

Congrès de Milan 2016
Résolution adoptée
20 septembre 2016

Résolution

2016 – Question (Brevets)

Matière ajoutée : les critères de détermination d'un support suffisant pour les modifications

Contexte :

- 1) La présente Résolution concerne uniquement le rôle et les effets de matière ajoutée inadmissible en relation avec les modifications de demandes de brevet et brevets. Elle ne concerne pas d'autres motifs possibles de rejet ni d'autres conséquences des modifications apportées aux demandes de brevet et brevets (y compris l'extension de la portée de la protection d'un brevet délivré en tant que tel).
- 2) L'objectif principal de cette Résolution est de définir ce qui devrait être considéré comme « matière ajoutée inadmissible ». Plus précisément, cette Résolution porte sur les restrictions juridiques des modifications de la description, des revendications et des dessins de brevets et demandes de brevets, et les exigences de support de ces modifications dans la demande telle que déposée.
- 3) Reconnaisant que la terminologie peut différer entre les juridictions, aux fins de la présente Résolution :
 - a) le terme ***matière ajoutée inadmissible*** se réfère à une proposition de modification d'une demande de brevet ou d'un brevet qui est inadmissible parce qu'elle manque de support (souvent désigné comme « base ») dans la demande telle que déposée ;
 - b) les termes ***demande de brevet*** ou ***brevet***¹ incluent : description, dessins (le cas échéant), listage de séquences (le cas échéant) et revendications ;
 - c) le terme ***modification*** se réfère à toute modification, toute suppression ou tout ajout apporté à une demande de brevet ou à un brevet ;

¹ Les termes « demande de brevet ou brevet » correspondent au terme « specification » en anglais.

- d) Dans les juridictions où la date de dépôt d'une demande de continuation ou d'une demande divisionnaire est considérée comme étant la date à laquelle ladite demande a été soumise, la date de dépôt de la demande sera considérée comme étant la date de dépôt de la demande parente la plus ancienne à partir de laquelle une demande de continuation ou une demande divisionnaire a été déposée.
- 4) Si elles n'étaient pas limitées, les modifications pourraient comprendre l'introduction de matière ajoutée inadmissible. Une justification pour limiter les modifications, en interdisant des modifications conduisant à l'introduction de matière ajoutée inadmissible, est que la sécurité juridique et les intérêts des tiers peuvent être mis en regard du droit à une protection équitable du demandeur ou du titulaire du brevet.
- 5) 45 Rapports ont été reçus des Groupes Régionaux et Nationaux et des Membres Indépendants de l'AIPPI fournissant des informations et des analyses détaillées sur les législations nationales et régionales relatives à la présente Résolution. Ces rapports ont été examinés par le Rapporteur Général de l'AIPPI et condensés dans un Rapport de Synthèse (voir les liens ci-dessous).
- 6) Il ressort des Rapports individuels, tels qu'ils sont résumés dans le Rapport de Synthèse, qu'à l'heure actuelle la loi concernant la matière ajoutée inadmissible n'est pas uniforme. En particulier, il existe des différences entre les lois rapportées par les Groupes en ce qui concerne, entre autres :
 - a) la définition de la matière ajoutée inadmissible ;
 - b) les règles utilisées pour interpréter la demande telle que déposée, si et dans quelle mesure les connaissances générales de l'homme de l'art devraient être prises en compte, et si et dans quelle mesure les divulgations implicites dans la demande telle que déposée devraient être prises en compte ;
 - c) si l'ajout de revendications à une demande de brevet ou à un brevet est interdite *per se* ;
 - d) si et dans quelles conditions il est permis d'étendre la portée de la protection d'une demande de brevet ou d'un brevet, au regard de la matière ajoutée.
- 7) Les Paragraphes 5 and 6 de la présente Résolution concernent, entre autres, ce qui est connu dans certaines juridictions sous le nom de "généralisation intermédiaire".
- 8) Une grande majorité des Groupes a été favorable à une harmonisation de la définition de la matière ajoutée inadmissible pour les brevets et demandes de brevets.

- 9) Lors du Congrès Mondial de l'AIPPI à Milan en Septembre 2016, l'objet de la présente Résolution a été discuté au sein d'une Commission d'Etude et à nouveau en Session Plénière, ce qui a conduit à l'adoption de la présente Résolution par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

L'AIPPI adopte la Résolution suivante :

- 1) **la matière ajoutée inadmissible** devrait être définie comme la matière allant au-delà du contenu d'une demande de brevet telle que déposée.
- 2) Le contenu de la demande telle que déposée devrait être interprété :
 - a) comme incluant ce qui est explicitement divulgué dans la demande telle que déposée ; et
 - b) comme incluant ce qui est implicite ou inhérent à la demande telle que déposée pour l'homme de l'art utilisant ses connaissances générales courantes à la date de dépôt.
- 3) Il n'est pas nécessaire que les modifications proposées par le demandeur ou par le titulaire du brevet se trouvent mot pour mot dans la demande telle que déposée.
- 4) L'addition d'une revendication non présente dans la demande telle que déposée ne devrait pas, *per se*, être considérée comme introduisant de la matière ajoutée inadmissible.
- 5) L'ajout à une revendication d'un sous-ensemble de caractéristiques divulguées dans un mode de réalisation dans la demande telle que déposée n'introduit pas de matière ajoutée inadmissible si la combinaison résultant de l'ajout peut être interprétée par l'homme de l'art comme étant un mode de réalisation tel que divulgué dans la demande telle que déposée.
- 6) La suppression d'une caractéristique d'une revendication n'introduit pas de matière ajoutée inadmissible si la revendication résultant de la suppression était interprétée par l'homme de l'art comme étant un mode de réalisation tel que divulgué dans la demande telle que déposée, même si la revendication résultante peut n'inclure qu'un sous-ensemble des caractéristiques divulguées en tant que mode de réalisation.
- 7) La correction d'erreurs typographiques ou d'erreurs manifestes ne devrait pas être considérée comme introduisant de la matière ajoutée inadmissible.
- 8) Les législations nationales et régionales devraient inclure une définition de la matière ajoutée inadmissible conformément aux paragraphes 1) à 7) ci-dessus.
- 9) Une modification d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré ne devrait pas être acceptable par un Office de Brevets ou une juridiction, si elle introduit de la matière ajoutée inadmissible.

Liens :

- Orientations de travail
<http://aiippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Added-Matter.pdf>
- Rapport de Synthèse
http://aiippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary-Report_Patents_FINAL_0908161.pdf
- Rapports des groupes Nationaux, Régionaux et des Membres Indépendants
<http://aiippi.org/committee/added-matter/>