

Résolution

Question Q193

Les demandes divisionnaires de Brevets et les demandes de Brevet sous forme de "Continuation and Continuation in Part Applications"

Annuaire 2007/1, pages 343 – 344
Comité Exécutif de Singapour, Octobre 5 – 10, 2007

Q193

AIPPI

Notant:

- a) que pour l'objet de la présente Résolution, les définitions suivantes ont été retenues:
 - i) une demande divisionnaire est une demande ultérieure pour une invention distincte ou indépendante, décrivant et revendiquant uniquement un objet divulgué dans une demande déposée antérieurement (demande parente) et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s'il y a lieu, de la même date de priorité,
 - ii) une demande de continuation est une demande ultérieure pour la même invention que celle revendiquée dans une demande déposée antérieurement (demande parente), décrivant uniquement un objet divulgué dans la demande parente et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s'il y a lieu, de la même date de priorité,
 - iii) une demande de continuation-in-part est une demande déposée pendant qu'une demande antérieure (demande parente) est en procédure, reprenant tout ou une partie substantielle de la demande parente, ajoutant de la matière non divulguée dans la demande parente et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s'il y a lieu, de la même date de priorité uniquement pour l'objet en commun avec la demande parente;
- b) que dans certains pays, la terminologie "demande divisionnaire" peut recouvrir la définition donnée ci-dessus d'une demande de continuation et vice et versa;
- c) que la terminologie "continuation-in-part" ne recouvre pas les demandes contenant des éléments nouveaux déposées dans les 12 mois et revendiquant la priorité d'une demande antérieure;
- d) qu'autoriser le dépôt de demandes divisionnaires permet aux déposants d'obtenir une protection adéquate en leur donnant la possibilité de surmonter des objections de défaut d'unité d'invention tout en conservant la date de priorité originale sur l'ensemble du contenu de la demande parente;
- e) que la possibilité de déposer des demandes divisionnaires ou de continuation offre aux déposants une flexibilité maximum, en particulier en ce qu'elle permet une délivrance plus rapide des revendications non discutables tout en permettant de continuer à débattre sur les parties plus discutables de la demande;

- f) que la possibilité de déposer des demandes divisionnaires ou de continuation peut être avantageuse lors de négociations de licence ou de cession, puisqu'elle permet à différents aspects d'une invention d'être séparés dans différentes demandes de brevet.

Reconnaisant:

- g) que le dépôt de demandes divisionnaires ou de continuation peut contribuer à retarder, à complexifier et à augmenter l'incertitude juridique pour les tiers cherchant à établir une compréhension claire des droits de brevet potentiels se rapportant aux activités économiques qu'ils envisagent;
- h) que les demandes divisionnaires ou de continuation peuvent solliciter les ressources des autorités de délivrance de brevet et augmenter leur arriéré de traitement, au détriment du traitement de nouvelles demandes;
- i) que les demandes de continuation-in-part créent une incertitude juridique supplémentaire en ce qui concerne la date de dépôt et, s'il y a lieu, la date de priorité de chacune des revendications de la demande.

Adopte la Résolution suivante:

- 1) le dépôt de **demandes divisionnaires**, de la propre volonté du déposant ou en réponse à des objections de défaut d'unité, devrait être possible.
- 2) Il devrait être possible de déposer des divisionnaires de demandes divisionnaires.
- 3) Le dépôt de demandes divisionnaires devrait être permis à tout moment de la procédure de la demande parente.
- 4) Il devrait être possible, dans une demande divisionnaire, de revendiquer un objet qui n'était pas revendiqué dans la demande parente, mais y était divulgué.
- 5) Si une matière non divulguée dans la demande parente telle que déposée est incluse dans une demande divisionnaire, la demande divisionnaire ne devrait pas être considérée comme dépourvue de validité, dès lors que la matière nouvelle est retirée avant la délivrance.
- 6) La durée de protection d'une demande divisionnaire ne devrait pas s'étendre au-delà de celle de la demande parente.
- 7) Le dépôt de **demandes de continuation** devrait être accepté, sous les conditions telles définies aux paragraphes 2) - 6).
- 8) Pour réduire les effets de retard des demandes divisionnaires ou de continuation en cascade, dont une conséquence est l'incertitude juridique, les autorités de délivrance de brevets devraient accélérer les publications, les examens, et les décisions sur les demandes divisionnaires et de continuation.
- 9) Pour ce qui concerne les demandes de continuation, des conditions, telles que des restrictions sur les délais de dépôt, peuvent être appropriées pour prévenir des abus.
- 10) Compte tenu de l'incertitude juridique additionnelle créée pour les tiers et les autorités de délivrance par les **demandes de continuation-in-part**, de telles demandes ne sont pas considérées comme souhaitables.
- 11) Il est essentiel, dans l'intérêt de la certitude juridique des tiers, d'assurer que les bases de données que les autorités de délivrance de brevets mettent à la disposition du public indiquent clairement, dès que possible, les liens qui peuvent exister entre la demande de brevet originale et toute demande divisionnaire, demande de continuation ou de continuation-in-part qui en dérive.