

2018 AIPPI Congrès mondial – Cancún
Résolution adoptée
26 septembre 2018

Résolution

Utilisation de données produites postérieurement au dépôt à l'appui de l'activité inventive / la non-évidence

Contexte :

- 1) Cette Résolution concerne l'utilisation de Données produites postérieurement au dépôt à l'appui de l'activité inventive / la non-évidence.
- 2) Aux fins de la présente Résolution, les **Données postérieures au dépôt** sont des éléments de preuve, tels que des données démontrant une propriété favorable de l'invention, qui sont soumis aux autorités nationales après la date de dépôt effective d'un brevet ou d'une demande de brevet. Les Données postérieures au dépôt ne comprennent pas les modifications d'une revendication ou de la description d'un brevet ou d'une demande de brevet au cours d'une procédure de brevet.
- 3) La Résolution se limite à l'utilisation de Données postérieures au dépôt à l'appui de l'activité inventive / la non-évidence.
- 4) Les praticiens des brevets s'efforcent de trouver un juste équilibre entre : (i) le dépôt précipité d'une demande de brevet, risquant ainsi le rejet de la demande faute de données à l'appui de l'invention; et (ii) le dépôt tardif d'une demande repoussé jusqu'à l'obtention de données additionnelles, risquant ainsi la publication de l'invention avant son dépôt par un tiers. En particulier pour les inventions avec de longues périodes de développement et / ou de nombreuses parties contributives, tout retard au dépôt présente un risque considérable de publication antérieure, ce qui pourrait invalider les droits de brevet potentiels. En outre, le dépôt tardif entraîne également des retards de publication, ce qui peut avoir une incidence négative sur la vitesse de progression de la science. Le risque de rejet résultant du dépôt d'une demande de brevet relativement tôt dans le processus inventif peut être atténué en permettant au déposant d'utiliser des Données postérieures au dépôt pour étayer la non-évidence / l'activité inventive.

- 5) Entre novembre 2015 et février 2016, une étude a été menée pour évaluer si les Données postérieures au dépôt sont acceptées dans 27 juridictions¹. Les résultats de cette étude ont été résumés dans un Document de Principe de l'AIPPI. Les résultats de l'étude révèlent une divergence considérable dans la pratique actuelle des offices de brevets en ce qui concerne l'acceptation des Données postérieures au dépôt.
- 6) Certaines juridictions autorisent l'utilisation de Données postérieures au dépôt, bien qu'il puisse y avoir des restrictions quant à la période durant laquelle ces données peuvent être utilisées. D'autres juridictions autorisent l'utilisation de toutes les Données postérieures au dépôt sur la question de l'activité inventive / de la non-évidence. D'autres juridictions encore prescrivent que seules les données présentes dans le brevet ou la demande de brevet peuvent être prises en compte pour l'évaluation de l'activité inventive / la non-évidence.
- 7) De surcroît, certaines juridictions autorisent l'utilisation de Données postérieures au dépôt avant la délivrance du brevet mais pas après la délivrance du brevet, et d'autres juridictions autorisent l'utilisation de Données postérieures au dépôt tant avant qu'après la délivrance du brevet.
- 8) La pratique actuelle divergente peut conduire à des résultats incohérents. Le manque d'uniformité dans l'acceptation des Données postérieures au dépôt rend difficile la recherche d'un juste équilibre entre un dépôt précipité et un dépôt plus tardif au cours du processus inventif. L'AIPPI constate un consensus parmi les praticiens sur le fait qu'une harmonisation dans ce domaine est souhaitable.
- 9) Lors du Congrès mondial de l'AIPPI à Cancun de septembre 2018, la question de l'acceptabilité des Données produites postérieurement au dépôt a été discutée lors d'une Séance Plénière complète, à la suite de laquelle la présente Résolution a été adoptée par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

L'AIPPI adopte la Résolution suivante :

- 1) Compte tenu de la complexité et de la durée sans cesse croissantes des processus inventifs dans diverses industries, l'AIPPI soutient l'utilisation de Données postérieures au dépôt à l'appui de l'activité inventive / la non-évidence.
- 2) Dans les procédures antérieures à la délivrance devant un office national ou régional de brevets, les déposants devraient être en mesure de soutenir l'activité inventive / la non-évidence de l'objet revendiqué en s'appuyant sur des Données postérieures

¹ Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Equateur, France, Allemagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Espagne, Turquie, Royaume-Uni (RU), Etats-Unis d'Amérique (E.U.) et Venezuela, ainsi que l'Office Européen des Brevets (OEB).

au dépôt démontrant au moins une propriété ou un effet de l'invention revendiquée, en particulier dans les situations où la propriété ou l'effet est déjà décrit ou ressort de la demande de brevet, que ce soit de manière explicite ou implicite.

- 3) Dans les procédures antérieures à la délivrance devant un office national ou régional de brevets, les demandeurs devraient être en mesure d'appuyer (davantage) un effet technique ou une propriété afin de supporter l'activité inventive / la non-évidence soit en termes généraux soit en fournissant spécifiquement une comparaison avec l'état de la technique.
- 4) Dans les procédures postérieures à la délivrance, telles que les oppositions à des brevets délivrés ou les procédures d'invalidité de brevets délivrés, les titulaires de brevets devraient également pouvoir s'appuyer sur des Données postérieures au dépôt, que ce soit devant un office de brevet national ou régional, ou devant un tribunal national ou régional.

Liens :

- [Résultats de l'étude](#)
- [Document de Principe](#) préparé par le Comité Permanent Pharma et Biotechnologie de l'AIPPI intitulé "Recommandations sur l'utilisation des données postérieures au dépôt à l'appui de l'activité inventive", 13 avril 2017