que la modification ou l'argument particulier en question ait été fait, au cours de l'examen initial ou à un stade ultérieur de la procédure d'examen;
 - b) que la modification ou l'argument particulier se rapporte aux revendications, à la description ou aux dessins; ou,

- c) le type particulier de procédure au cours de laquelle la modification ou l'argument a été fait
- 9) Sous réserve de sa valeur probatoire, le dossier d'examen d'une procédure d'examen auprès d'une première juridiction, peut être pris en compte dans une procédure après délivrance, auprès d'une seconde juridiction,