

Question Q193

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

L'objet de la Q193 est l'examen des limites dans lesquelles des demandes divisionnaires de brevet et les demandes de brevet sous forme de brevet sous forme de "continuation and continuation-in-part applications" sont admises dans les différents pays et d'explorer les possibilités d'harmonisation dans ce domaine.

Dans les orientations de travail, les définitions suivantes sont utilisées: demande de continuation: une deuxième demande pour la même invention revendiquée dans une demande antérieure et déposée avant que la première demande ne devienne abandonnée ou délivrée; demande de division: une demande ultérieure pour une invention distincte ou indépendante décrivant et revendiquant (seulement une part de / et) uniquement un objet décrit dans la demande antérieure ou parente; et demande de continuation -in-part, une demande déposée durant la durée de vie d'une demande antérieure, reprenant tout ou une partie substantielle de la demande antérieure et ajoutant de la matière non décrite dans la demande antérieure. Suivant les orientations de travail la Q193 n'est pas concerner par les brevets d'addition qui peuvent être définis comme des brevets déposés durant la durée de vie d'une demande antérieure et qui sont relatifs à un perfectionnement ou à une modification de l'invention décrite dans la demande de brevet antérieure et qui n'ont pas été décrits dans cette demande antérieure.

Il ressort des rapports des Groupes qu'il existe une grande variété quant aux limites des demande de brevets divisionnaires et des demande de continuation et de continuation -in part et les règles et conditions régissant ces demandes.

Plusieurs rapports n'ont pas seulement répondu aux conditions spécifiques concernant le droit positif mais ont apporté des discussions utiles concernant le principe même ou la politique suivie en la matière.

Le rapporteur général a reçu 38 rapports des pays suivants: Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Les Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis, Venezuela. En plus de ces 38 rapports, les rapports des groupes Français, Luxembourgeois, Néo-Zélandais et Péruvien sont, malheureusement, arrivés trop tard pour qu'ils soient pris en considération dans ce sommaire.

I) 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?*

En Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni et Venezuela, ne sont prévues que les demande divisionnaires dans les systèmes juridiques nationaux respectifs. Les groupes allemands, hongrois et japonais rapportent que les demandes divisionnaires peuvent être utilisées

comme des demandes de continuation dans l'acceptation qui leur est accordée par les orientations de travail.

Le système du Brevet Européen prévoit seulement des demandes divisionnaires de brevet, mais en pratique, les demandes divisionnaires peuvent aussi être accordées pour la même invention telle que revendiquée dans la demande initiale, en d'autres termes les demandes divisionnaires peuvent en fait prendre la forme de demandes de continuation.

En Australie, les demandes divisionnaires peuvent comprendre une nouvelle matière et peuvent remplir une fonction similaire à celle des demandes de continuation et de continuation-in-part dans d'autres pays. Il est également possible de combiner deux demandes parentes en une seule demande divisionnaire.

En Autriche, non seulement des demandes divisionnaires sont admises, mais aussi des demandes de continuation, des "demandes pour une nouvelle matière et des demandes revendiquant la priorité d'une demande autrichienne antérieure ("demandes de continuation-in-part") sont disponibles.

Aux Etats-Unis, les demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part sont toutes disponibles.

De même au Canada, les demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in part sont toutes disponibles.

En Egypte, le Code de la Propriété intellectuelle ne contient aucune disposition relative le dépôt de demandes divisionnaires, de continuation, ou de continuation-in-part.

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

Plusieurs groupes ont compris que cela voudrait dire, quelles sont les conditions requise pour permettre le dépôt de demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part. Plutôt, l'intention était d'explorer quelles sont les justifications données par le législateur local pour mettre en place des règles permettant le dépôt de demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part.

A cet égard, le rapport du groupe Autrichien relate que la justification est qu'il faudrait permettre un maximum de flexibilité au demandeur pour instruire sa demande de brevet. Les groupes japonais, sud africain, britannique et chinois observent que le système de brevet doit éviter de nuire aux droits du demandeur comme conséquence au principe de l'unité de l'invention, parce que le demandeur avait apportée sa contribution en divulguant tout le contenu de la demande initiale, de plus, le groupe chinois avance comme une justification pour permettre la division, que la cession et la licence séparées des différents aspects de l'invention peuvent être facilitées. Les groupes allemand, italien et polonais observent qu'une fois la division est obligatoire en raison de la condition d'unité de l'invention, qui a un caractère formel basé sur des considérations d'ordre technique, fiscal et administratif, il serait injuste au cas où cela pourrait causer au demandeur la perte de la date de dépôt originale pour toute la matière brevetable comprise dans la demande initiale. Le groupe allemand observe aussi que l'article 4 G (1) de la Convention de Paris qui prévoit expressément que les pays membres doivent permettre aux demandeurs la possibilité de faire usage de la division volontaire, a été en fait inspirée par la résolution de l'AIPPI (R 32/7) réunie à Londres en 1932 et la Résolution de Prague (R38/2) en 1938. La résolution de Londres (R32/7) a affirmée que la division volontaire devrait être possible en vue de permettre au demandeur d'accélérer la délivrance des parties incontestable de sa demande. La résolution de Prague a fait valoir que la division volontaire est justifiée aussi en vue de permettre au demandeur de simplifier l'exploitation indépendante de plusieurs aspects différents de l'invention comprise dans la demande parente.

- 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)?*

Au Chili, Hongrie, Israël et Thaïlande, les demandes divisionnaires peuvent être déposées seulement en réponse à des demandes de limitation tenant à l'unité de l'invention émises par l'Office des Brevets.

En Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Indonésie, Lettonie, Malaysia, Pays Bs, Pologne, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume Uni, Japon, Corée, Venezuela et le Système du Brevet Européen, des demandes divisionnaires peuvent être déposées en réponse à des demandes de limitation tenant à l'unité de l'invention formulées par l'office des brevets, ou à l'initiative du demandeur.

Voir les paragraphes 1.4- 1.12 ci-après concernant certaines des circonstances et conditions principales applicables en matière de dépôt de telles demandes.

- 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?*

En Argentine, Australien Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Danemark, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, (seulement pour les demandes divisionnaires), Israël, Italie, Japon, Malaisie, Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Afrique du Sud, (la loi n'est pas claire quant au maintien de la date de dépôt initiale), Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Le Royaume Uni, les Etats Unis et le Système du Brevet Européen, le dépôt de demandes divisionnaires en cascade est admis.

Apparemment, il n'existe pas de restrictions dans la majorité des pays quant au nombre des demandes en cascades qui peuvent être déposées.

En Bulgarie et en Lettonie, le dépôt de demandes en cascades n'est pas admis.

- 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?*

En Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Danemark, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie Lettonie, Pays Bas, Pologne, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Suisse, et les Etats-Unis, le dépôt doit être effectué alors que la demande parente (immédiate) est en instance (c'est-à-dire tant que la décision finale de délivrance ou de rejet la demande parente (immédiate) n'a pas été émise).

En Hongrie, la délai de forclusion pour le dépôt de demande du type continuation et continuation-in-part est 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande parente.

En Autriche, le dépôt doit intervenir, au cours des 2 mois suivant la décision de l'office des brevets de refuser la délivrance, au cours des 6 mois suivant la décision de délivrance, ou au cours des 2 mois suivant une opposition faite dans les délais.

En Belgique, le dépôt doit être effectué avant la délivrance de la demande initiale, ou avant la notification du rapport de recherche, une fois que ce rapport ait été requis. Au cas où le rapport de recherche fait état d'un défaut d'unité, une demande divisionnaire devrait être déposée au cours des 4 mois à compter de la notification du résultat de la recherche.

Au Canada, une demande de continuation ou de continuation-in-part, doit être déposée dans les 12 mois suivant la date de dépôt de sa demande parente ayant la date de dépôt la plus ancienne; alors que la demande divisionnaire peut être déposée avant la date de délivrance du brevet de sa demande parente.

En Estonie, le dépôt doit être fait dans les 6 mois suivant la décision finale de délivrance ou de rejet de la demande parente.

En Indonésie, une demande divisionnaire peut être déposée en réponse à une objection relative à l'absence d'unité, et peut être déposée à l'initiative du demandeur seulement avant l'examen quant au fond.

Au Japon, une demande divisionnaire peut être déposée à tout moment avant la première décision officielle, au cours du délai imparti pour répondre à une décision officielle, au cours d'un certain délai après avoir formé appel à l'encontre d'une décision de rejet. Pour ce qui est des demandes déposées après le mois d'avril 2007, une demande divisionnaire pourrait être déposée, également, au cours d'un certain délai après la décision de délivrance ou de rejet.

En Malaisie, le dépôt doit être effectué dans le délai imparti, tel que 3 mois à compter de la date d'envoi par la poste du rapport de l'examineur.

Au Paraguay, la demande divisionnaire peut être déposée avant la publication.

Au Royaume Uni, le dépôt doit être effectué dans les 3 mois suivant l'expiration du délai accordé pour régulariser la demande parente, à condition que celle-ci n'ait pas été rejetée, retirée ou délivrée. Au cas où la demande parente est déjà en règle vis à vis du Patent Act and Rules, le dépôt doit être effectué au cours des 2 mois suivant la date d'émission d'un rapport par l'Office des Brevets dans ce sens.

- 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?*

C'est le cas de l'Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, (seulement la demande mère directe), Colombie, Danemark, Finlande (seulement la demande parente directe), Géorgie, Allemagne, Grec, Hongrie (seulement la demande mère directe), Indonésie, Israël, Italie, Japon (seulement la demande parente directe), Corée, Lettonie, Pays Bas (seulement la demande parente directe), Pologne (seulement la demande parente directe), Russie, Afrique du Sud (au moins la demande parente directe), Espagne (seulement la demande parente directe), Suède, Suisse, Thaïlande Royaume Uni (seulement la demande parente directe), Etats Unis (seulement la demande parente directe) et Venezuela (seulement la demande parente directe), et aussi du Système du Brevet Européen (seulement la demande parente directe).

Ce n'est pas le cas de l'Autriche, de l'Estonie (les demandes divisionnaires peuvent être déposées au cours des 6 mois suivant le retrait de la demande initiale), de la Malaisie et du Paraguay. Au Paraguay, la division d'un brevet délivré est aussi admise.

- 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?*

C'est le cas de la Géorgie, la Lettonie et le Venezuela.

Ce n'est pas le cas en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Corée, Malaisie, Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni et aux Etats-Unis, et aussi ce n'est pas le cas dans le Système du Brevet Européen.

- 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?*

Dans la presque majorité des pays, il existe des restrictions (voir le paragraphe 1.9 ci-après) pour ce qui peut être compris ou revendiqué.

- 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 Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Estonie, Géorgie, Allemagne, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni et les États-Unis, et Venezuela et au Système du Brevet Européen, le contenu d'une demande divisionnaire ne peut dépasser le contenu de la demande parente telle que déposée initialement. Au Canada, il existe une exception en ce qui concerne l'addition de matière décrivant l'état de la technique relatif à la demande.

Aux États-Unis, il en est de même pour ce qui est des demandes de continuation, mais pas pour les demandes de continuation-in-part qui doivent, cependant, réitérer une partie substantielle de la demande initiale. En Hongrie, la restriction à l'étendue du contenu de la demande parente telle que déposée s'applique aussi aux demandes du type "continuation", mais pas pour les demandes du type "continuation-in-part" qui par définition comportent, en fait, une nouvelle matière.

Dans le Système du Brevet Européen, trois affaires étaient en instance d'appel au moment de la soumission des rapports des groupes et concernaient la question de savoir si l'addition d'une nouvelle matière dans une demande divisionnaire est un vice irréparable ou bien qu'une telle matière pourrait être écartée ultérieurement de manière à ce que la validité de la demande soit sauvée, et la question de savoir le dépôt de demandes divisionnaires en cascades étaient admises (Affaires consolidées G1/05, G1/06 et G3/06). L'une de ces affaires a été retirée, les deux autres affaires G1/05 et G1/06 ont été jugées le 28 juin 2007. Il a été décidé que l'addition de matière nouvelle ne constitue pas un vice irréparable, une telle matière pourrait être retirée après le dépôt. Il a été décidé également que le dépôt de demandes divisionnaires en cascades était admis à condition que l'objet de chaque demande divisionnaire soit divulguée dans chacune de ses demandes précédentes.

Aux Pays Bas et dans le Système du Brevet Européen, une demande divisionnaire ne peut pas bondir plus loin que la demande parente immédiate, c'est-à-dire, elle ne peut contenir une matière qui n'a pas été incluse dans la demande parente immédiate, même si cette matière a été divulguée dans la demande initiale telle que déposée.

En Chine, Colombie, Finlande, Allemagne, Japon, Pays Bas et aux États-Unis, une demande divisionnaire ne peut comprendre le même jeu de revendications que celui de la demande parente. Au Japon, la divulgation doit en plus être dans les limites de la demande parente tel qu'elle existait immédiatement avant la division, au cas où la division est opérée après la décision de l'examineur d'accorder ou de refuser le brevet.

Au Danemark, une demande divisionnaire peut revendiquer une matière qui n'a pas été introduite dans les revendications de la demande parente au moment du dépôt de la demande divisionnaire.

En Bulgarie, il n'est pas possible de revendiquer une matière qui n'a pas été revendiquée précédemment.

En Australie, une nouvelle matière peut être ajoutée à la description et/ou aux revendications dans une demande divisionnaire au cas où elle serait déposée avant l'acceptation de la demande parente ou dans les 3 mois suivant la publication de l'acceptation, cependant, au

moins une seule revendication devrait être suffisamment basée sur la matière divulguée dans la demande parente telle que déposée initialement. Au cas où la demande divisionnaire serait déposée plus tard, une nouvelle matière ne pourrait plus être revendiquée, mais pourrait être présente dans la description. Selon la pratique en vigueur en Australie, chaque revendication à sa propre date de priorité.

- 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?*

Cela n'est pas possible en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Paraguay, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis, Venezuela et au Système du Brevet Européen parce que les demandes divisionnaires bénéficient de la même date de dépôt que la demande parente.

Au Canada, une demande de continuation ou de continuation-in-part qui devrait être déposée dans les 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande parente la plus ancienne tel que discuté précédemment acquiert sa propre date de dépôt de manière à ce qu'il serait possible d'étendre la durée du brevet jusqu'à 12 mois pour la matière divulguée dans la demande parente la plus ancienne. Ce système correspond au système de priorité interne ou nationale ou à la pratique de demande provisoire qu'on retrouve dans plusieurs pays.

- 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?*

Tel qu'il a été remarqué dans les rapports des groupes de Suède et du Royaume Uni, les orientations de travail auraient pu être plus spécifiques sur ce point. Certains pays pourraient admettre un chevauchement de protection pourvu qu'il existe quelque peu de distinction claire entre ce qui est revendiqué dans la demande parente et dans la demande divisionnaire, respectivement. Si cela pourrait être qualifié comme double brevetabilité ou pas pourrait être une question de définition. Stricto sensu, le concept de double brevetabilité ne comprend pas des chevauchements, si l'étendue des demandes n'est pas identique.

La double brevetabilité n'est pas admise en Argentine (la matière revendiquée dans la demande parente et la demande divisionnaire doivent être clairement distinctes), Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Estonie, Finlande, Allemagne (la matière revendiquée dans la demande parente et la demande divisionnaire doivent être clairement distinctes), Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède (la matière revendiquée dans la demande parente et la demande divisionnaire doivent être clairement distinctes), Suisse (la matière revendiquée dans la demande parente et la demande divisionnaire doivent être clairement distinctes), Thaïlande, Royaume Uni, Etats Unis, et au Système du Brevet Européen (la matière revendiquée dans la demande parente et la demande divisionnaire doivent être clairement distinctes).

En Autriche, la double brevetabilité est admise. En Belgique, la question n'a pas été tranchée.

Au Danemark, il n'existe pas une interdiction expresse de la double brevetabilité. En cas d'absence d'unité, une partie de la demande parente devrait être supprimée.

En Géorgie et au Paraguay, la double brevetabilité est admise.

En Grèce, il n'existe pas de dispositions légales qui régissent cette question, les dispositions et les règles de la Convention de Brevet Européen doivent s'appliquer.

- 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 majorité des groupes ont répondu qu'il n'existait pas de distinction.

Aux Etats-Unis, cependant, la demande parente et la demande divisionnaire déposée suite à une demande de limitation émise par un examinateur ne peuvent être cités comme antécédent l'un à l'encontre de l'autre. Les demandes divisionnaires déposées à l'initiative du demandeur sans qu'elles ne soient l'objet d'une demande de limitation, d'autre part, peuvent être rejetées sur la base de l'interdiction de la double brevetabilité. Le Canada semble adopter une approche identique.

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?*

Un grand nombre de groupes relève qu'il existe un avantage pour les demandeurs et qu'il peuvent obtenir une protection adéquate, en leur permettant de surmonter des difficultés tenant l'unité de l'invention, par le dépôt de demandes divisionnaires tout en conservant la date de dépôt initiale de la demande parente (Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Japon, Malaisie, Pays Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suisse et le Royaume Uni).

L'autre revers de la médaille, est que l'accès aux demandes divisionnaires rend possible et raisonnable d'émettre des demandes de restrictions chaque fois que la demande parente contient plus qu'un seul concept inventif, que le respect du principe de l'unité de l'invention est dans l'intérêt de la sécurité juridique des tiers, en partie parce qu'il augmente leurs possibilités d'entreprendre des recherches effectives au Registre des Brevets étant donné que l'étendue des demandes est mieux définie (Argentine, Italie, Japon, Afrique du Sud, Royaume Uni).

De plus, la possibilité de déposer des demandes divisionnaires limite les pouvoirs des examinateurs de demander des modifications qui restreignent déraisonnablement la portée des revendications (Russie).

De plus, quelques groupes observent que la possibilité de déposer des demandes divisionnaires apporte aux déposants un moyen de réduire les frais initiaux en incluant plus qu'une invention en une seule demande et plus tard, la diviser en plusieurs demandes (Argentine, Chine, Allemagne, Pays Bas, Pologne, Espagne).

Le groupe argentin relève que la possibilité de déposer des demandes divisionnaires encourage les demandeurs à divulguer l'invention en sa totalité car le maintien de la date de dépôt initiale élimine tout risque pour les demandeurs de déchéance de protection des inventions revendiquées ultérieurement par suite de la publication antérieure de la demande parente.

De plus, un nombre de groupes insiste sur l'avantage de pouvoir instruire les revendications non controversées plus rapidement tout en continuant à débattre des parties plus controversées de la demande avec l'autorité de délivrance des brevets (Argentine, Brésil, Chine, Géorgie, Allemagne, Hongrie, Pologne, Espagne, Suède).

De même, plusieurs groupes observent que les demandes divisionnaires offrent aux demandeurs un maximum de flexibilité en revendiquant chacun des aspects de l'invention de la manière que le demandeur trouve la plus appropriée selon le changement des circonstances (Autriche, Belgique, Grèce, Pays Bas, Russie, Afrique du Sud, Suisse, Etats-Unis).

Certains groupes trouvent que les demandes divisionnaires peuvent être utilisées pour remettre à plus tard des décisions relatives à la portée d'une demande (par exemple, de tailler les revendications face à des contrefaçons bien particulières ou en anticipation à un changement de jurisprudence de l'autorité de délivrance des brevets (Pays Bas, Royaume Uni).

L'existence d'une demande divisionnaire constitue aussi un avantage pour le demandeur en cas d'une procédure d'opposition (Suisse).

L'usage des demandes divisionnaires peut constituer une menace aux concurrents après le rejet de la demande parente (Pays Bas, Espagne).

Il est aussi suggéré que le dépôt de demandes divisionnaires permet aux demandeurs d'améliorer la qualité des documents du brevets, une fois que les délais de modification ont été épuisés (Chine).

Le groupe australien suggère que le dépôt d'une demande divisionnaire pourrait être utilisé pour remettre une décision de rejet définitive de la part de l'office des brevets.

Comme un avantage connexe pour les demandeurs, certains observent que le dépôt de demandes divisionnaires pourrait permettre aux déposants d'obtenir un second examen de mêmes revendications alors que le rejet définitif serait sinon envisagé. Ainsi, les leçons tirées au cours de l'instruction de la demande parente pourraient être appliquées (Chine, Allemagne, Pays Bas).

En ce qui concerne les licences et les cessions, il serait avantageux que les transactions, le maintien et les actions en contrefaçon soient plus flexibles et plus faciles quand une demande comprenant à l'origine deux ou plusieurs inventions ou aspects d'une seule invention est divisée (Chine, Danemark, Géorgie, Espagne et Suède).

En ce qui concerne les tiers, les demandes divisionnaires peuvent rendre les oppositions et les procédures d'annulation plus faciles (Pologne).

Les demandes de continuation ou de continuation-in-part permettent aussi aux demandeurs de prolonger la durée du brevet (Brésil et Suisse).

Les demandes de continuation permettent aux demandeurs de poursuivre l'instruction de la même invention après la délivrance ou le rejet de la demande parente et d'ajouter des revendications de plusieurs types de revendications qui n'ont pas été revendiquées dans la demande initiale (Finlande, Allemagne, Hongrie).

Enfin, les demandes de continuation permettent aussi aux demandeurs de poursuivre, en premier lieu, des revendications restreintes, et puis, en second lieu, des revendications ayant une portée plus large (Malaisie, Pologne, Etats-Unis).

De plus, les demandes de continuation peuvent être utilisées pour modifier les revendications à la lumière des solutions voisines choisies par les tiers pour échapper à une condamnation en contrefaçon "design-around solutions" (Etats-Unis).

Les demandes de continuation-in-part permettent aux demandeurs de réviser le contenu de leurs demandes et d'ajouter une nouvelle matière, y compris des modes de réalisation supplémentaires, et de cette façon, obtenir une étendue exhaustive, précise et à facettes multiples, tout en conservant la date de priorité pour l'objet initialement divulgué; et en particulier cela pourrait être avantageux au cas où il serait incertain si la matière ajoutée est "nouvelle" (Brésil, Canada, Finlande, Hongrie, Japon, (aussi un avantage pour les tiers), Malaisie, Espagne, Suisse, Thaïlande et le Royaume Uni).

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

Retard continu, insécurité juridique et excès de complexité sont des désavantages pour les tiers (Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Egypte, Finlande, Allemagne, Hongrie (demandes de continuation ou de continuation-in-part), Israël, Lettonie, Pays Bas, Pologne, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume Uni et Etats-Unis).

Coûts supplémentaires pour les tiers et dépenses des ressources pour les autorités de délivrance des brevets, sont aussi des désavantages (Bulgarie, Chine, Danemark, Egypte, Grèce et Japon).

Pour autant que la durée du brevet pourrait être étendue par le biais de demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part, ce serait un désavantage pour les tiers (Australie).

En particulier, des demandes de continuation ou de continuation-in-part ajustant ou étendant la portée des revendications et introduisant une nouvelle matière augmente l'insécurité juridique des tiers (Finlande, Italie, Japon, Malaisie, Espagne, Suisse et Thaïlande).

La complexité découlant des demandes de continuation et de continuation-in-part incluant la matière initiale, nouvelle et "mêlée" est un désavantage pour les demandeurs comme pour les tiers (Espagne).

Pour le demandeur, le désavantage évident de compter sur des demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part est que les brevets accordés pour de telles demandes ont une durée de vie plus courte étant donné que la durée du brevet est calculée à compter de la date de dépôt, alors que les demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part auront une date de dépôt effective identique à la date de dépôt de la demande initiale (Etats-Unis).

- 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?*

La majorité des groupes soutiennent que la possibilité de dépôt de demandes divisionnaires doit être prévue (Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis et Venezuela).

Un nombre de groupes, observent en particulier que le dépôt de demandes de continuation doit être admis aussi (Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Finlande, Italie (seulement dans les pays qui adoptent le principe selon lequel le droit à l'invention appartient au premier inventeur), Japon, Corée (mais d'une façon restrictive seulement), Malaisie (s'il est contrôlé), Pologne (jusqu'à une certaine limite), Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis et Venezuela).

Certains groupes, ont aussi expressément soutenu l'admissibilité des demandes de continuation-in-part (Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Egypte, Italie (seulement dans les pays qui adoptent le principe selon lequel le droit à l'invention appartient au premier inventeur), Corée (mais d'une façon restrictive seulement), Pologne (jusqu'à une certaine limite), Afrique du Sud et Venezuela). A noter que l'Australie et l'Autriche ont un système du type continuation ou du type continuation-in-part et qu'au Canada des demandes de continuation et de continuation-in-part peuvent être déposées seulement au cours des 12 mois suivant la date de dépôt de la demande parente la plus ancienne.

Certains groupes ont exprimée qu'ils ne soutiennent pas l'admissibilité des demandes de continuation-in-part (Bulgarie, Chine, Danemark, Finlande, Allemagne, Japon, Malaisie, Pays

Bas, Espagne, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni et les Etats-Unis). Il est remarquable que le groupe des Etats-Unis qui a une expérience réelle de la pratique des demandes de continuation-in-part a exprimé une opinion à son encontre.

Certains groupes aussi ont exprimé qu'ils ne soutiennent pas l'admissibilité des demandes de continuation (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Hongrie, Pays Bas, Afrique du Sud, Espagne).

Le groupe Hongrois pense que la question de l'admissibilité des demandes de continuation-in-part dépasse le cadre de la Q193 parce qu'elle est liée à la question de l'admissibilité de l'addition de matière nouvelle.

- 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?*

Le dépôt de demandes divisionnaires devrait être admis tout moment durant l'instruction de la demande parente (immédiate), soit en réponse à une demande de limitation émise par l'autorité de délivrance du brevet ou à l'initiative du demandeur (Argentine, Australie, Brésil, Chine, Danemark, Finlande, Géorgie, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Afrique du Sud Espagne (un tel dépôt devrait être exclu durant la procédure d'appel à la suite du rejet de la demande parente, et ne doit pas intervenir après la date à laquelle est interjeté l'appel à l'encontre d'une décision de rejet de la demande parente), Suisse, Thaïlande et Royaume Uni.

Des règles communes devraient être appliquées en ce qui concerne le délai de forclusion durant lequel les demandes divisionnaires volontaires pourraient être déposées: Autriche, Canada, Pays Bas (fin de l'instruction de la demande parente) et Thaïlande (mais peut s'étendre au delà du rejet définitif de la demande parente).

Au cas où les demandes de continuation seraient admises, leur nombre devrait être limité à un pour chaque demande parente: Afrique du Sud.

L'harmonisation devrait suivre les règles du Système du Brevet Européen: Belgique, Grèce, Espagne.

La double brevetabilité devrait être interdite: Brésil, Chine, Allemagne (le chevauchement devrait être admis à condition que les inventions soient distinctes).

Les demandes en cascades devraient être permises: Brésil, Canada, Danemark, Finlande, Italie, Japon, Suisse.

Une limite devrait être prévue pour le nombre des demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part dérivant d'une demande parente: Australie.

Les demandes en cascades devraient être proscrites: Chine (les règles devraient être restrictives de manière à éviter un nombre illimité de séries de dépôts) et les Etats-Unis.

Il devrait être admis de déposer des demandes divisionnaires si la demande parente est complexe: Israël, Lettonie et Etats-Unis.

Le demandeur devrait être invité à présenter des explications tendant à justifier que l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire a un rapport avec l'invention comprise dans la demande parente et celles-ci devraient être publiées avec la demande divisionnaire: Japon.

Il serait absurde d'harmoniser l'approche des Etats Unis avec celui du Système du Brevet Européen: Suède.

- 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?*

La majorité des groupes se sont convenus à ce que cela ne soit pas permis (Argentine, Belgique, Brésil, (pour les demandes divisionnaires), Bulgarie, Canada (pour les demandes divisionnaires ou de continuation), Chili, Chine, Colombie (pour les demandes divisionnaires), Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Japon, Lettonie, Malaisie Pays Bas, Pologne (pour les demandes divisionnaires ou de continuation), Russie, Afrique du Sud (pour les demandes divisionnaires ou de continuation), Espagne, Suède (excepte l'addition de nouveaux exemples etc.), Suisse, Thaïlande, Royaume Uni (le contenu de la demande parente immédiate ou de l'arrière grand parent au cas où elle serait toujours en instance), les Etats Unis (pour les demandes divisionnaires ou de continuation) et le Venezuela.

Cependant certains groupes soutiennent que l'addition de nouvelle matière devrait être admise, à condition que toute revendication se basant sur cette nouvelle matière ne puisse pas bénéficier de la priorité de la date de dépôt initiale (Australie et Autriche).

Le groupe Coréen pense que l'addition de matière nouvelle devrait être admise en général.

Certains groupes observent que l'addition de matière nouvelle devrait être admise dans les demandes de continuation ou de continuation-in-part (Brésil, Canada, Colombie, Italie (pour les demandes de continuation-in-part seulement et seulement dans les pays qui adoptent le principe selon lequel le droit à l'invention appartient au premier inventeur), Pologne (seulement pour les demandes de continuation-in-part et dans des conditions restrictives), Afrique du Sud (pour les demandes de continuation-in-part seulement) et les Etats-Unis (pour les demandes de continuation-in-part seulement).

- 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?*

Un nombre de groupes soutiennent que cela ne devrait pas être admis (Argentine, Australie (pourvu que toutes les instances d'appel ont été conclues), Autriche, Bulgarie, Chili, Colombie, Danemark, Finlande (pourvu que le demandeur ait été accordé la possibilité de répondre aux motifs de rejet), Allemagne, Hongrie, Israël, Corée, Pays Bas, Pologne, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Thaïlande et Venezuela).

D'autres groupes pensent que cela devrait être admis (Brésil (avec des réserves), Canada, Chine, Italie (sous réserves de prendre en considération les droits des tiers), Japon (critique), Lettonie, Russie (en cas de revendications essentiellement identiques), Suisse et Royaume Uni).

Certains groupes observent que cela devrait être permis seulement si la jurisprudence ou les conditions de fond avaient changé (Grèce, Corée, Suède et Etats Unis (éventuellement au cas où de nouveaux éléments de fait ont été versés dans le dossier).

- 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?*

La majorité des groupes soutiennent que cela ne devrait pas être possible (Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce Hongrie, Israël, Italie (excepte le cas où il serait permis pour les demande de continuation-in-part), Japon, Lettonie, Malaisie (avec réserves), Pays

Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Les Etats-Unis et Venezuela et le Système du Brevet Européen).

Cependant, les groupes Canadien et Coréen soutiennent que cela devrait être possible dans certaines conditions.

- 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?*

La majorité des groupes soutiennent que cela ne constitue pas à lui seul une raison valable pour limiter l'accès au dépôt de telles demandes (Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis et Venezuela).

Le groupe grec soutient que cette limitation serait justifiée.

- 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?*

Tous les groupes ont exprimé sur ce point leur soutien pour une telle mesure qui augmenterait la transparence (Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Pays Bas, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats Unis et Venezuela).

Le groupe Espagnole suggère que soit prévue une durée maximum pendant laquelle l'autorité de délivrance des brevets serait tenue à publier cette information et qu'en général les bases de données des offices de brevets devraient être mises à jour le plus rapidement possible; les demandes parentes et toutes les demandes divisionnaires qui en dérivent, y compris les demandes en cascades divisées des demandes divisionnaires de la demande parente doivent être clairement identifiables comme membres de la même famille de brevets.

Le groupe suisse suggère généralement que les demandes en instance doivent être toujours mises à la disposition du public après une période harmonisée (18 mois à compter de la date de priorité ou de dépôt, immédiatement pour le cas des demandes divisionnaires ou de continuation au cas où la demande parente a été déjà publiée) en vue d'éviter l'incertitude juridique découlant des brevets dits "sous marins".

Commentaires Supplémentaires:

Les groupes Belge et britanniques ont mis l'accent sur la nécessité d'introduire un délai de forclusion harmonisé pour le dépôt des demandes divisionnaires. Le Royaume Uni suggère un délai de 3 ans à compter de la date du premier rapport d'examen de la demande de brevet initiale. Cela est considéré comme un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et ceux des tiers.

Le groupe japonais propose d'exiger des demandeurs de fournir des explications écrites tendant à justifier que l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire a un rapport avec l'invention comprise dans la demande initiale. De plus, les demandeurs doivent indiquer les parties de la demande divisionnaire qui ont été modifiées en comparaison avec la demande initiale (ou la demande parente immédiate).

Le groupe australien suggère, comme alternative à la restriction de l'accès au dépôt des demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part, que de telles demandes doivent être accordées un degré élevé de priorité à l'examen par les autorités de délivrance des brevets. Cela est de nature à réduire l'incertitude et les délais pour toutes les parties concernées.

III) Conclusions

Sur la base des rapports des groupes, il semble qu'il existe un consensus potentiel au sein des Comités de Travail au sujet des points principaux suivants:

- 1) Le dépôt des **demandes divisionnaires de brevet** en réponse à des objections tenant à l'unité de l'invention, ou à l'initiative du demandeur, devrait généralement être admis.
- 2) Les principaux avantages de l'admissibilité du dépôt des demandes divisionnaires résident dans le fait qu'il permet aux demandeurs d'obtenir une protection adéquate en leur permettant de surmonter des difficultés tenant l'unité de l'invention tout en conservant la date de priorité originelle pour l'ensemble du contenu inventif de la demande parente; il permet aussi aux demandeurs de réduire les frais initiaux de dépôt; il assure aux demandeurs un maximum de flexibilité, en particulier, en ce qui concerne l'obtention d'une délivrance expéditive des revendications non controversées tout en continuant à débattre des parties plus controversées de la demande; il serait aussi avantageux relativement aux licences et aux cessions que des aspects particuliers d'une invention puissent être divisées en deux demandes séparées.
- 3) Cependant, la possibilité de déposer des demandes divisionnaires de brevet comprend aussi des désavantages, en particulier, vis-à-vis des tiers; elle est source de retard, d'excès de complexité et d'insécurité juridique pour les tiers qui cherchent établir une vision claire des droits de brevets potentiels qui peuvent être pertinents à leur activité commerciale envisagée; elle engendre des frais supplémentaires aux tiers en relation aux coûts de surveillance des concurrents et aux coûts d'analyses de la liberté d'exploitation; de plus elle attire les ressources des autorités de délivrance des brevets et augmente le retard accumulé au détriment de l'instruction de nouvelles demandes.
- 4) Il devrait être possible de déposer une demande divisionnaire d'une demande divisionnaire.
- 5) Le dépôt d'une demande divisionnaire devrait être admis à tout moment durant l'instruction de la demande parente immédiate.
- 6) Dans une demande divisionnaire, il devrait être possible de revendiquer une matière qui n'a pas été revendiquée dans la demande parente, mais figure dans sa description.
- 7) Il ne devrait pas être possible d'ajouter, dans une demande divisionnaire, une matière nouvelle qui n'est pas comprise dans la demande initiale telle que déposée.
- 8) En principe, il ne devrait pas être possible de faire usage d'une demande divisionnaire en vue d'obtenir un nouvel examen des revendications du brevet qui seraient identiques ou essentiellement identiques aux revendications définitivement rejetées par l'autorité de délivrance des brevets.
- 9) Une demande divisionnaire ne devrait pas étendre la durée du brevet en ce qui concerne la matière comprise dans la demande initiale.
- 10) Il ne serait pas justifié de limiter l'accès aux demandes divisionnaires, principalement, dans le but de limiter le retard accumulé des autorités de délivrance des brevets.
- 11) Il serait souhaitable, dans l'intérêt de la certitude juridique des tiers, de s'assurer que les bases de données des autorités de délivrance des brevets, accessibles au public, indiquent un lien clair entre la demande de brevet initiale et toutes les demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part qui en sont dérivées.

Sur d'autres points, les groupes étaient plus divisés:

- 12) Une majorité des groupes soutient aussi la possibilité de dépôt des **demandes de continuation**, mais même parmi les groupes soutenant cette possibilité, certains observent que cela devrait être possible seulement dans des conditions restrictives.

- 13) Dans la mesure où les demandes de continuations sont permises, il devrait être admis d'ajouter une matière nouvelle dans de telles demandes.
- 14) Il n'y a pas de consensus de soutenir l'admissibilité des **demandes de continuation-in-part**. Par exemple, le groupe américain qui représente l'un des quelques pays qui ont déjà l'expérience de ce type de demandes, formule des questions à leur encontre. La pratique de continuation-in-part pourrait tourner à l'encontre du principe selon lequel le brevet appartient au premier déposant (first-to-file principle).
- 15) Le désavantage principal retenu par les groupes à cet égard est l'excès de l'incertitude juridique pour les tiers résultant de l'ajustement et l'élargissement de la portée des revendications et l'introduction d'une matière nouvelle (menant parfois à une matière "mélangée") admises dans les demandes de continuation-in-part.

Certains points méritent des discussions plus avancées:

- 16) Une harmonisation procédurale entre les systèmes nationaux concernant le moment auquel une demande divisionnaire pourrait être déposée est plus que souhaitable étant donné qu'il existe une large diversité entre les différents systèmes nationaux. Peut-être que les demandes divisionnaires devraient être admises à tout moment tant que la demande parente immédiate est valablement en suspens ou jusqu'à un certain délai après la décision de délivrance.
- 17) Des demandes divisionnaires ou de continuation en cascades devraient être admises de manière à offrir au demandeur plus de flexibilité quant à l'objet des revendications des brevets. Pour l'établissement de telles cascades, toute restriction dans le temps serait souhaitable vu l'incertitude juridique qu'elle pourrait causer aux tiers.