

Rapport Q193

au nom du Groupe Français
par Axel CASALONGA et Jean-Robert CALLON DE LAMARCK

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

Questions

Les groupes nationaux et régionaux sont invités à répondre aux questions suivantes:

1) Analyse de la loi actuelle

- 1) *Est-ce que des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part, respectivement, sont autorisées selon votre loi nationale ou régionale?*

Le dépôt de demandes divisionnaires est prévu en droit français (Articles L 612-4 et R 612-33 à 35 du Code de la Propriété Intellectuelle).

La loi française ne prévoit aucune possibilité de demandes de continuation, qu'il s'agisse de simples continuations de procédure ou de continuations partielles (continuation in part).

En revanche, la loi française autorise le dépôt d'une demande de brevet ultérieure avec revendication de la priorité interne d'une première demande (Article L 612-3 CPI). Dans le cadre d'une telle demande avec priorité interne, le même inventeur ou son ayant-cause peut déposer successivement dans un délai de douze mois une ou plusieurs demandes ultérieures qui bénéficient alors de la date de dépôt d'une première demande, mais uniquement pour les éléments communs.

Dans la pratique, une telle demande ultérieure peut reprendre la description de la première demande et rajouter des éléments supplémentaires. Cette demande ultérieure s'apparente donc à une demande de continuation partielle (continuation in part) telle qu'elle est pratiquée en droit US. Elle a cependant une finalité différente: permettre, pour la France, de revendiquer la date de dépôt d'une demande de brevet français antérieure; avant la mise en place de ce mécanisme de priorité interne, ceci n'était en effet possible que par le biais du dépôt d'une demande de brevet européen revendiquant la priorité cette demande de brevet français antérieure conformément aux articles 87 à 89 de la Convention sur le Brevet Européen.

Compte tenu de cette finalité différente, il n'y sera plus fait référence dans la suite de ce rapport.

La législation européenne (CBE) prévoit également le dépôt de demandes divisionnaires dans les mêmes conditions que le droit français.

- 2) *Quelle est, dans votre droit, la justification pour permettre le dépôt de demandes de division, de continuation et de continuation-in-part?*

La possibilité de déposer une demande divisionnaire se justifie par l'interdiction de maintenir dans un même brevet plusieurs inventions distinctes qui ne sont pas liées entre elles et ne forment pas un seul concept inventif général.

- 3) *Dans quelles circonstances et sous quelles conditions peuvent être déposées, dans votre système national ou régional, des demandes de division, de continuation et de continuation-in-part (ou des combinaisons de ces demandes)?*

Une demande divisionnaire peut, en France, être déposée dans deux cas:

- Lorsque l'examineur de l'INPI estime dans une notification qu'une demande de brevet comporte plus d'une invention et que les différentes inventions ne sont pas liées de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. Le déposant est alors invité à diviser sa demande de brevet dans un délai qui lui est prescrit.
- Le déposant peut également procéder à une division volontaire d'une demande de brevet et ce, indépendamment d'une éventuelle objection relative à l'unité d'invention.

Des dispositions similaires sont prévues dans la CBE.

- 4) *Est-ce que des cascades de demandes de division, de continuation et de continuation-in-part sont admises, c'est-à-dire est-il possible de déposer une demande de division, de continuation ou de continuation-in-part sur la base d'une autre demande de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

Lorsqu'il s'agit d'une demande divisionnaire, la loi française fait toujours référence à "la demande initiale". Rien n'est expressément indiqué dans la loi pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire à partir d'une demande elle-même déjà divisée. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit une telle procédure et, en l'absence de décision portant exactement sur ce point, on peut estimer que l'Administration française comme les Tribunaux français suivraient probablement la position prise sur cette question par l'Office Européen des Brevets qui admet à l'heure actuelle la possibilité de procéder à une demande divisionnaire à partir d'une demande elle-même déjà divisée.

Il y a lieu de noter, d'ailleurs, que l'Article 76 CBE qui régit les demandes divisionnaires européennes, est rédigé de la même manière que la loi française et fait également état de "la demande initiale".

On notera cependant que les Tribunaux français ont jugé que, s'il ne pouvait être reproché à une société d'avoir une stratégie de dépôt de brevet offensive et de procéder à de multiples dépôts de demandes divisionnaires, il n'en demeurerait pas moins que le lancement d'une action judiciaire sur la base de ces demandes divisionnaires à l'encontre d'un concurrent, constituait un abus de droit d'ester en justice et que cet abus était aggravé lorsque des revendications opposées étaient des revendications modifiées pour prendre en compte la nouvelle technologie du concurrent et paralyser le développement de celui-ci. (affaire Luk Lamellen c/ Valéo - TGI de Paris 26 janvier 2005 - décision définitive).

Il a également été jugé que la multiplication non justifiée de dépôts de demandes divisionnaires constituait un agissement fautif de nature à créer une insécurité juridique pour les concurrents (affaire Goss Systèmes graphiques c/ Man Roland - TGI de Rennes 26 octobre 2006 - décision frappée d'appel).

- 5) *A quel moment durant l'examen de la demande initiale peut-être déposée une demande de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

Une demande divisionnaire qui est déposée en réponse à une objection de défaut d'unité doit être déposée dans le délai imparti par l'examineur qui est, en général, de deux mois.

Toutefois, une demande divisionnaire volontaire peut, quant à elle, être déposée en France jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du brevet, c'est-à-dire dans le délai imparti par l'Administration à la suite de la réception d'une notification d'acceptation de la demande de brevet.

Une demande divisionnaire européenne peut être déposée jusqu'à la date de délivrance de la demande initiale.

- 6) *Est-il requis que la demande initiale (ou la demande parente directe, ou les deux) soit encore pendante au moment du dépôt d'une demande de division, de continuation ou de continuation-in-part pour que cette dernière puisse être déposée?*

Compte tenu des délais prévus pour le dépôt d'une demande divisionnaire, il est clair que la demande initiale est toujours en cours de procédure et non encore délivrée lorsque le dépôt de la demande divisionnaire est effectué.

On peut cependant ajouter que les dispositions légales et réglementaires en France, comme selon le droit européen, requièrent que la demande initiale ne soit pas encore délivrée lorsqu'une demande divisionnaire est déposée.

Compte tenu du fait qu'il n'est pas interdit, en France et en Europe, de déposer une demande divisionnaire à partir d'une demande qui est elle-même une demande divisionnaire, il convient d'interpréter la notion de "demande initiale" comme la demande à partir de laquelle une demande divisionnaire est effectuée et non pas comme la demande d'origine.

Dans l'état actuel du droit français comme du droit européen, il suffit alors que la demande initiale ainsi définie ne soit pas encore délivrée pour que le dépôt d'une demande divisionnaire soit autorisé. Il n'est pas exigé que la demande d'origine n'ait pas encore été délivrée.

- 7) *Est-il requis que la demande initiale (ou la demande parente directe, ou les deux) soit encore pendante durant tout l'examen de la demande de division, de continuation ou de continuation-in-part qui en est dérivée?*

En droit français comme en droit européen, le sort ultérieur de la demande initiale n'est pas pris en considération après le dépôt de la demande divisionnaire. La demande initiale peut donc faire l'objet d'un rejet ou de la délivrance d'un brevet alors que l'examen de la demande divisionnaire se poursuit.

- 8) *Y a-t-il des quelconques restrictions à ce qui peut être inclus dans une demande de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

8. En droit français, l'objet d'une demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la description de la demande initiale faute de nullité de la demande divisionnaire et du brevet qui en est issu. On notera que cette exigence est légèrement plus contraignante que celle prévue à l'Article 76 CBE qui dispose qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà "du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée". Le texte de la CBE permet donc d'utiliser l'ensemble du contenu de la demande initiale alors que le texte français limite l'objet de la demande divisionnaire à la description de la demande initiale et exclut, en particulier, d'éventuels dessins.

- 9) *En particulier, est-ce que la description et/ou les revendications peuvent contenir ou revendiquer une matière qui n'était pas contenue ou revendiquée dans la demande originelle, ou dans une autre demande dont est dérivée la demande de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

En France, la description d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la description de la demande initiale. En revanche, les revendications d'une demande divisionnaire peuvent se rapporter à des éléments qui n'étaient pas initialement contenus dans les revendications de la demande initiale mais uniquement dans la description de cette dernière. En droit européen, une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale.

- 10) *Est-il possible d'étendre la durée du brevet en ce qui concerne la matière contenue dans la demande originelle, en déposant des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part, ceci incluant des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part contenant une matière nouvelle, dans la mesure où l'addition de nouvelle matière est permise?*

La durée de vie d'un brevet français ou européen issu d'une demande divisionnaire ne peut en aucun cas excéder la durée de vie du brevet correspondant à la demande initiale à partir de laquelle la demande divisionnaire a été effectuée.

- 11) *Est-ce que la "double brevetabilité" est autorisée ou est-ce que la matière revendiquée dans les demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part doit être éliminée des revendications de la demande originelle, ou d'une autre demande dont la demande de division, de continuation ou de continuation-in-part est dérivée?*

La double brevetabilité, ou la possession par une même personne de deux brevets ayant la même date de dépôt et pour le même objet est contraire au principe du droit des brevets en France comme en Europe. La pratique de l'examinateur européen, en particulier, est d'obliger le déposant à délimiter les revendications de deux demandes de brevets bénéficiant de la même date de façon que chacune ait un objet différent. Il en est de même pour les revendications d'une demande divisionnaire par rapport à celles de la demande initiale.

- 12) *En ce qui concerne ce point, tient-on compte du fait que la demande de division, de continuation ou de continuation-in-part a été déposée en réponse à une demande de limitation émise par l'autorité de délivrance des brevets?*

La réponse à la question précédente ne dépend pas du fait de savoir si la demande divisionnaire a été effectuée en réponse à une objection de défaut d'unité ou de manière volontaire.

II) Propositions pour l'adoption de règles uniformes

- 1) *Selon votre groupe national ou régional, quels sont les avantages, pour les déposants et les tierces parties, de permettre le dépôt de demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

De l'avis du Groupe français, la possibilité de déposer des demandes de brevets divisionnaires est particulièrement avantageuse pour les déposants.

Le déposant peut, en effet, notamment par le biais du dépôt d'une demande divisionnaire, bénéficier de nouvelles revendications indépendantes qui ne pourraient pas être acceptées dans le cadre de la demande initiale en raison de l'avancement de la procédure de délivrance.

En revanche, les demandes divisionnaires ne présentent aucun avantage pour les tiers. On peut considérer néanmoins que ceux-ci ne peuvent être réellement surpris par le dépôt d'une demande divisionnaire dans la mesure où l'objet de celle-ci ne peut s'étendre au-delà de la description de la demande initiale dont les tiers peuvent avoir connaissance dès sa publication.

Le système des demandes de continuation partielle (continuation in part) présente l'avantage pour un déposant de lui permettre de compléter une demande de brevet initiale par l'adjonction de développements de son invention.

Les demandes de continuation faite dans le seul but de modifier les revendications d'une demande initiale à la suite de son rejet présentent pour le déposant l'avantage de permettre une poursuite de la discussion avec l'examinateur.

Mais ces procédures entraînent des inconvénients non négligeables pour les tiers en augmentant notablement l'insécurité juridique.

- 2) *Selon votre groupe national ou régional, quels sont les désavantages pour les déposants et les tierces parties, de déposer des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part?*

Les avantages pour les déposants des demandes divisionnaires et des demandes de continuation constituent des inconvénients pour les tiers en prolongeant les procédures de délivrance des brevets et en augmentant l'insécurité juridique.

- 3) *Selon votre groupe national ou régional, est-ce que le dépôt de demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part, respectivement, doit être autorisé?*

tenu des avantages des demandes divisionnaires pour les déposants, le Groupe français est d'avis que le dépôt de demandes divisionnaires doit être autorisé de manière générale, à la condition que les abus puissent être sanctionnés.

Le dépôt de demandes de brevets de continuation partielle présenterait également des avantages indéniables pour les déposants. Le Groupe français ne serait donc pas opposé à l'introduction du système de demandes de continuation partielle qui s'apparente aux brevets d'addition connus par le passé.

Le Groupe français n'est pas favorable aux demandes de continuation dont le seul but est de modifier les revendications à la suite du rejet final d'une demande initiale. Le Groupe français considère que la possibilité de procéder dans ce cas à une demande divisionnaire est suffisante pour sauvegarder pleinement les intérêts des déposants. De plus, la possibilité de déposer une telle demande de continuation est une incitation pour un examinateur à effectuer un examen trop court et superficiel. La poursuite de la discussion entre un examinateur et un déposant, tant que tous les arguments n'ont pas été épuisés, semble à la fois plus simple et plus efficace que la procédure de dépôt de demandes de continuation.

- 4) *Si une harmonisation internationale devait être atteinte eu égard aux règles régissant les demandes de division et de continuation, quelles devraient être les règles communes en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles des demandes de division, de continuation et de continuation-in-part peuvent être déposées?*

Dans le cadre d'une harmonisation internationale, le Groupe français est d'avis que le dépôt de demandes divisionnaires devrait être autorisé dans la mesure où la demande de brevet à partir de laquelle une division est effectuée, n'est pas encore délivrée.

Pour ce qui est des demandes de continuation, le Groupe français estime que seules les demandes de continuation partielle devraient être autorisées, c'est-à-dire des demandes dans lesquelles des éléments ont été ajoutés. De telles demandes de continuation partielle devraient pouvoir être effectuées jusqu'à la date de délivrance de la demande à partir de laquelle la continuation est effectuée, étant entendu que la durée totale du brevet qui en résulterait ne pourrait en aucun cas dépasser la durée du brevet correspondant à la demande initiale. Des dispositions devraient en outre prévoir que les éléments nouveaux ajoutés dans une demande de continuation peuvent ne pas impliquer une activité inventive par rapport au contenu de la demande initiale (comme c'était le cas autrefois en droit français pour les brevets d'addition).

- 5) *En particulier, est-ce qu'un système harmonisé devrait permettre l'addition dans une demande de division, de continuation ou de continuation-in-part, de matière qui n'était pas contenue dans la demande originelle telle que déposée?*

Dans un système harmonisé, le Groupe français considère qu'une demande divisionnaire ne saurait s'étendre au-delà du contenu de la demande de brevet initiale. En revanche, en ce qui concerne une éventuelle demande de continuation partielle, le principe même d'une telle demande réside dans la possibilité d'adjonction d'éléments non contenus dans la demande initiale.

- 6) *Devrait-il être autorisé d'utiliser une demande de brevet de division, de continuation ou de continuation-in-part afin d'obtenir un nouvel examen et une décision sur une demande qui contient des revendications qui sont identiques ou essentiellement identiques aux revendications finalement rejetées à l'issue de l'examen de la demande parente? Devrait-il y avoir une exception quand la jurisprudence sur les conditions de fond sur la délivrance des brevets de l'autorité de délivrance a changé depuis que la demande de brevet parente a été rejetée? Est-ce que cette possibilité devrait, de façon adéquate, prendre en compte les intérêts des tierces parties vis-à-vis de l'incertitude juridique?*

De l'avis du Groupe français rien ne devrait s'opposer à ce qu'une demande divisionnaire ou une demande de continuation partielle soit utilisée pour déclencher une procédure d'examen pour des revendications différentes de celles qui auraient pu déjà faire l'objet d'un rejet dans le cadre de l'examen d'une demande initiale.

Une demande de brevet divisionnaire ou une demande de continuation partielle est une nouvelle demande de brevet et rien ne devrait s'opposer à ce que les procédures normales de recherche et d'examen s'appliquent à une telle demande nouvelle. Bien entendu, le déposant doit s'attendre à ce que l'examineur prononce très rapidement un nouveau rejet si aucun élément nouveau n'est présenté par rapport à la procédure qui a déjà donné lieu à un rejet en ce qui concerne la demande initiale. Le fait que la jurisprudence de l'Office des Brevets ait évolué entre temps pourrait constituer un tel élément nouveau.

La sauvegarde des intérêts des tiers est, de l'avis du Groupe français, suffisamment assurée par le fait que la demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale dont les tiers peuvent avoir connaissance et, en outre, par le fait que la durée totale de protection d'un éventuel brevet finalement accordé ne peut excéder la durée de protection définie par la date de dépôt de la demande initiale. Il en est de même pour les demandes de continuation partielle.

- 7) *Devrait-il être possible d'étendre la durée de vie du brevet en ce qui concerne la matière contenue dans la demande originelle, en déposant des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part, incluant des demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part contenant de la matière nouvelle?*

Le Groupe français n'est pas partisan d'une possibilité d'extension de la durée d'un brevet en ce qui concerne des éléments nouveaux qui auraient été introduits à l'occasion du dépôt d'une demande de continuation partielle.

En ce qui concerne les demandes divisionnaires, le Groupe français estime que celles-ci ne devraient pas pouvoir contenir de matière nouvelle par rapport à la demande initiale.

- 8) *Selon votre groupe, serait-il justifié de limiter l'accès aux dépôts de demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part, essentiellement dans l'objectif de limiter le retard des autorités de délivrance des brevets?*

8. Le Groupe français estime que les éventuels retards pris par les Administrations dans la délivrance des brevets doivent faire l'objet de mesures correctrices qui dépendent de

l'organisation de l'Office concerné. Ces éventuels retards dans l'examen des demandes de brevets ne devraient pas être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider du droit pour une entreprise ou un inventeur de déposer ou non des demandes de brevets divisionnaires ou des demandes de continuation.

- 9) *Selon votre groupe, serait-il souhaitable, dans l'intérêt juridique des tierces parties, que les bases de données des autorités de délivrance des brevets assurent qu'un lien clair soit toujours indiqué entre les demandes de brevet originelles et toutes les demandes de division, de continuation ou de continuation-in-part qui en sont dérivées?*

Le Groupe français estime que l'information des tiers exige que les Offices de brevets publient des données précises et à jour sur l'existence de demandes de brevets divisionnaires ou de demandes de continuation, y compris avec des liens appropriés entre la demande ou le brevet initial et ces demandes ou ces brevets ultérieurs. Une telle information inclut, bien évidemment, les bases de données accessibles aux tiers.

Les Groupes Nationaux et Régionaux sont invités à établir tout commentaire additionnel qu'ils trouveraient pertinents en ce qui concerne les demandes de division, de continuation et de continuation-in-part.

Remarques complémentaires:

- a) Afin d'éviter le dépôt de demandes divisionnaires effectué à titre de précaution, le Groupe français préconise que le dépôt d'une demande divisionnaire reste autorisé dans un délai court après une décision définitive de rejet d'une demande de brevet initiale. Une telle décision définitive devrait comprendre non seulement une décision de première instance mais également une décision d'appel.
- b) Nonobstant l'opportunité selon le Groupe français d'autoriser le dépôt de demandes divisionnaires ainsi que de demandes de continuation partielle dans le cadre d'une harmonisation internationale, il apparaît que la sauvegarde des intérêts des tiers pourrait être mise en danger si des abus dans l'utilisation de ces moyens étaient systématiquement commis par certains déposants. La possibilité, qui doit subsister selon le Groupe français, de déposer des cascades de demandes divisionnaires ou de demandes de continuation partielle pourrait donc faire l'objet d'une limitation dans le temps de façon à éviter que, pendant 20 ans à compter de la date de dépôt d'une demande initiale, une procédure puisse être maintenue pendante par le biais de dépôts successifs en cascade, de demandes divisionnaires ou de demandes de continuations partielles.

Une autre solution à cette difficulté pourrait être de prévoir une disposition par laquelle les droits résultant d'une demande divisionnaire ou d'une demande de continuation partielle ne peuvent être opposés à un présumé contrefacteur qui est déjà poursuivi, ou a déjà été poursuivi, pour les mêmes actes, sur la base d'une demande de brevet ou d'un brevet initial correspondant à cette demande divisionnaire ou à cette demande de continuation partielle.