



**2026 – Question à l'étude – Q297**

**Demandes divisionnaires et double protection par brevet**

**Rapport National du groupe français de l'AIPPI**

**Président: Corinne VEDEL**

**Rapporteur: Romain TOUCAS**

**Membres du groupe de travail: Amandine METIER, Brigitte CARION TARAVELLA, Charles de HAAS, Colin DEVINANT, Cyra NARGOLWALLA, Frédérique DURIEUX, Gaëlle BOUROUT, Géraldine DOUCEDE, Gaston VEDEL, Henri BOURGEOIS, Ines TRIPOZ, Jules FABRE, Jean-Marie CHEVALIER, Jean-Robert BUTRUILLE, Lonni BAS, Louise MILLOT, Laure SARLIN, Lukasz WLODARCZYK, Michaël AFONSO, Marianne GABRIEL, Marina JONON, Nicolas BITSCH, Richard MONNI, Sabine AGE, Thomas BOUVET, Isabelle LABARRE, Clémence de MARASSÉ-ENOUF, Ghislain de TRÉMIOLLES, Agathe CAILLE, Florence JACQUAND, Roxane SOYEZ, Sandrine BOUVIER RAVON**

**Introduction**

- 1) Les demandes de brevet divisionnaires sont un mécanisme clé pour les déposants cherchant à obtenir une protection pour plusieurs inventions divulguées dans une seule demande parente. Elles permettent aux déposants de poursuivre des objets distincts tout en conservant la date de dépôt de la demande initiale. Toutefois, les exigences procédurales et substantielles pour le dépôt de demandes divisionnaires varient largement selon les juridictions.
- 2) Une question centrale associée aux demandes divisionnaires est la double protection par brevet. La double protection par brevet, comme son nom l'indique, renvoie à la délivrance de deux ou plusieurs droits de brevet indépendants pour la même invention. La double protection par brevet peut survenir, par exemple, lorsque des revendications se recoupant dans le brevet parent et les brevets divisionnaires engendrent des préoccupations quant à la distinction des revendications. Les critères utilisés pour évaluer la double protection par brevet varient également considérablement d'une juridiction à l'autre. Alors que certaines juridictions prévoient des mécanismes tels que des disclaimers de durée pour traiter les recouvrements potentiels, d'autres appliquent des exigences plus strictes pouvant limiter la capacité des déposants à obtenir une protection appropriée pour des inventions liées entre elles.
- 3) La présente Question d'étude examine si une harmonisation supplémentaire dans le domaine de la double protection par brevet et de la pratique des demandes divisionnaires est souhaitable.



### **Pourquoi l'AIPPI considère qu'il s'agit d'un domaine d'étude important**

- 4) Le système des brevets repose sur un échange entre l'inventeur (titulaire du brevet) et la société : en contrepartie de la divulgation de la contribution inventive, l'inventeur reçoit un droit exclusif limité dans le temps sur ladite contribution inventive.
- 5) Des divergences significatives existent entre les juridictions concernant la double protection par brevet, notamment la base juridique, les critères d'évaluation substantielle, les exceptions et les modalités procédurales.
- 6) En outre, il a été soutenu que les demandes divisionnaires pourraient également servir à des fins autres que la protection d'inventions séparées de la demande parente, par exemple, en prolongeant la procédure de délivrance de l'invention au moyen de dépôts divisionnaires maintenant une incertitude quant au périmètre de protection ; en contournant des décisions défavorables concernant les demandes parentes par le dépôt de demandes divisionnaires successives (même sans modification des revendications) au lieu de répondre aux notifications officielles ; et par l'accumulation de multiples demandes en instance (y compris en cascade). La question de la double protection par brevet et de l'abus du système des divisionnaires comme stratégie juridique pour prolonger l'exclusivité du brevet a été signalée par la Commission européenne dans sa décision du 31 octobre 2024 dans l'Affaire AT.40588 – Teva Copaxone. Bien que cette décision de la Commission européenne s'inscrive dans le contexte de l'utilisation du régime des divisionnaires et des pratiques anticoncurrentielles, une incertitude subsiste quant à la possibilité de traiter de tels abus dans le cadre du régime de droit des brevets existant. (Voir par ex. Ericsson v. Competition Commission of India, décision du 13 juillet 2023 de la Haute Cour de Delhi ; contentieux Fosamax et Humira en Europe).
- 7) Étant donné que la plupart des déposants recherchent une protection par brevet dans plusieurs juridictions pour la même invention ou des inventions connexes, le manque d'harmonisation dans le traitement des demandes divisionnaires et de la double protection par brevet accroît la complexité et l'imprévisibilité. Une approche cohérente entre les juridictions offrirait une plus grande clarté quant au périmètre de protection, améliorerait l'efficacité procédurale et garantirait que les déposants puissent obtenir efficacement des droits sans obstacles juridiques inutiles.

### **Dispositions pertinentes des traités**

- 8) Aucun traité international ne contient une disposition explicite sur la double protection par brevet.
- 9) Le droit pour le déposant de diviser une demande de brevet de sa propre initiative a été consacré à l'article 4G(2) de la Convention de Paris lors de la Conférence de révision de Lisbonne en 1958. Il est rédigé (en traduction anglaise, la version française étant la version authentique) comme suit :  
« Le demandeur peut aussi, de sa propre initiative, diviser une demande de brevet et conserver comme date de chacune des demandes divisionnaires la date de la demande initiale et le bénéfice du droit de priorité, s'il y a lieu. Chaque pays de l'Union a le droit de déterminer les conditions auxquelles une telle division sera autorisée. »

### **Champ de la présente Question d'étude**

- 10) La présente Question d'étude se concentrera sur l'examen des frontières des demandes divisionnaires et de la double protection par brevet, ainsi que sur les



garanties procédurales relatives à l'utilisation du système des divisionnaires. Cette Question d'étude couvre les brevets et les modèles d'utilité.

- 11) Cette Question d'étude portera uniquement sur les demandes divisionnaires volontaires ; le dépôt involontaire/passif de demandes divisionnaires est exclu du champ d'application. Cette Question d'étude est limitée aux aspects de droit des brevets et n'aborde pas les questions d'antitrust ou de concurrence déloyale.

### **Travaux antérieurs de l'AIPPI**

- 12) L'article 4G(2) de la Convention de Paris est fondé sur des travaux préparatoires menés par l'AIPPI dans les années 1930 et 1950 : après que le Comité exécutif de l'AIPPI a formulé une proposition correspondante lors de sa réunion à Bruxelles en 1931, une résolution majoritaire lors du Congrès AIPPI de 1932 à Londres a exprimé le souhait que le déposant soit également habilité à demander la division de la demande au cours de la procédure d'examen. Aux Congrès AIPPI de Berlin en 1936 et de Prague en 1938, la demande d'admission de la division volontaire dans la Convention de Paris a été maintenue et réitérée lors du Congrès de Paris en 1950. Se référant à ces recommandations du Congrès AIPPI de 1950 à Paris, l'article 4G(2) de la Convention de Paris a été adopté à la Conférence de révision de Lisbonne en 1958.
- 13) L'AIPPI a étudié les demandes divisionnaires dans la Question d'étude Q193 « Demandes de brevet divisionnaires, de continuation et de continuation en partie » (Singapour 2007), concluant, par exemple, que le dépôt de demandes divisionnaires, à l'initiative du déposant ou en réponse à des objections d'unité, devrait être possible et que le dépôt de demandes divisionnaires devrait être autorisé à tout moment pendant la période où la demande parente est en instance. L'AIPPI a en outre conclu qu'il devrait être possible de revendiquer dans une demande divisionnaire une matière qui n'était pas revendiquée mais qui était divulguée dans la demande parente, et que la durée du brevet d'une demande divisionnaire ne devrait pas excéder la durée du brevet de la demande parente. Certains détails, tels que la définition précise de la période où la demande parente est en instance, restent non définis.
- 14) Bien que la résolution Q193 n'ait pas abordé la double protection par brevet en tant que telle, le rapport de synthèse Q193 note qu'une très grande majorité de juridictions interdit la double protection par brevet et traite en outre de la différence entre la « superposition de périmètres de protection » dans les demandes parentes/divisionnaires et la « même invention » dans la double protection par brevet. Il est également suggéré dans le rapport de synthèse Q193 que la double protection par brevet peut être constatée plus souvent dans les demandes divisionnaires volontaires que dans les demandes divisionnaires involontaires/passives dans certaines juridictions.
- 15) De plus, l'AIPPI a également étudié des concepts autour de l'éventuel abus des droits de PI, par exemple, dans Q292 (Hangzhou 2024).

### **Discussion**

- 16) Bien que les lois sur les brevets dans diverses juridictions interdisent généralement la double protection par brevet, il existe des différences significatives dans les standards d'examen spécifiques et les pratiques opérationnelles. Par exemple, différents offices de brevets peuvent avoir des standards variés pour déterminer si les périmètres de protection sont identiques ou se superposent. Ces différences créent une incertitude



juridique, posant des défis et des risques pour l'implantation mondiale de la même invention.

- 17) Lorsqu'on examine ce qui constitue une double protection par brevet, la première interrogation concerne la définition de la « même invention » : les réponses à cette question varient, certaines juridictions interdisant strictement les revendications de périmètre identique, tandis que d'autres étendent l'interdiction aux variantes évidentes ; certaines permettent des disclaimers de durée pour surmonter certains types de double protection par brevet, tandis que d'autres ne reconnaissent pas ce mécanisme. Ces différences posent des défis considérables à l'harmonisation internationale.
- 18) Pour citer quelques exemples, en Europe, la Partie G, Chapitre IV, Article 5.4 des Directives d'examen à l'Office européen des brevets définit l'interdiction de la double protection par brevet comme « deux brevets ne peuvent être délivrés au même déposant avec des revendications visant le même objet ». Toutefois, le système européen des brevets autorise des mécanismes larges de dépôts doubles : en tant qu'État membre de la Convention sur le brevet européen (CBE), par exemple, l'Allemagne applique essentiellement le même standard, mais permet la protection simultanée d'un brevet national et d'un brevet européen portant sur le même objet. De même, il peut être possible d'obtenir des modèles d'utilité et des brevets pour le même objet.
- 19) De même, en Chine, l'article 9 de la Loi chinoise sur les brevets dispose que « Pour toute invention-crédation identique, un seul droit de brevet sera accordé ». Cela implique que deux brevets doivent être identiques pour constituer une double protection par brevet. Cependant, la Chine prévoit une exception de système de double dépôt qui permet à un déposant de déposer à la même date à la fois une demande de brevet d'invention et une demande de brevet de modèle d'utilité pour la même invention, et la demande de brevet d'invention peut être délivrée si le brevet de modèle d'utilité accordé plus tôt n'a pas été éteint et si le déposant déclare abandonner le brevet de modèle d'utilité.
- 20) Les États-Unis appliquent un standard distinctif. La double protection par brevet « statutaire » interdit que deux brevets contiennent des revendications littéralement identiques, tandis que la double protection par brevet « de type évidence » (« obviousness-type » double patenting, ODP) interdit des revendications qui, bien que non identiques, ne sont pas distinctes de manière brevetable des revendications du brevet de référence. Même après une constatation de double protection par brevet, un déposant peut remédier au défaut en retirant ou en modifiant la demande ultérieure, ou en abandonnant le brevet antérieur. Aux États-Unis, un rejet pour double protection par brevet de type évidence peut également être surmonté par le dépôt d'un « Terminal disclaimer ».
- 21) Certaines juridictions considèrent que la double protection par brevet est plus susceptible de survenir dans certaines situations, notamment celles impliquant des demandes divisionnaires. À titre d'exemple, l'OEB précise dans la Partie G, Chapitre IV, Article 5.4 des Directives d'examen que, au cours de la procédure d'examen, la double protection par brevet « surviendrait notamment dans les situations typiques suivantes : deux demandes déposées le même jour, demandes parentes et divisionnaires, ou une demande et sa demande de priorité ». Alors que le mécanisme de la demande divisionnaire permet aux déposants de séparer plusieurs inventions contenues dans une demande parente tant qu'elle est encore en instance, la formation d'une ou plusieurs nouvelles demandes indépendantes comporte un risque de double



protection par brevet : lors de la rédaction des revendications d'une demande divisionnaire, le déposant peut intentionnellement ou involontairement créer une superposition ou une superposition substantielle du périmètre de protection avec la demande parente ou d'autres demandes divisionnaires (ou autres droits de brevet). Si l'examineur ne détecte pas une telle superposition, cela peut aboutir à l'octroi de droits de brevet en doublon pour la même invention.

- 22) Ainsi, il existe une corrélation particulière entre les demandes divisionnaires et le risque de double protection par brevet.
- 23) En outre, lorsque la demande divisionnaire parvient à l'examen de fond, la demande parente peut encore être en instance, ce qui signifie que l'examineur ne dispose pas d'un « document de référence » délivré pour déterminer la double protection par brevet. Pour réduire ce risque, certains commentateurs ont proposé que les demandes parentes et divisionnaires soient attribuées à un seul examineur et examinées en parallèle, ou au moins que leurs procédures d'examen soient synchronisées. Cependant, aucune règle harmonisée n'existe entre les juridictions, laissant le public concerné supporter l'incertitude juridique créée par ces pratiques divergentes.

**Vous êtes invités à soumettre un Rapport répondant aux questions ci-dessous. Veuillez-vous référer au « Protocole pour la préparation des Rapports ».**

### **Questions**

Veillez noter que, sauf si la question distingue droit de brevet, modèle d'utilité et dessin et modèle, le terme « droit de brevet » doit être entendu comme incluant les trois droits susmentionnés.



## I. Droit et pratique actuels

Veillez répondre à toutes les questions de la Partie I sur la base du droit actuel de votre Groupe.

### **Double protection par brevet**

- 1) Est-il possible pour le même déposant d'obtenir plus d'un droit de brevet pour une invention ? [OUI/NON] Veuillez ajouter une brève explication.

### **OUI en France et NON devant l'OEB**

Par principe, la double protection par brevet (parfois appelée de façon quelque peu impropre « double brevetabilité »), à savoir la possession par une même personne de deux brevets pour le même objet, est contraire au principe du droit des brevets en France comme en Europe.

En France, cependant, il est possible d'obtenir la délivrance de deux titres par le même déposant sur le même objet si ces titres bénéficient de la même date de dépôt ou de priorité<sup>1</sup>.

#### En France

L'interdiction de double protection pour des titres qui bénéficient d'une date de dépôt ou de priorité différente découle de l'inclusion, dans l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de la nouveauté d'une invention revendiquée, des « *demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt **antérieure à** » celle de la demande de brevet sous examen, « *et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure* » (demandes de brevet dites « intercalaires ») (article L. 611-11, alinéa 3 CPI ; voir aussi l'article L. 611-1 CPI qui précise que « *Toute invention peut faire l'objet **d'un** titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. La délivrance **du** titre (...)* »).*

Lors de la procédure de délivrance devant l'INPI, une demande de brevet ne peut être rejetée que pour les raisons énumérées à l'Article L612-12 CPI et donc l'INPI ne s'oppose pas à la délivrance de deux titres déposés **le même jour** par le même déposant sur le même objet. En effet, la double protection pour des titres qui bénéficient de la même date de dépôt ou de priorité n'est pas un motif de rejet explicite selon L612-12 CPI et ces titres ne sont pas opposables l'un à l'autre au titre de la nouveauté (et a fortiori de l'activité inventive).

Au niveau statistique, selon les données fournies par l'INPI, moins de 120 cas ont été répertoriés depuis 2014, pour lesquels au moins deux demandes de brevet et/ ou de certificat d'utilité du même déposant et bénéficiant de la même date présentent au moins une revendication indépendante identique.

Par ailleurs, la double protection par brevet ne constitue pas un motif d'opposition devant l'INPI.

---

<sup>1</sup> Cour de cassation - n° 86-14.035 - 19 janvier 1988



En matière de nullité, en droit français, la double protection par brevet n'est, en principe, pas retenue comme cause d'annulation, dès lors que l'article L. 613-25 CPI (tout comme l'article 138(1) CBE) énumère limitativement les motifs de nullité<sup>2</sup>.

L'arrêt de cassation n° 86-14.035 du 19 janvier 1988 a d'ailleurs reconnu la possibilité pour deux titres ayant le même objet et bénéficiant de la même date de coexister dès lors que ces titres ne pouvaient être opposés comme antériorité l'un à l'autre.

Une décision française a toutefois annulé une demande divisionnaire sur le fondement de la double brevetabilité<sup>3</sup>. En appel<sup>4</sup>, la partie française de l'un des brevets ayant été annulée, la Cour d'appel, a constaté que la demande fondée sur la double brevetabilité était devenue sans objet, mais n'a pas remis en cause le principe.

### Devant l'OEB

L'interdiction de double protection se traduit par l'inclusion, dans l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de la nouveauté d'une invention revendiquée, du « *contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à* » celle de la demande de brevet sous examen, « *et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure* » (article 54(3) CBE).

La Grande Chambre de Recours de l'OEB a consacré ce principe en tant que **principe général du droit** de la Propriété Industrielle, au sens de l'article 125 CBE (G1/05 et G1/06 du 28 juin 2007) : « *La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré.* »

La Grande Chambre a ensuite précisé que cette interdiction s'étend également aux demandes parentes et divisionnaires (76(1) CBE), ainsi qu'aux demandes revendiquant la même priorité (article 88 CBE) (G4/19 du 22 juin 2021).

---

<sup>2</sup> TJ Paris, 11 juillet 2025, Bayer c/ Biogaran (21/09781) ; TGI Paris, ordo. JME, 7 juin 2018, TEVA c/ Novartis (16/15196) ; TGI Paris, 8 septembre 2016, Alsapan c/ Akzenta (14/03974) ; contra TGI Paris, 20 mars 2012, Teva c/ Eli Lilly (09/12706).

<sup>3</sup> TGI de Paris, 20 mars 2012, 3ème Ch, 1ère Section, Eli Lilly c/ Teva et al., RG n° 07/12706.

« *Contrairement à ce que prétend la société K L, cette interdiction de principe ne s'apprécie pas seulement lors de la délivrance du brevet et il revient aux juridictions de mettre en œuvre ce principe général, même s'il n'est pas repris explicitement dans la convention de Munich, car il constitue un moyen de nullité parmi les autres, qui peut être soumis aux juridictions chargées de valider, de limiter ou d'annuler les brevets qui pourtant avaient fait l'objet d'une délivrance par un office.*

*Il convient donc d'apprécier au regard de la portée du brevet si la revendication 1 du brevet EP 952 constitue une double protection au profit de la société K L. (...)*

*Ainsi la législation française admet la possibilité de scinder une invention en plusieurs demandes qui forment un concept inventif général.*

*De la même façon, la CBE reconnaît la possibilité de former des demandes divisionnaires et la décision T587/98 rendue par la Chambre de recours technique en date du 12 mai 2000 a précisé (...).*

*Les deux brevets ont donc du fait de la limitation du brevet EP 952 un objet identique.*

*Le moyen tenant à la double brevetabilité est fondé et le brevet EP 952 sera annulé dans toutes ses revendications. »*

<sup>4</sup> CA Paris 12 mars 2014, RG n° 12/07203.



La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB<sup>5</sup> mentionne notamment :

« *Un demandeur peut être autorisé à maintenir une demande dont la description est identique à celle d'un brevet qui lui a déjà été délivré, à condition que cette demande ne revendique pas le même objet.* »

La double protection par brevet ne constitue pas un motif d'opposition devant l'OEB<sup>6</sup>. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, seul l'OEB peut soulever une telle objection<sup>7</sup> en les réservant aux « situations claires »<sup>8</sup>.

- 2) Est-il possible pour le même déposant d'avoir le même périmètre de revendications protégé par des droits de brevet accordés par différentes autorités de délivrance pour le même territoire (ou des territoires se recoupant) ? [OUI/NON] Veuillez ajouter une brève explication.

**OUI**

Trois situations peuvent conduire à la délivrance, par des autorités différentes, de deux brevets protégeant la même invention et produisant des effets en France.

Le premier cas vise l'hypothèse dans laquelle un brevet français délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) protège une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré par l'Office européen des brevets (OEB), au même inventeur ou à son ayant cause, avec la même date de dépôt ou de priorité. Cette situation est prévue par l'article L. 614-16-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Le deuxième cas vise l'hypothèse où un brevet européen (n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la JUB<sup>9</sup>) et un brevet français portant sur la même invention, et bénéficiant de la même date de dépôt ou de priorité, ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause. Cette situation est prévue par l'article L. 614-13, II du CPI.

Le troisième cas vise l'hypothèse où un brevet européen (ayant fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la JUB) et un brevet français portant sur la même invention, et bénéficiant de la même date de dépôt ou de priorité, ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause. Cette situation est prévue par l'article L. 614-13, I du CPI.

Dans les deux premiers cas, les droits de brevet co-existent.

Dans le troisième cas, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-13, I du CPI, le brevet français cesse de produire ses effets, soit (i) à l'expiration du délai pour former

<sup>5</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Avril 2025, Partie G, Chapitre IV, 5.4.

<sup>6</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Avril 2025, Partie D, Chapitre III, 5. Motifs d'opposition : "L'interdiction de la double protection par brevet en vertu de l'article 125 ne constitue pas non plus un motif d'opposition."

<sup>7</sup> La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 2025, Chapitre II, G. 4. "La chambre a estimé que c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires."

<sup>8</sup> Jurisprudence des chambres de recours, II, G. 4.

<sup>9</sup> Conformément à l'article 83 paragraphe 3 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.



opposition au brevet européen lorsqu'aucune opposition n'a été formée, soit (ii) à la clôture de la procédure d'opposition lorsque le brevet européen est maintenu, soit (iii) à la date d'inscription de la dérogation à la compétence exclusive de la JUB au registre, lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux (i) et (ii). Dans le cas où le brevet français est délivré postérieurement à l'une de celles qui sont fixées dans l'un des cas (i), (ii) ou (iii), ce brevet ne produit pas d'effet, en application de l'article L.614-13 I alinéa 2 du CPI. Il est précisé à l'alinéa 4 de ce même article, que *"l'extinction, l'annulation ultérieure du brevet européen ou l'inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'affecte pas la cessation des effets du brevet français."*

Dans l'ensemble des cas précités, les brevets français et européen doivent partager la même date de dépôt ou de priorité pour qu'un cumul soit possible. À défaut, le brevet antérieur serait intégré à l'état de la technique du brevet postérieur et en détruirait la nouveauté conformément à l'article L. 611-11 CPI.

Devant l'OEB, les droits nationaux antérieurs (demandes nationales d'un ou de plusieurs États désignés dans la demande de brevet européen qui ont une date de dépôt antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet européen et qui ont été publiées en tant que demandes nationales ou brevets nationaux à cette date ou ultérieurement) ne sont pas inclus dans l'état de la technique aux fins de l'examen de la brevetabilité (article 54 CBE). Cependant, conformément à l'article 139(2) CBE, ces droits nationaux antérieurs peuvent être invoqués en tant que motifs de nullité dans le cadre d'actions judiciaires après que le brevet européen a été délivré. Pour s'en prémunir, il est possible pour les demandeurs, pendant la procédure de délivrance du brevet européen, de déposer des jeux de revendications distincts pour les pays dans lesquels des droits nationaux antérieurs sont mis en évidence (règle 138 CBE).

### 3) Quels sont les critères d'évaluation de la double protection par brevet ? Veuillez ajouter une brève explication.

Le CPI, la CBE et le règlement No. 1257/2012 sur la création d'une protection unitaire conférée par un brevet<sup>10</sup> ne contiennent pas de disposition concernant les critères d'évaluation de la double brevetabilité.

#### En France

Si l'INPI ne s'oppose pas à la délivrance de deux demandes déposées par le même déposant revendiquant le même objet et bénéficiant de la même date, l'INPI établit néanmoins lorsque le cas se présente pour une demande, un rapport de recherche complété citant en catégorie L (« cité pour une autre raison ») l'autre demande en cause. Cette démarche est réalisée aux fins d'information des tiers et ne concerne pas les demandes liées entre elles par une priorité

---

<sup>10</sup> La problématique de la double protection n'est évoquée qu'au considérant 8 du règlement, pour signifier que « Lorsque la protection unitaire conférée par le brevet prend effet, les États membres participants devraient veiller à ce que le brevet européen concerné soit réputé ne pas avoir pris effet sur leur territoire en tant que brevet national, afin d'éviter que le brevet ne confère une double protection ».



commune, un lien de priorité interne ou un lien de division (demande mère avec demande divisionnaire ou demandes divisionnaires issue d'une même demande initiale).

Cette citation a lieu dès lors que les deux demandes présentent au moins une revendication indépendante identique. Les situations plus complexes ne sont pas identifiées (objet identique dans une revendication dépendante, revendications non parfaitement identiques, ...).

### Devant l'OEB

La jurisprudence de l'OEB a quant à elle précisé les différents critères qui s'appliquent.

Même objet : la double brevetabilité suppose que les revendications portent sur le même objet. L'analyse est effectuée revendication par revendication. Il n'est pas nécessaire que l'ensemble des jeux de revendications soit identique<sup>11</sup>. Un simple chevauchement partiel de portée ne suffit pas<sup>12</sup>. L'interdiction vise l'identité ou la quasi-identité de l'objet revendiqué, ainsi qu'il est développé en question 4. En revanche, deux revendications définissant substantiellement le même objet, même en termes différents, ne sont pas admissibles.

Même territoire : pour que la question de la double brevetabilité puisse se poser, il est nécessaire que le brevet délivré et la demande de brevet produisent tous deux des effets sur le même territoire.

A titre d'exception, le CPI prévoit des cas légaux de double brevetabilité (voir question 2).

Même date effective : la date effective correspond à la date de dépôt ou de priorité. La double brevetabilité peut survenir dans les situations suivantes :

- deux demandes déposées le même jour par le même demandeur (dépôts parallèles) ;
- une demande parente et une demande divisionnaire (demande divisionnaire) ;
- deux demandes revendiquant la même priorité européenne ou nationale antérieure (priorité interne) ;
- une demande revendiquant un droit de priorité interne et le document de priorité en lui-même.

Même demandeur : la condition de « *même demandeur* » suppose l'identité de la personne juridique du titulaire des demandes ou brevets en cause. La Grande Chambre de recours<sup>13</sup> a fondé l'interdiction sur l'absence d'intérêt légitime d'un demandeur ayant déjà obtenu un brevet pour une invention à engager une procédure visant à obtenir un second brevet pour la même invention.

---

<sup>11</sup> OEB, Division d'opposition, 31 mai 2024, 16406793, point. 27.2.4 : "The opposition division stresses in this context that for an objection of double patenting to be raised it is not necessary that the entire claim set which is objected to is identical to the one of a different patent but that the assessment is to be made for each claim individually".

<sup>12</sup> Jurisprudence des chambres de recours, II, G. 3.1 ; T 587/98, JO 2000, 497, T 877/06, T 1491/06, T 1391/07, T 2402/10, T 2461/10, T 1780/12, T 621/15, T 1252/16, T 2907/19 ; opinion différente dans les décisions T 307/03 et T 1128/19.

<sup>13</sup> Grande Chambre de recours de l'OEB, 28 juin 2007, G 1/05 et G 1/06, point 13.4 : « En pareil cas, le demandeur n'a aucun intérêt légitime à engager une procédure aboutissant à la délivrance d'un deuxième brevet pour la même invention. » ; voir également T 877/06 (point 5.3).



- 4) Pour que deux droits de brevet soient considérés comme constituant une double protection par brevet, le périmètre de protection doit être :
- a) Identique [OUI/NON]
  - b) Identique ou substantiellement identique [OUI/NON]
  - c) Identique ou substantiellement identique ou non distinct de manière évidente [OUI/NON]
  - d) Autre [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication

- a. Identique : **NON** pas seulement
- b. Identique ou substantiellement identique : **OUI**

Selon la jurisprudence de l'OEB, un principe de droit procédural généralement admis dans la majorité des États contractants est que deux brevets dont les revendications portent sur le même objet ne peuvent pas être délivrés au même demandeur<sup>14</sup>. Elle considère également que les demandes initiale et divisionnaire ne doivent pas revendiquer le même objet, même dans des termes différents, et que la différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible<sup>15</sup>.

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, la description et les dessins servent à les interpréter<sup>16</sup>. L'objet est ainsi analysé au regard des revendications, définies par leurs catégories (produit, procédé), en combinaison avec leurs caractéristiques techniques<sup>17</sup>. En revanche, une demande peut avoir une description identique à celle d'un brevet qui a déjà été délivré, à condition que cette demande ne revendique pas le même objet<sup>18</sup>.

La jurisprudence de l'OEB considère ainsi :

- qu'un produit et une méthode en vue de sa fabrication<sup>19</sup> ou l'utilisation d'un produit et sa méthode de fabrication<sup>20</sup> ne constituent pas un « même objet » ;
- les revendications de type suisse de procédé (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y) et les revendications selon l'article

<sup>14</sup> Directives d'examen de l'OEB, Partie G, Chapitre IV, 5.4.

<sup>15</sup> Directives d'examen de l'OEB, Partie C, Chapitre IX, 1.6.

<sup>16</sup> Grande Chambre de recours de l'OEB, 18 juin 2025, 9 G 1/24 : Les revendications sont le point de départ et la base de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE. La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE, et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément.

<sup>17</sup> OEB, 7 février 2019, T318/14, point. 24 : « *In all these decisions, a comparison was made between the claims, defined by their categories in combination with their technical features, in the final version submitted for grant, and the claims, again defined by their categories in combination with their technical features, of a patent already granted to the same applicant* », voir aussi T 1780/12, 30 janvier 2014 et G 2/88, 11 décembre 1989.

<sup>18</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 10 mars 2017, T 2461/10.

<sup>19</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 17 avril 2014, T1766/13.

<sup>20</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 26 avril 2014, T1765/13.



54(5) CBE de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y) sont différentes de manière intrinsèque<sup>21</sup>.

Comme indiqué à la question précédente, un simple recoupement de l'objet revendiqué et/ou de l'étendue de la protection ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet<sup>22</sup>. Les demandes ne doivent donc pas contenir des revendications de portée identique ou substantiellement identique<sup>23</sup>, même en utilisant des termes différents.

Par exemple, deux jeux de revendications définissant une formulation composée d'un anticorps, d'une part, et d'une molécule d'anticorps, d'autre part, couvrent le même objet lorsqu'aucune différence technique n'est démontrée<sup>24</sup>.

c. Identique ou substantiellement identique ou non distinct de manière évidente : **NON**

d. Autre : **NON**

5) L'évaluation de la double protection par brevet est effectuée :

a) par rapport à des droits délivrés [OUI/NON]

b) par rapport à des demandes publiées [OUI/NON]

c) uniquement par rapport à des droits en vigueur (non expirés ou invalidés) [OUI/NON]

d) uniquement entre mêmes types de droits (par ex., demande de brevet avec brevets, demande de modèle d'utilité avec modèles d'utilité, etc.) [OUI/NON]

e) également sur la base d'autres critères applicables [OUI/NON] (veuillez préciser)  
Veuillez fournir une brève explication.

a. par rapport à des droits délivrés : **OUI**

Les Directives relatives à l'examen de l'OEB prévoient qu'une demande de brevet européen peut être rejetée si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique, ce qui correspond aux situations suivantes dans lesquelles l'une des demandes a été délivrée :

- deux demandes déposées à la même date ;
- une demande parente et/ou une ou plusieurs demandes divisionnaires<sup>25</sup> ;
- une demande et une demande correspondante dont la même priorité est revendiquée<sup>26</sup>.

b. par rapport à des demandes publiées : **NON**

Lorsque plusieurs demandes de brevet européen émanent du même demandeur, désignent les mêmes États, ont la même date effective et portent sur la même invention, l'OEB exige

<sup>21</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 30 janvier 2014, T 1780/12.

<sup>22</sup> Jurisprudence des chambres de recours, II, G. 3.1 ; T 587/98, JO 2000, 497, T 877/06, T 1491/06, T 1391/07, T 2402/10, T 2461/10, T 1780/12, T 621/15, T 1252/16, T 2907/19 ; opinion différente dans les décisions T 307/03 et T 1128/19.

<sup>23</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 17 avril 2014, T1766/13 ; Chambre de recours technique de l'OEB, 10 mars 2023, T1128/19, points. 6 à 10.

<sup>24</sup> Chambre de recours technique de l'OEB, 10 mars 2023, T1128/19, points 6 à 10.

<sup>25</sup> V. par exemple, Chambre de recours technique de l'OEB, 10 mars 2023, T1128/19 ; Chambre de recours technique de l'OEB, 2 décembre 2009, T877/06 ; OEB, Division d'opposition, 31 mai 2024, 16406793.

<sup>26</sup> Directives d'examen de l'OEB, Partie G, Chapitre IV, 5.4.



que le demandeur modifie au moins l'une des demandes afin d'éviter une identité d'objet, retire les désignations qui se recoupent, ou choisisse celle qu'il souhaite poursuivre. À défaut, dès qu'un brevet est délivré sur l'une des demandes, les autres seront rejetées<sup>27</sup>.

Ainsi, une demande pendante ne constitue pas en elle-même un fondement de rejet pour double brevetabilité. Toutefois, le demandeur doit anticiper la situation, faute de quoi les demandes restantes seront rejetées lors de la délivrance de l'une d'entre elles.

- c. uniquement par rapport à des droits en vigueur (non expirés ou invalidés) : **OUI**

La double brevetabilité empêche que deux titres coexistent sur une même invention. Dès lors, si le titre litigieux est révoqué ou retiré, la double brevetabilité n'est plus fondée et devient sans objet. Le titre doit donc être valide et en vigueur pour que l'objection de double brevetabilité puisse être soulevée<sup>28</sup>.

- d. uniquement entre mêmes types de droits (par ex., demande de brevet avec brevets, demande de modèle d'utilité avec modèles d'utilité, etc.) : **NON**

Les juridictions n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur des cas de double brevetabilité en matière de certificats d'utilité, ni entre brevet et certificat d'utilité. Il semble néanmoins que l'appréciation de la double brevetabilité se ferait indifféremment entre types de titres différents, brevets et certificats d'utilité et leurs demandes. Ainsi l'INPI identifie indifféremment les demandes de brevet et les demandes de certificat d'utilité qui présentent au moins une revendication indépendante identique.

- e. également sur la base d'autres critères applicables : **NON**

6) Les critères d'évaluation de la double protection par brevet sont-ils les mêmes pour les brevets et les modèles d'utilité ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication.

**OUI**

Il n'existe en droit français pas de modèle d'utilité mais un certificat d'utilité<sup>29</sup>.

Le brevet et le certificat d'utilité diffèrent sur deux points principaux :

- la durée de protection accordée, qui est de 10 ans à compter de la date de dépôt pour le certificat d'utilité et de 20 ans pour le brevet ;
- la procédure de délivrance : contrairement à la demande de brevet, aucune recherche d'antériorité n'est réalisée au cours de la procédure d'examen du certificat d'utilité..

Aucune décision n'a été rendue en matière de double brevetabilité portant sur des certificats d'utilité. Les différences ne s'étendant pas aux conditions de validité, les critères d'évaluation devraient être identiques à ceux en matière de brevets.

7) Si une demande de brevet est jugée constituer une double protection par brevet, quelles mesures sont disponibles pour résoudre le problème ?

- a) Modifier les revendications de la demande de brevet [OUI/NON]
- b) Abandonner le droit de brevet antérieur [OUI/NON]

<sup>27</sup> Directives d'examen de l'OEB, Partie G, Chapitre IV, 5.4.

<sup>28</sup> CA Paris, 3 mars 2014, (12/07203) ; TGI Paris, ordo. JME, 7 juin 2018, TEVA c/ Novartis (16/15196).

<sup>29</sup> Article L. 611-2 CPI.



- c) « Terminal disclaimer » [OUI/NON]
- d) Autre [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication.

### En France

Devant l'INPI, la double protection par brevet n'étant pas une cause de rejet, elle ne s'oppose pas à la délivrance du brevet.

### Devant l'OEB

Devant l'OEB, l'état actuel de la pratique de l'Office et de la jurisprudence correspondante est résumé par les Directives relatives à l'examen aux termes desquelles<sup>30</sup> :

*« Un demandeur peut être autorisé à maintenir une demande dont la description est identique à celle d'un brevet qui lui a déjà été délivré, à condition que cette demande ne revendique pas le même objet. [...] Dans les cas où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles le ou les mêmes États seraient désignés et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention, le demandeur sera tenu de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que l'objet revendiqué dans les demandes ne soit pas identique, de retirer toutes désignations qui se recoupent, ou de choisir parmi ces demandes celle qu'il veut maintenir. À défaut, dès que l'une des demandes aura donné lieu à la délivrance d'un brevet, les autres demandes seront rejetées au titre de l'art. 97(2) ensemble l'art. 125 (G 4/19). En revanche, si les revendications de ces demandes ne se recoupent que partiellement, aucune objection ne sera soulevée (cf. T 877/06). »*

Ainsi, si une demande est jugée constituer une double protection par brevet par une division de l'OEB, et qu'une double protection potentielle est avérée, les mesures décrites ci-dessous sont disponibles.

a. Modifier les revendications de la demande de brevet : **OUI**

Il suffit que les revendications de la demande soient modifiées ou retirées pour qu'aucun objet revendiqué (y compris parmi les revendications dépendante) ne soit identique à l'objet des autres revendications d'un autre titre du même demandeur.

b. Abandonner le droit de brevet antérieur : **OUI**

Dans le cas où les titres concernés sont deux demandes de brevet, il suffit d'en retirer une (R39(2) CBE devant l'OEB) pour sortir de la situation de double protection.

Toutefois, au vu de la facilité qu'il y a à sortir de cette objection en modifiant les revendications pour qu'elles ne soient pas identiques, le retrait de l'une des demandes présente en général moins d'intérêt en pratique.

c. « Terminal disclaimer » : **NON**

Aucun mécanisme juridique de type Terminal Disclaimer, visant à lier les deux titres, n'est prévu ni en droit français et ni en droit européen.

d. Autre : **OUI**

---

<sup>30</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Avril 2025, Partie G, Chapitre IV, 5.4.



Devant l'OEB, il suffirait *a priori* de retirer d'une demande européenne n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance les désignations d'Etats contractants en commun avec l'autre titre pour qu'aucun territoire ne soit couvert par les deux titres. Cette solution est proche dans l'idée du point b.

## Demandes divisionnaires

### 8) Quelles sont les exigences pour le dépôt d'une demande divisionnaire ?

A titre préliminaire, il est précisé qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée au stade du PCT, faute de disposition le prévoyant dans le PCT.

En effet, dans l'affaire J18/09, la Chambre de recours a jugé qu'une demande divisionnaire ne peut être valablement déposée si la demande PCT d'origine n'a pas valablement satisfait aux exigences d'entrée en phase régionale (règle 159 CBE), seul l'accomplissement de ces formalités conférant à la demande internationale le statut de demande européenne permettant le dépôt d'une divisionnaire.

Par conséquent, seules les demandes divisionnaires sur la base de demandes de brevet français ou européen (déposées directement ou issues d'une demande PCT) seront traitées. Il est précisé que les réponses apportées dans le rapport AIPPI français Q.193 sur le cadre légal reste d'actualité, les dispositions n'ayant pas fait l'objet de modifications, à l'exception des taxes.

### En France

Le dépôt de demandes divisionnaires est encadré en droit français par les articles L. 612-4<sup>31</sup> et R. 612-33 à 35<sup>32</sup> CPI.

---

<sup>31</sup> L.612-4 CPI : *La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.*

<sup>32</sup> R. 612-33 CPI : *Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.*

R. 612-34 CPI : *Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.*

R. 611-35 CPI : *En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables.*

*Faculté est ouverte au demandeur :*

*-soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;*

*-soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.*

*Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.*

*Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.*



Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale, le demandeur pouvant en revendiquer toutes les priorités, certaines ou aucune (L.612-4 et R.612-24 al. 2 et 3 CPI).

La division d'une demande de brevet peut intervenir soit à l'initiative du déposant ou du cessionnaire inscrit (division volontaire), soit à la suite d'une invitation de l'INPI en cas de défaut d'unité d'invention (division forcée), cette dernière option n'étant pas dans le champ du présent rapport (L. 612-4 et R. 612-33 CPI).

La demande divisionnaire doit être déposée pendant que la demande initiale (parente) est encore en instance, soit avant le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la demande initiale (R. 612-34 du CPI). Pour plus de détails, il est renvoyé à la question 9 du présent rapport.

Pour être valable, la demande divisionnaire doit respecter l'interdiction d'ajout de matière par rapport à la demande initiale (parente) (R. 612-35 du CPI).

En outre, la demande divisionnaire doit remplir les mêmes conditions de brevetabilité que toute autre demande de brevet.

La grille des tarifs de prestation de l'INPI, réactualisée le 8 avril 2024, ne prévoit pas de taxe spécifique au dépôt de demandes divisionnaires. En revanche, le dépôt d'une demande divisionnaire a pour effet de rendre exigibles les annuités dues depuis la date de dépôt de la demande initiale comme l'indique les Directives de l'INPI.

### Devant l'OEB

Le dépôt de demandes divisionnaires européennes est encadré par les articles 76 et 82<sup>33</sup> par la règle 36 CBE<sup>34</sup>.

L'article 76 CBE prévoit la possibilité de déposer des demandes divisionnaires, de manière volontaire ou forcée.

---

<sup>33</sup> Article 76 CBE :

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

<sup>34</sup> Règle 36 CBE :

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

(2) Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets ; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

(3) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4) La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable.

(5) La règle 39, paragraphe 2bis est applicable.



Pour être valablement déposée, la demande divisionnaire doit respecter les conditions de la Règle 36 CBE, et notamment être déposée alors que la demande parente est encore en instance (voir question 9).

La demande divisionnaire européenne doit également respecter l'interdiction d'ajout de matière par rapport à la demande parente (article 76(1) CBE) et toutes les autres conditions de brevetabilité.

Il convient de noter que les dispositions de l'Article 76 CBE dans sa version issue de la CBE 2000 ne s'appliquent qu'aux demandes divisionnaires déposées à compter du 13 décembre 2007 (date d'entrée en vigueur de la CBE 2000), conformément à l'article 7 de l'Acte de révision et à la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001. Pour une divisionnaire déposée sur la base d'une demande mère antérieure au 13 décembre 2007, c'est la R. 25 CBE 1973 – et non la R. 36 CBE 2000 – qui s'applique quant aux conditions de dépôt.

Au jour du présent rapport et depuis le 1<sup>er</sup> avril 2014, le Règlement relatif aux taxes prévoit que des taxes graduelles doivent être réglées (règle 38 (4) CBE) pour les demandes divisionnaires de deuxième génération et au-delà, allant de 235€ à 955€.

Les taxes annuelles dues pour une demande antérieure à la date à laquelle une demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire à la date de son dépôt (Règle 51.3 du Règlement d'exécution).

Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de procédure de la demande antérieure. Si la demande antérieure a été déposée dans une langue étrangère puis traduite dans la langue de procédure, la demande divisionnaire peut être déposée dans la même langue étrangère puis traduite dans la même langue de procédure.

La demande divisionnaire doit nécessairement être déposée auprès de l'OEB mais ne peut pas être déposée auprès d'autres offices récepteurs comme cela est autorisé pour les demandes de brevet européen classiques.

9) Quels sont les délais définissant la période pendant laquelle la demande est en instance ? Vous pouvez ajouter une brève explication.

En France

Comme indiqué, en droit français, une demande divisionnaire peut être déposée, aux termes de l'article R612-34 CPI, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

Cela signifie donc que la demande est dite « en instance », même si la loi n'emploie pas cette terminologie, jusqu'au moment où le demandeur confirme son intention finale de se voir délivrer un brevet.

Toutefois, bien que le droit français n'explicite pas ce qu'il advient lorsque la demande n'arrive pas jusqu'au terme de l'examen et qu'elle est rejetée pour différents motifs, il est admis par l'INPI qu'une demande divisionnaire peut être déposée avant le rejet de la demande.

L'INPI rejettera toute demande divisionnaire déposée après le rejet de la demande parente, et ce même si un appel contre la décision du directeur général est interjeté devant la cour d'appel



de Paris. En effet, en vertu de l'article R.411-19 CPI<sup>35</sup>, le recours contre une décision de rejet d'une demande de brevet est un recours en annulation. Un tel recours en annulation, contrairement au recours en réformation prévu pour les décisions sur opposition n'a pas d'effet suspensif comme précisé à l'article L.411-4 CPI<sup>36</sup>. Les dispositions de l'article 500 du code de procédure civile ne trouvent pas ici application, contrairement la pratique devant l'OEB suite à la décision dans l'affaire G1/09 (voir ci-après).

Une demande divisionnaire sera en revanche valablement déposée si elle l'est après l'annulation par la cour d'appel de la décision de rejet.

### Devant l'OEB

A l'OEB, une demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande antérieure est en instance, comme visé à la règle 36(1) CBE.

Cela signifie, et sous réserve de ce qui suit, qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée si la demande antérieure dont elle dérive est définitivement rejetée ou réputée retirée selon la conséquence juridique prévue par la CBE, ou si elle a été activement retirée par le demandeur.

La jurisprudence des Chambres de recours a clarifié jusqu'à quand une demande est considérée en instance, notamment au moment de la délivrance, lors du retrait, lors des rejets (demande rejetée ou réputée retirée), mais aussi lors de la suspension de la demande ou encore lors de l'entrée en phase régionale.

En préliminaire, on notera que Chambre de recours juridique dans l'affaire J4/11, basant son opinion sur la décision de la Grande chambre de recours dans l'affaire G1/09, a rappelé que le caractère « en instance » d'une demande signifie que la demande de brevet se trouve à un stade auquel les droits substantiels qu'elle confère, au titre de la CBE, existent (encore).

La Chambre indique également que « les droits substantiels » dans ce contexte englobent la protection provisoire conférée par la demande après sa publication en vertu de l'article 67(1) CBE, ens. l'article 64 CBE (« droits au titre »).

L'article 67(4) CBE détermine à quel moment les droits au titre de l'article 64 doivent prendre fin et donc à compter duquel ils n'existent plus, à savoir (selon les termes dudit article) "lorsque la demande a été retirée, ou est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée".

#### a. Délivrance

---

<sup>35</sup> R.411-19 CPI

*Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.*

*Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.*

<sup>36</sup> L.411-4 CPI

*Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.*

*Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.*



Concernant la délivrance, l'article 64(1) CBE précise que le brevet européen produit ses effets dans les Etats Contractants, au même titre qu'un brevet national, à la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen. Aussi, jusqu'à la veille de cette publication, date à laquelle la délivrance prend effet en vertu de l'article 97(3) CBE, la demande est considérée comme étant toujours en instance. Ceci a été confirmé dans l'affaire G1/09 et dans l'affaire J24/10<sup>37</sup>.

#### b. Retrait de la demande

Lorsque le demandeur retire sa demande, les effets juridiques conférés par ce dépôt cessent d'exister.

Toutefois la question demeure lorsque le demandeur requiert une correction d'erreur de ce retrait en vertu de la règle 139 CBE. Dans l'affaire J5/19, le mandataire avait déposé une demande divisionnaire alors qu'il avait au préalable (5 jours avant) demandé le retrait de la demande. Toutefois, au vu de la correction d'erreur en vertu de la règle 139 CBE, justifiant que le caractère erroné des opérations était la cause d'une erreur (erreur dans l'ordre des instructions et intention constante de maintenir la demande jusqu'au dépôt de la demande divisionnaire), la Chambre a considéré que la correction en vertu de la règle 139 CBE pouvait s'appliquer, et par effet rétroactif rendait la demande parente en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

#### c. Rejet

Dans le cadre de fiction du retrait (demande réputée retirée), une demande est considérée en instance de manière rétroactive si une restauration dans les droits du demandeur est valablement requise en vertu des articles 121 et/ou 122 CBE, la fiction du retrait étant réputée ne pas avoir existé si la requête est fondée.

Aussi, sans requête en poursuite de la procédure ou de *restitutio in integrum*, une demande est-elle considérée comme n'étant plus en instance. En revanche, une demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande réputée retirée dans le délai de présentation d'une requête en restauration sera réputée valablement déposée s'il est fait droit à la requête du fait du caractère rétroactif de la restauration.

Contrairement à la fiction du retrait, il n'existe pas de remède juridique pour restaurer une demande rejetée. Toutefois, un recours contre la décision de rejet en vertu de l'article 106 CBE, maintiendra la demande en instance jusqu'à ce que la décision soit passée en force de chose jugée, du fait du caractère suspensif du recours (Article 106(1) CBE).

En outre, et faisant référence au droit national des états contractant, et en particulier l'article 500<sup>38</sup> du code de procédure civile, la Grande chambre de recours a conclu dans l'affaire G1/09 qu'une demande rejetée est toujours en instance jusqu'à l'expiration du délai de formation d'un recours contre ladite décision de rejet, même si aucun recours n'était formé, i.e. dans un délai

---

<sup>37</sup> J24/10 point 5.2.2 des motifs « *At the same time, it appears safe to say that, as soon as a European patent comes into existence, the European patent application from which it is derived ceases to exist and that there is no overlap between the phases of a pending patent application and a granted European patent. If a European patent exists, the corresponding patent application is no longer pending. Conversely, if a patent application is still pending, the patent has not yet come into existence.* »

<sup>38</sup> Article 500 Code de procédure civile

*A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.*

*Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.*



de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet en vertu de l'article 108, première phrase CBE.

d. Suspension de la demande

Dans le cadre d'une affaire de revendication de propriété devant le Tribunal de grande instance de Paris, une demande de brevet a été suspendue en vertu de la règle 14 CBE. Durant la suspension suite au recours contre la décision du tribunal et pendant la suspension, une demande divisionnaire a été déposée, mais considérée comme ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire par la section de dépôt.

La Chambre a statué dans l'affaire J20/05 que la procédure de suspension prévue à la règle 14 CBE a pour but de protéger les intérêts d'une personne qui a peut-être droit au titre. Aussi, et même si la règle 14 CBE n'interdit pas le dépôt d'une demande divisionnaire, cette règle n'autorise pas non plus un tel dépôt. Autoriser le dépôt d'une divisionnaire serait contraire à l'objectif fondamental de l'article 60 CBE, alors que la demande initiale serait frappée d'une suspension, suite à une action en revendication de propriété.

e. Phase régionale européenne

Dans l'affaire J18/09, la Chambre de recours a considéré que la section de dépôt avait de bon droit considéré qu'une demande divisionnaire ne pouvait être considérée comme telle dans la mesure où la demande dont elle dérivait n'avait pas satisfait aux exigences de la règle 159 CBE concernant l'entrée en phase régionale. La Chambre a rappelé que bien que l'OEB en tant qu'Office désigné attribue un numéro de demande européenne à une demande internationale, seul l'accomplissement des actes nécessaires pour entrer en phase régionale confère à une demande PCT le caractère de demande européenne, et fait donc naître la possibilité de déposer une demande divisionnaire (ce qui n'est pas possible en vertu du PCT).

10) Existe-t-il une limite au nombre de demandes divisionnaires pouvant être déposées à partir de la même famille de brevets ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON** : Tant en droit français qu'au niveau de l'OEB, il n'existe aucune limite légale au nombre de demandes divisionnaires pouvant être déposées à partir d'une même famille de brevets.

En France

L'INPI n'impose pas de restriction quant au nombre de demandes divisionnaires pouvant être issues d'une même demande initiale. Le déposant conserve la faculté de :

- Déposer autant de demandes divisionnaires que nécessaire pour couvrir les différentes inventions divulguées dans la demande parente
- Déposer des demandes divisionnaires de génération successive (divisionnaires de divisionnaires)

Devant l'OEB

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Partie A, Chapitre IV, Article 1) ne fixent aucun plafond quant au nombre de demandes divisionnaires. Elles précisent notamment que :



• « Une demande de brevet européen peut donner lieu à plusieurs demandes divisionnaires. Une demande divisionnaire peut, à son tour, donner lieu à une ou plusieurs demandes divisionnaires. »

• Le déposant dispose d'une liberté dans la stratégie de division de ses demandes. Une demande divisionnaire peut servir de base ("demande initiale") à d'autres divisionnaires, créant ainsi une chaîne de demandes. Quelle que soit la génération, toutes les divisionnaires de la série conservent la même date de dépôt : celle de la demande d'origine.

Classification par génération : 1ère génération : issue directement de la demande d'origine (non divisionnaire) ; 2ème génération : issue d'une divisionnaire de 1ère génération ; et ainsi de suite...

À l'OEB, une taxe additionnelle progressive est également due pour les divisionnaires de deuxième génération et au-delà (voir question 8), ce qui constitue un mécanisme de régulation économique.

a. Évolution historique :

Il convient de noter qu'entre 2010 et 2014, l'OEB avait introduit des restrictions temporelles pour le dépôt des demandes divisionnaires (règle 36 CBE modifiée). Ces restrictions ont été abrogées le 1er avril 2014, rétablissant une plus grande flexibilité pour les déposants. Toutefois, même durant cette période, aucune limite numérique n'avait été imposée (voir aussi question 17).

b. Mesures OEB 2023 pour l'amélioration de l'efficacité

En 2023, l'OEB a introduit plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité et la clarté du processus d'examen des demandes divisionnaires :

• Publication anticipée des demandes divisionnaires : L'OEB a mis en place des mesures facilitant la publication anticipée des demandes divisionnaires, projetée dans les 1,4 mois suivant la réception, améliorant ainsi la transparence

• Procédures d'examen rationalisées : L'OEB a implémenté des procédures simplifiées pour l'examen des demandes divisionnaires, particulièrement celles issues de demandes parentes retirées ou rejetées, incluant la possibilité de convocation à une procédure orale comme première action d'examen.

c. Contrôle de la double protection par brevet

Conformément à la Partie G, Chapitre IV, Article 5.4 des Directives, l'OEB veille à ce que deux brevets ne soient pas délivrés au même déposant avec des revendications portant sur le même objet. Ce contrôle s'effectue indépendamment du nombre de demandes divisionnaires déposées.

Enfin, selon Partie C, Chapitre IX, Article 1 des Directives, les demandes divisionnaires sont examinées comme toute autre demande, sans limite au nombre de dépôts autorisés. Selon ces directives, « on ne saurait considérer comme une utilisation abusive du système des demandes divisionnaires le simple fait que les revendications de la demande devant faire l'objet d'une décision de la division d'examen ont une portée plus large que les revendications ayant donné lieu à la délivrance du brevet pour la demande initiale (cf. T 422/07)



Pour les séries de divisionnaires (nesting) : Chaque divisionnaire de la série doit pouvoir être déduite directement et sans ambiguïté de chacune des demandes précédentes telles que déposées (G 1/06).

11) Une demande divisionnaire peut-elle être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire (divisionnaires en cascade) ou uniquement sur la base de la demande parente ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**OUI**, une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire.

### En France

Selon l'Article R612-34 CPI, « *Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale* ».

A ce sujet, les Directives de l'INPI relatives à la délivrance des brevets et des certificats d'utilité précisent « *qu'une demande déjà divisée peut encore donner lieu à de nouvelles divisions. Chacune des demandes divisionnaires, y compris la demande initiale, peut être redivisée et bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale* » (Section B, Chapitre III, page 30).

Cette pratique des divisionnaires en cascade a par ailleurs été confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° Q 20-15.480) qui indique que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire » correspond « à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire. »

### Devant l'OEB

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB mentionnent explicitement qu'une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire : « *une demande de brevet européen peut donner lieu à plusieurs demandes divisionnaires. Une demande divisionnaire peut, à son tour, donner lieu à une ou plusieurs demandes divisionnaires* » (Partie A, Chapitre IV, 1.1).

Le dépôt d'une demande divisionnaire sur la base d'une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire est expressément prévu à la Règle 38(4) CBE qui précise que ce dépôt peut faire l'objet d'une taxe additionnelle (voir question 8).

La Grande Chambre de Recours avait traité la question des divisionnaires en cascade dès 2007. La Décision G1/06 du 28 juin 2007 indique ainsi que « *dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées* ».



Par ailleurs, conformément à la Décision G1/05 rendue également le 28 juin 2007, si une demande divisionnaire telle que déposée contient des éléments autres que ceux qui figurent dans la demande initiale telle que déposée (incluant les demandes divisionnaires de générations antérieures), elle peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne s'étende plus au-delà du contenu antérieur, même si ladite demande antérieure n'est plus en instance.

12) Une demande divisionnaire peut-elle être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire lorsque la demande parente a déjà donné lieu à un accord en vue d'une délivrance ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**OUI**, une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire lorsque la demande parente a déjà donné lieu à un accord en vue d'une délivrance.

#### En France

Une demande divisionnaire (C) peut être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire (B) lorsque la demande principale dont elle est issue (A) a déjà été acceptée, et ce, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet (B), contrairement à ce qui est écrit dans les directives de l'INPI (page 30 INPI/la délivrance des brevets et certificats d'utilité – Version avril 2022, page non modifiée depuis juin 2011).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet, par un arrêt très remarqué du 30 août 2023, cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2019, qui avait confirmé une décision de l'INPI laquelle s'était attachée à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la demande initiale (A). La Cour de cassation a notamment marqué son attachement à une interprétation convergente de texte européens et nationaux, relevant que l'OEB avait une pratique différente.

#### Devant l'OEB

Dans les directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, dans leur version entrée en vigueur le 1er novembre 2018 (Partie A, Chapitre IV, 1.1.1), il est indiqué que, pour l'application de l'article 76 CBE et de la règle 36 CBE, l'expression « *demande antérieure* » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée à savoir, ici, la demande (B).

Une demande divisionnaire (C) peut donc être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire (B) lorsque la demande principale dont elle est issue (A) a déjà été acceptée, et ce, aussi longtemps que la demande divisionnaire B est encore en instance.

13) Existe-t-il des exigences procédurales particulières que le déposant doit remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire (par ex., obligation de justifier le besoin légitime de division lors du dépôt, explication de la relation entre la divisionnaire et la parente, etc.) ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON**. Les conditions et la procédure applicables pour le dépôt et l'examen des demandes divisionnaires en droit français et dans la CBE ont déjà été mentionnées dans les réponses aux Questions 8 à 12. Il n'existe pas d'autres exigences procédurales pour le dépôt d'une



demande divisionnaire, et ces exigences sont essentiellement identiques à celles d'une demande parente, tant pour les brevets français que pour les brevets européens.

Devant l'OEB toutefois, les exigences peuvent être différentes pour la demande divisionnaire et la demande parente si cette dernière est une demande euro-PCT. En effet, les exigences relatives à la demande euro-PCT seront dictées par le PCT (Patent Cooperation Treaty) alors que celles relatives à la demande divisionnaire seront celles de la CBE.

Plus généralement, ni le CPI, ni la CBE et son Règlement d'exécution ne prévoient la nécessité pour le déposant de fournir les raisons qui motivent le dépôt d'une demande divisionnaire, et il n'y a pas, notamment, d'exigences liées à la justification d'un besoin légitime ou à la fourniture d'une explication de la relation entre la divisionnaire et la parente (autre que l'exigence formelle de fournir le numéro de la demande initiale et d'indiquer à quelle génération appartient la demande divisionnaire déposée). De telles exigences ne ressortent pas non plus de la pratique de l'INPI ou de l'OEB.

14) L'estoppel fondé sur l'historique de la procédure (prosecution history estoppel) des demandes parentes est-il contraignant pour les demandes divisionnaires ? [OUI/NON]  
Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON.** Les textes applicables tant en France que devant l'OEB ne prévoient pas l'application stricte d'un principe d'estoppel fondé sur l'historique de la procédure de la demande parente. L'article 76 CBE comme l'article L.612-12 CPI prévoient seulement que la demande divisionnaire ne peut avoir un objet qui excède le contenu de la demande parente (voir aussi question 8).

Les seules contraintes applicables sont d'ordre substantiel (limitation de l'objet de la demande divisionnaire au contenu de la demande initiale) et procédural (respect des délais et des conditions de dépôt), mais non fondées sur les positions, arguments ou limitations adoptés dans le cadre de la procédure de la demande parente.

Le principe reste celui de l'indépendance de la demande parente et de la demande divisionnaire, même si l'une et l'autre présentent certaines similarités.<sup>39</sup>

Les seules limites posées par la jurisprudence semblent être celles, appréciées par les juridictions judiciaires, de présenter des arguments cohérents et de ne pas commettre d'abus<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Notification de la division d'examen de l'OEB du 21/07/2022, Réf CS027665-2022

<sup>40</sup> Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 9 février 2024, n° 20/12350 "la fin de non-recevoir tirée du principe dit de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions " et précisé que la déloyauté procédurale suppose "la preuve d'un changement de position d'une partie, de la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude."



Dans l'appréciation de la portée de revendications, les modifications effectuées pendant la procédure de délivrance sont toutefois parfois prises en considération mais ne s'imposent pas au juge<sup>41 42 43 44</sup>.

Enfin, dans son jugement Pemetrexed<sup>45</sup>, le Tribunal Judiciaire de Paris a opéré une distinction entre les modifications liées aux conditions de forme (par exemple en réponse à une objection d'ajout de matière) et les modifications liées à une objection de fond (nouveau/activité) et visant notamment à pallier un art antérieur, et considéré que les modifications formelles ne devraient pas avoir d'incidence sur l'interprétation du champ de protection, notamment dans la cadre de l'appréciation de la contrefaçon par équivalence.

La jurisprudence de la Juridiction unifiée du brevet, semble pour l'instant également considérer que l'historique de l'examen et les déclarations du brevetés peuvent jouer un rôle dans

<sup>41</sup> CA Paris, 4 mars 2009, RG 07/08437

<sup>42</sup> CA Paris, 27 janvier 2010, RG 08/00882 « *le breveté qui a modifié ses revendications pour leur donner une portée restreinte, ne peut, sans porter atteinte à la sécurité des tiers, prétendre que les modifications n'étaient pas nécessaires, que les revendications restreintes auraient la même portée que celles d'origine plus larges et que les documents de l'art antérieur ayant motivé les modifications ne seraient pas pertinents* ».

<sup>43</sup> TJ Paris, 28 mai 2010, RG08/08679 « *la théorie du "file wrapper estoppel" au sens strict, qui consiste à considérer comme procéduralement inadmissibles des positions qui contredisent des déclarations faites par le déposant lors des procédures de délivrance ou d'opposition, ne saurait recevoir application, mais que toutefois, cela n'exclue nullement la possibilité pour la juridiction amenée à se prononcer sur l'étendue de la protection conférée par le brevet de se référer à la teneur des revendications telles qu'initialement déposées et à en apprécier la portée notamment au regard des modifications apportées dans le cadre de la procédure de délivrance ou d'opposition devant l'Office européen des brevets* ».

<sup>44</sup> TJ Paris, 7 juin 2013, RG10/08326 « *s'il peut prendre en compte pour définir la portée du brevet, les évolutions dans la rédaction des revendications en cours de procédure de délivrance et suite à d'éventuelles limitations, les modifications suggérées par le titulaire en cours de procédure d'opposition mais qui n'ont finalement pas été adoptées ne peuvent prévaloir sur le titre tel que délivré. (...) la portée du brevet doit s'apprécier au regard du brevet tel que délivré et il n'y a dès lors pas lieu de se référer à une proposition abandonnée de modifier les termes de la revendication principale (...). A toutes fins, le tribunal relève que le principe de l'estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au cours d'un procès au détriment de l'autre partie et qui relève du principe général de loyauté dans la procédure civile, n'est pas applicable en l'espèce puisque les sociétés x n'étaient pas parties à la procédure d'opposition et que le texte du brevet n'ayant pas changé, elles n'ont pu être induites en erreur sur l'intention de la demanderesse et l'analyse qu'elle fait de la portée de son brevet dans la présente procédure* »

<sup>45</sup> TJ Paris, 11 septembre 2020, RG 17/10421 : « *La portée de la revendication est déterminée à la lumière de la description et des dessins, et également le cas échéant en considération des éléments tirés du dossier d'examen lors de la procédure de délivrance, comme les modifications opérées et les arguments invoqués par le breveté, qui constituent des éléments factuels, à considérer parmi d'autres. (...) Dès lors que le brevet est un titre qui se suffit à lui-même, la procédure d'examen devant l'office, dont la convocation comme simple outil d'interprétation est optionnelle, est sans effet sur la portée du brevet et ne lie ni le juge, ni le titulaire. Le comportement du breveté, ayant acquiescé à une demande de modification de l'examineur ne peut être interprété comme un aveu, susceptible de s'imposer à la juridiction et est sans incidence aucune sur la portée de la revendication. Il ne vaut pas acquiescement ou renonciation de sa part, ni ne peut être considéré comme une prise de position a fortiori comme en l'espèce, lorsque la société Lilly a entendu faire référence à un mode privilégié de réalisation, sans pour autant manifester une quelconque intention de modifier la portée de son titre, quand bien même elle n'aurait opposé aucune argumentation contraire à l'examineur, alors au demeurant que la modification pour ajout de matière, au visa de l'article 123 §2 de la CBE n'a pas vocation à pallier un art antérieur susceptible de remettre en cause la validité du brevet, et n'intervient que pour des considérations de pure forme. La modification pour ajout de matière n'est pas de nature à interdire au breveté d'invoquer la contrefaçon par équivalents, puisque s'agissant d'une condition de forme, relative à la substance de la contribution inventive et au contenu littéral du fascicule, qui interdit au breveté d'ajouter un élément qui ne pouvait pas être déduit directement et sans ambiguïté du brevet, elle ne modifie en rien le socle sur lequel l'interprétation doit être opérée et elle est sans incidence aucune, sur l'étendue de la protection conférée.* ».



l'interprétation du champ de protection<sup>46</sup>, voire rendre irrecevables des positions contraires lors d'un contentieux ultérieur en contrefaçon.

Dans la décision *Alexion c. Samsun Bioepis* du 20 décembre 2024<sup>47</sup>, il était reproché au breveté de critiquer une interprétation des revendications par le défendeur qui était pourtant la même que celle défendue par le breveté lors de la procédure d'examen à l'OEB et qui avait été retenue par la Chambre de recours pour conclure à la nouveauté et l'activité inventive et ainsi ordonner la délivrance. Alors que le Tribunal de première instance avait considéré que la position exprimée par le breveté lors de la procédure d'examen ne devait pas être prise en compte car celle-ci avait été abandonnée dans le cadre du contentieux, la Cour d'appel a considéré, au contraire, que les revendications, qui constituent le fondement pour déterminer le champ de protection du brevet, doivent être interprétées du point de vue de la personne du métier, et que les déclarations du breveté pendant l'examen peuvent être indicatives de la position de la personne du métier à la date de dépôt.

Dans la décision *Raccords et Plastiques Nicoll c. First Place* du 24 octobre 2025<sup>48</sup>, la Division Locale de Paris a ajouté que lorsque le breveté a limité les revendications afin de pallier une objection de nouveauté, il n'est pas recevable dans le cadre d'une action en contrefaçon à soutenir une interprétation visant à étendre la portée des revendications à l'objet ayant fait de la limitation.

### 15) Les critères de détermination de la double protection par brevet sont-ils les mêmes pour les divisionnaires que pour les autres droits de brevet ?

**OUI.**

Devant l'OEB, la Grande Chambre de recours a considéré que la différence de relation entre les titres n'a aucune importance, par exemple qu'il s'agisse d'une relation parent / divisionnaire ou de demandes distinctes partageant la même date de priorité<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> JUB, Division Locale de Munich, *SES-Imagotag c. Hanshow*, UPC\_CFI\_292/2023. "la version originale des revendications d'un brevet européen [i.e. telles que déposées] peut être utilisée comme une aide à l'interprétation en lien avec les modifications de la revendication faites lors de la procédure de délivrance"

<sup>47</sup> JUB, Cour d'appel, *Alexion c. Samsun Bioepis* du 20 décembre 2024, UPC\_CoA\_402/2024 : "The Court of First Instance took the view that Alexion's aforementioned assertions in the proceedings before the TBA must not be considered as Alexion abandoned them and, now in the proceedings before the Court, takes the view that an antibody with the complete SEQ ID NO: 4, including the first 22 amino acids, is not functional. However, this view ignores the fact that the patent claim must be interpreted from the perspective of the person skilled in the art. Alexion's assertion during the grant proceedings, and in particular the TBA's endorsement thereof, can be seen as an indication of the view of the person skilled in the art at the filing date."

<sup>48</sup> JUB, Division Locale de Paris, *Raccords et Plastiques Nicoll c. First Place* du 24 octobre 2025, UPC\_CFI\_612/2024: "Cependant, RPN a admis dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet EP 938, que les deux parois parallèles et longitudinales en forme de L des antérieures US 628 et JP 021 ne constituaient pas des éléments espaceurs, mais un élément espaceur unique (RPN n°10-2 pages 2 3 et page 5) et a modifié sa demande en introduisant la caractéristique d'alignement longitudinal des éléments séparateurs et des ouvertures pour échapper au grief d'absence de nouveauté. En effet, RPN a indiqué (pièce RPN n°10-2 page 6) que contrairement à l'art antérieur (US 628), où « les éléments 20 sont espacés dans la direction transverse et en alignement mutuel également de part et d'autre de la fente, donc également en direction transverse », dans le brevet EP 938 « les éléments espaceurs (...) sont alignés mutuellement donc l'un par rapport à l'autre et séparés par l'ouverture dans la surface supérieure du corps de réception 10, dans la direction longitudinale (...) »."

<sup>49</sup> Grande Chambre de recours de l'OEB, 22 juin 2021, G 4/19 ; Division d'opposition de l'OEB, 16 décembre 2024, 17964467, pt. 2.5.2 : "This is exactly the case with the contested patent and the other patent the opponent refers to, namely the patent EP 3 710 364. This patent and the opposed patent are not related to each other in a



16) Existe-t-il d'autres exceptions procédurales concernant les divisionnaires ? [OUI/NON]  
Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON**, en règle générale. La procédure d'examen est essentiellement identique à celle prévue pour les demandes parentes, tant en France qu'à l'OEB.

Il convient toutefois de signaler une particularité procédurale propre aux divisionnaires en matière de listages de séquences. La demande divisionnaire étant une demande à part entière au sens de la CBE, ce sont les exigences en vigueur à la date de son dépôt qui lui sont applicables, indépendamment du régime applicable à la demande mère. Ainsi, une divisionnaire déposée à compter du 1er juillet 2022 et divulguant des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (respectivement au moins dix nucléotides ou au moins quatre acides aminés) doit obligatoirement comporter un listage de séquences établi selon la norme ST.26 de l'OMPI. Lorsque la demande mère avait été déposée sous l'empire de la norme ST.25, antérieure au 1er juillet 2022, le listage existant doit donc être converti au nouveau format avant le dépôt de la divisionnaire.

17) Existe-t-il des pratiques considérées comme sortant du cadre de l'utilisation légitime du système des brevets (c.-à-d., abusives) concernant les demandes divisionnaires ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON**

Devant l'OEB

La CBE ne définit pas ce qui pourrait constituer un usage légitime ou abusif du système des brevets. Elle pose comme seule condition pour le dépôt d'une demande de brevet divisionnaire que la procédure relative à la demande dont elle est issue soit toujours en instance<sup>50</sup> (voir questions 8 et 9).

Par souci d'exhaustivité, il est rappelé comme cela a été dit en réponse à la question 10, que la règle 36 CBE (dans sa rédaction issue de la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009<sup>51</sup>), prévoyait qu'une demande divisionnaire devait être déposée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification émise au stade de l'examen ou, le cas échéant, à compter de la première objection d'absence d'unité. Elle posait donc une condition supplémentaire en encadrant dans le temps l'exercice du droit de déposer une demande

---

*parent/divisional relationship but separate applications sharing the same priority date. This difference is however of no importance (as follows e.g. from G 4/19)".*

<sup>50</sup> Règle 36 CBE : "Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet Européen encore en instance"

<sup>51</sup> Règle 36 CBE : « Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que : (a) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que (b) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'article 82, pour autant qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois »



divisionnaire. Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2014<sup>52</sup>, cette limitation a été supprimée et la règle 36 CBE ne fixe plus aucun délai spécifique.

Les données statistiques récentes de l'OEB (CA/PL 4/25 du 31 janvier 2025 et CA/PL 14/25 du 6 octobre 2025) démontrent que, en 2024 :

- les demandes divisionnaires représentent environ 11% de toutes les nouvelles demandes européennes (2024) ;
- elles constituent environ 6% des demandes en cours d'examen (novembre 2024) ;
- elles sont traitées plus rapidement que les demandes standard : 3,3 ans en moyenne contre 4,9 ans pour les demandes ordinaires ;
- la grande majorité des demandes divisionnaires sont de première génération (85%) ou de deuxième génération (11%) ;
- les demandes dérivées de trois demandes parentes ou plus ne représentent que 295 dépôts sur l'ensemble de l'OEB, c'est-à-dire seulement environ 3% des demandes divisionnaires ;
- dans le secteur de la santé spécifiquement : 81% sont de première génération, 15% de deuxième génération, et seulement 4% ont trois parents ou plus ;
- 68% des demandes divisionnaires aboutissent à la délivrance d'un brevet européen.

S'agissant du nombre de dépôts de divisionnaires et de la répartition sectorielle, en 2021, les demandes divisionnaires se répartissaient comme suit :

- 41 % dans les secteurs Santé, Biotechnologie et Chimie
- 35 % dans les Technologies de l'Information et de la Communication
- 24 % dans les secteurs Mobilité et Mécatronique

### En France

Il n'existe pas davantage de limitation de principe au droit de déposer des demandes divisionnaires devant les offices nationaux.

Au niveau statistique, selon les informations fournies par l'INPI, seuls 1% des dépôts sont des dépôts des demandes divisionnaires (volontaires ou imposées) et l'essentiel de ces dépôts sont des dépôts de 1<sup>ère</sup> génération (Chiffres de 2023 et 2024 cohérents avec les années antérieures).

Que ce soit au niveau européen ou français, la question d'un éventuel abus du système des brevets par le jeu de dépôts de demandes divisionnaires multiples (« patent divisional gaming ») est rarement abordée devant les juridictions et lorsqu'elle est posée, elle est tranchée au regard d'autres mécanismes juridiques notamment les règles de droit sur l'abus ou la concurrence, le droit des brevets ne contenant aucune disposition sur ce point.

Ainsi, les juridictions françaises rappellent de manière constante que l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit. En matière de brevets, il a été jugé que le droit ne dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil que lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une

---

<sup>52</sup> Décision du Conseil d'administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 36, 38 et 135 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 15/13)



action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté<sup>53</sup>. En particulier dans des affaires impliquant des demandes divisionnaires, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, à savoir dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, en ce compris l'intention de nuire et la légèreté blâmable<sup>54</sup>.

Il a toutefois été jugé que, s'il ne saurait être reproché à un titulaire de brevet de procéder à des dépôts successifs de demandes divisionnaires, l'engagement d'une action judiciaire fondée sur de tels titres peut, dans certaines circonstances, constituer un abus du droit d'ester en justice. Tel est notamment le cas lorsque les revendications opposées ont été modifiées en tenant compte de la technologie d'un concurrent, révélant une volonté de paralyser son développement<sup>55</sup>. Il en va de même lorsque l'action est engagée sur la base d'une demande divisionnaire dont les revendications ne sont pas stabilisées, et qui demeure en cours de modification, une telle situation étant susceptible d'entraîner une prolongation de la procédure, notamment dans un contexte où la demande parente a été révoquée, ce qui, selon les juges, impliquait une connaissance par le déposant de la fragilité de la demande divisionnaire<sup>56</sup>.

Par ailleurs, les articles L. 613-25 et L. 614-12 CPI prévoient que *"la partie qui procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés"*.

---

<sup>53</sup> TJ Paris, 10 janvier 2025, n°21/13753, Seoul c/ Fnac : « Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l'indifférence aux conséquences de sa légèreté » ; TJ Paris, 2 août 2022, n°20/6797 : « Le droit d'agir en justice dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté »

<sup>54</sup> TGI Paris, 20 mars 2012, n°09/12706, Teva c/ Eli Lilly ; CA Paris, 22 mars 2023, n°22/11165, Novartis c/ Biogaran

<sup>55</sup> TGI de Paris, 26 janvier 2005, n°00/16758, Luk Lamellen c/ Valéo : « S'il ne peut être reproché à la société LUK LAMELLEN d'avoir une stratégie de dépôt de brevet offensive et de créer par de multiples dépôts des "leures de revendications" (cf rapport SORGEM), il n'en demeure pas moins que le lancement d'action judiciaire sur la base de ces "leures" à l'encontre d'un concurrent constitue un abus du droit d'ester en justice. En l'espèce, cet abus est aggravé par la circonstance que la société LUK LAMELLEN oppose à la société VALEO des revendications qui ont été modifiées pour prendre en compte la nouvelle technologie de cette dernière et la paralyser dans le développement de celle-ci »

<sup>56</sup> TGI de Paris, 13 mars 2015, n°12/13753, SEPPIC c/ SNF : « En revanche, en obtenant le rétablissement de l'instance par conclusion du 31 juillet 2012, alors que le brevet EP 1 04 7 716 avait été annulé par la chambre des recours de l'OEB le 18 octobre 2011 pour défaut de clarté et extension au-delà de la demande telle que déposée, et à la suite d'une décision de la chambre d'opposition considérant que la revendication principale de ce brevet, jumelle de la revendication 1 du brevet 464, était dépourvue de nouveauté au regard de la demande de brevet HOECHST, tout en formant de surcroît des nouvelles demandes au titre de la contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet n° 1 710 259 alors que celle-ci faisait l'objet depuis le 31 mai 2012 d'une requête en modification auprès de l'OEB, la société SEPPIC d'une part a agi avec une légèreté blâmable en raison des deux décisions de l'OEB qui l'informaient, par ricochet, de la fragilité du brevet 464 et des difficultés de pallier ces fragilités par la procédure de limitation, et a manifesté d'autre part une intention de nuire aux défenderesses en poursuivant de manière fort aléatoire la procédure tout en invoquant un titre, la demande de brevet EP 1 710 259, dont les revendications n'étant pas stabilisées, ce qui de ce fait était par nature susceptible d'entraîner un sursis à statuer permettant ainsi d'obtenir une prolongation de la procédure fondée sur le brevet 464, ce qui n'a été évité que par la demande de disjonction à laquelle a fait droit le juge de la mise en état »



La Commission européenne a considéré que le recours à des demandes divisionnaires, en vue de constituer un réseau de brevets secondaires, est susceptible de caractériser un abus de position dominante lorsqu'il engendre une insécurité juridique pour les concurrents et entrave leur accès au marché<sup>57</sup>. En l'espèce, il était reproché au titulaire des brevets en cause d'opposer des brevets divisionnaires à ses concurrents tout en évitant une décision formelle d'invalidité par le retrait du texte desdits brevets au moment où une telle décision devait être rendue. En conséquence, les concurrents étaient contraints d'engager de nouvelles actions en nullité contre les nouveaux divisionnaires obtenus entre-temps par le titulaire, ce qui entretenait une insécurité juridique et une entrave à l'accès au marché.

## **II. Considérations de politique et propositions d'amélioration du droit actuel de votre Groupe**

18) Selon l'avis de votre Groupe, votre droit actuel concernant la double protection par brevet est-il adéquat et/ou suffisant ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer brièvement votre point de vue.

La majorité du Groupe Français considère que le droit actuel est suffisant. En effet :

- Le nombre de cas de double brevetabilité détectés au niveau de l'INPI est très faible et la problématique a généré très peu de contentieux en France.
- Dans la mesure où il est admis que l'interdiction de double protection est un principe du droit (pas d'intérêt légitime à obtenir deux brevets ou plus pour la même invention), il devrait pouvoir s'appliquer même si absent de la lettre de l'article L. 613-25 CPI.
- Un mécanisme de régulation existe de toute façon dans la mesure où il n'est pas possible de dédommager deux fois le même préjudice.

Dans un souci de compromis, un mécanisme de substitution pourrait être introduit, calqué par exemple sur les articles L. 614-13 et L.614-14 CPI et prévoir ainsi que :

- dans la mesure où un brevet français, dit postérieur, couvre une invention pour laquelle un autre brevet français, dit antérieur, a déjà été délivré au même inventeur avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français antérieur cesse de produire ses effets pour cette invention à la fin du délai d'opposition du brevet postérieur si aucune opposition n'est formée ou à la date à laquelle la procédure d'opposition au brevet postérieur est close, ce brevet postérieur ayant été maintenu.
- Une demande de brevet français ou un brevet français et une autre demande de brevet ou un autre brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un

---

<sup>57</sup> Comm. UE, 31 oct. 2024, déc. AT.40588



transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.

Ce mécanisme de substitution permettrait de limiter les contentieux intentés sur la base de deux brevets protégeant la même invention impliquant les mêmes parties devant la même juridiction et limiter également tout contournement en cédant l'un des titres à un tiers.

Une partie minoritaire du Groupe Français considère que :

- il ne devrait y avoir sur un territoire donné pour un même demandeur, qu'un seul droit de brevet pour une même invention.
- la double protection devrait être un motif explicite d'opposition de tiers, d'opposition et de nullité afin notamment que les tiers puissent s'en prévaloir directement au stade de la procédure ou après la délivrance.

Enfin, certains membres ont indiqué être favorables à ce que la notion de "même invention" soit interprétée de façon moins restrictive que c'est actuellement le cas, notamment à l'OEB, afin d'éviter que l'ajout de caractéristiques purement formelles ne permette de contourner l'interdiction.

**19) Selon l'avis de votre Groupe, quel est ou devrait être le fondement de politique pour les réglementations abordant la double protection par brevet ?**

Le fondement politique pour les réglementations abordant la double protection par brevet repose sur le fait qu'il n'y a pas d'intérêt légitime à obtenir deux brevets ou plus pour la même invention pour le même demandeur auprès de la même juridiction.

**20) Selon l'avis de votre Groupe, votre droit actuel concernant les demandes divisionnaires est-il adéquat et/ou suffisant ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer brièvement votre point de vue.**

**OUI :**

La majorité du Groupe Français considère qu'il est important que le déposant puisse déposer autant de demande divisionnaire qu'il le souhaite.

- Selon cette majorité, cette liberté est suffisamment encadrée notamment par l'exigence que la demande dont est issue la divisionnaire soit pendante et l'interdiction d'extension au-delà du contenu de la demande initiale et, le cas échéant, de la demande parente.
- les statistiques démontrent que, dans la mesure où le nombre de dépôts de demandes divisionnaires, notamment en cascade, est relativement modéré, les abus, s'il y en a, ne peuvent être que rares. Par conséquent, une modification du droit n'est pas nécessaire.

Parmi la majorité, certains membres seraient ouverts à la mise en place d'outils juridiques à disposition des tiers, pour renforcer leur sécurité juridique face au risque qu'une demande de brevet en instance puisse potentiellement faire l'objet de dépôts de demandes divisionnaires. Il a par exemple été proposé de prévoir que la procédure d'action déclaratoire en non-contrefaçon prévue par L615-9 CPI, déjà disponible pour les brevets délivrés, soit étendue aux demandes en instance, ou que d'autres solutions similaires qui reposent sur des constructions



jurisprudentielles, soient expressément prévues par les textes, par exemple des déclarations Arrow (déclaration selon laquelle le produit ou procédé du tiers était dépourvu de nouveauté ou évident à la date de priorité ou déclaration selon laquelle aucun brevet valide issu de la demande initiale ne peut avoir un champ de protection qui couvrirait le produit ou procédé du tiers).

Une minorité considère en revanche que le droit actuel n'est pas suffisant et devrait être plus restrictif pour la sécurité des tiers. Il ne s'est pas dégagé une proposition unique pour modifier le droit actuel, certains membres de la minorité proposant des limitations temporelles, d'autres proposant des limitations sur le nombre de demandes divisionnaires ou encore d'autres règles procédurales (obligation de fournir des explications détaillées sur les différences avec la demande parente lors du dépôt d'une divisionnaire, divisionnaires possibles uniquement tant que la demande initiale reste pendante...).

**21) Selon l'avis de votre Groupe, quel est ou devrait être le fondement de politique pour les réglementations abordant les divisionnaires ?**

Le fondement politique pour les règlementations abordant les divisionnaires concerne l'équilibre entre les intérêts du déposant, qui doit pouvoir disposer d'outils pour obtenir une protection par brevet pour les inventions décrites dans la demande de brevet, fussent-elles multiples, et la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir raisonnablement anticiper la protection recherchée par le déposant.

**22) Existe-t-il d'autres considérations de politique et/ou propositions d'amélioration du droit actuel de votre Groupe relevant du champ de la présente Question d'étude ?**

**NON**

### **III. Propositions d'harmonisation**

Dans cette partie, seule la position majoritaire de Groupe Français est exprimée.

La position minoritaire peut se déduire de la partie II et consiste notamment (voir questions 18 et 20) s'agissant des demandes divisionnaires, à prévoir une application plus stricte de l'interdiction de double brevetabilité, à autoriser le dépôt de divisionnaires uniquement tant que la demande première reste pendante, à obliger à fournir des explications détaillées sur les différences avec la demande parente lors du dépôt d'une divisionnaire, à prévoir expressément dans les textes la possibilité pour les tiers de solliciter des déclarations de type Arrow...

#### **Double protection par brevet**

**23) Considérez-vous qu'il est nécessaire d'harmoniser les questions concernant la double protection par brevet ? Veuillez répondre OUI ou NON et ajouter une brève explication.**

**NON.** Néanmoins il est toujours bon d'harmoniser les pratiques afin de faciliter les démarches de protection et pouvoir adopter des stratégies de protection homogènes dans les différents pays.



Si votre réponse à la question 23) est OUI, veuillez continuer à répondre aux questions ci-dessous. Même si vous avez répondu NON à la question 23), veuillez traiter les questions suivantes dans la mesure où votre Groupe considère que le droit ou la pratique actuels pourraient être améliorés.

24) Doit-il être catégoriquement interdit d'avoir plus d'un droit de brevet pour une invention pour la même zone géographique avec le même périmètre de revendications ou un périmètre substantiellement le même (double protection par brevet) ?

- a) OUI, cela devrait être catégoriquement interdit (c.-à-d., un seul droit de brevet par invention et par territoire).
- b) NON, cela ne devrait pas être catégoriquement interdit car des exceptions devraient s'appliquer.

Veuillez fournir une brève explication

b. **NON**, cela ne devrait pas être catégoriquement interdit car des exceptions devraient s'appliquer. Cela devrait être possible notamment si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents droits de brevet (exemple JUB versus tribunal national)

25) Indépendamment de votre réponse à la question 24) ci-dessus, s'il était possible d'avoir plus d'un droit de brevet pour le même périmètre de revendications ou substantiellement le même, devrait-il être possible d'avoir des droits de brevet couvrant la même zone géographique accordés par différentes instances nationales ou régionales pour le même périmètre de revendications ou substantiellement le même ? [OUI/NON]

Veuillez ajouter une brève explication.

**OUI** cela devrait être possible si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents droits de brevet (exemple JUB versus tribunal national)

26) Devrait-il être possible d'obtenir une protection pour le même périmètre de revendications ou substantiellement le même au moyen de différents « droits de brevet » (par ex., modèle d'utilité, dessin et modèle) ? [OUI/NON]

Veuillez fournir une brève explication

**OUI** cela devrait être possible si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents « droits de brevet »

27) Indépendamment de votre réponse à la question 26) ci-dessus, si une telle protection parallèle était disponible, devrait-il être possible d'avoir, pour le même périmètre de revendications ou substantiellement le même,

- a) un droit de brevet et un droit de modèle d'utilité ? [OUI/NON]
- b) un droit de brevet et un dessin et modèle ? [OUI/NON]
- c) un droit de modèle d'utilité et un dessin et modèle ? [OUI/NON]
- d) un droit de modèle d'utilité et un droit de modèle d'utilité ? [OUI/NON]
- e) un droit de brevet et un droit de brevet ? [OUI/NON]
- f) autre ? [OUI/NON]

Veuillez fournir une brève explication

a) **OUI** si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents droits de brevet



- b) **NON** un droit de brevet et un dessin et modèle ne peuvent jamais avoir le même périmètre de protection ou substantiellement le même dans la mesure où le droit de brevet protège une solution technique alors que le dessin et modèle protège la forme ou l'apparence extérieure d'un produit. Le cumul de protection est par contre possible.
- c) **NON** idem b) un droit de modèle d'utilité s'apparentant à un droit de brevet
- d) **OUI** si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents droits de modèle d'utilité
- e) **OUI** si des juridictions différentes sont compétentes pour ces différents droits de brevet (exemple JUB versus tribunal national)
- f) **NON**

28) Indépendamment de votre réponse aux questions 26) et 27) ci-dessus, pour que deux droits de brevet soient considérés comme constituant une double protection par brevet, le périmètre de protection devrait être

- a) identique ? [OUI/NON]
  - b) identique ou substantiellement identique ? [OUI/NON]
  - c) identique ou substantiellement identique ou non distinct de manière évidente ? [OUI/NON]
  - d) autre ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication
- a) **NON**
  - b) **OUI** Deux revendications définissant substantiellement le même objet, même en termes différents, ne devraient pas être admissibles.
  - c) **NON**
  - d) **NON**

29) Lorsqu'on détermine si une demande de brevet constituerait une double protection par brevet, devrait-il y avoir des restrictions quant au statut juridique de « l'autre brevet » auquel la double protection par brevet est comparée ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication

**OUI** dans la mesure où l'étendue de la protection conférée est définie par les revendications délivrées, « l'autre brevet » devrait être délivré.

Il devrait par ailleurs être en vigueur car dans la négative il n'y a pas de double protection.

30) Indépendamment de votre réponse à la question 29) ci-dessus, si une telle évaluation devait être effectuée :

- a) La double protection par brevet devrait-elle être évaluée par rapport à des droits délivrés ? [OUI/NON]
- b) La double protection par brevet devrait-elle être évaluée par rapport à des demandes publiées ? [OUI/NON]
- c) La double protection par brevet devrait-elle être évaluée uniquement par rapport à des droits en vigueur (non expirés ou invalidés) ? [OUI/NON]



- d) La double protection par brevet devrait-elle être évaluée uniquement entre mêmes types de droits (par ex., demande de brevet avec brevets, demande de modèle d'utilité avec modèles d'utilité, etc.) ? [OUI/NON]
- e) D'autres critères devraient-ils s'appliquer ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication.
- a) **OUI** dans la mesure où l'étendue de la protection conférée est définie par les revendications délivrées, le droit par rapport auquel la double protection est analysée devrait être délivré. Néanmoins, pendant l'examen, si l'examineur identifie des demandes susceptibles d'aboutir à une double protection, il devrait le signaler au demandeur pour que celui-ci puisse y remédier.
- b) **NON** dans la mesure où l'étendue de la protection conférée est définie par les revendications délivrées, le droit par rapport auquel la double protection est analysée devrait être délivré. Néanmoins, pendant l'examen, si l'examineur identifie des demandes susceptibles d'aboutir à une double protection, il devrait le signaler au demandeur pour que celui-ci puisse y remédier.
- c) **OUI** sinon il n'existe pas de double protection, le droit de brevet expiré ou invalidé ne procurant plus de protection.
- d) **NON**, l'évaluation devrait se faire également entre une demande de brevet et un modèle d'utilité.
- e) **NON**

31) Les critères d'évaluation de la double protection par brevet devraient-ils être les mêmes pour les brevets, les modèles d'utilité et les droits de dessin ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication.

**OUI** les critères d'évaluation de la double protection par brevet devraient être les mêmes pour les brevets et les modèles d'utilité dans la mesure où ils protègent le même objet technique.

Par contre, pour les dessins et modèles, des critères différents devraient s'appliquer car les protections sont différentes du fait de la différence de nature des titres.

32) Si une demande de brevet est jugée constituer une double protection par brevet, quelles mesures devraient être disponibles pour résoudre le problème ?

- a) Modifier les revendications de la demande de brevet ? [OUI/NON]
- b) Abandonner le droit de brevet antérieur ? [OUI/NON]
- c) « Terminal disclaimer » ? [OUI/NON]
- d) Autre ? [OUI/NON]  
Veuillez fournir une brève explication
- a) **OUI** si l'objet de la nouvelle protection recherché est substantiellement différent. Il ne suffit pas que les termes soient différents pour cela.
- b) **OUI** si l'abandon entraîne la perte de toute protection dès la date d'abandon. Cela devrait passer par une action concrète du demandeur pour renoncer à ses droits.
- c) **NON** il n'y a pas d'intérêt que co-existent deux droits portant substantiellement sur le même objet.



- d) **OUI** des mécanismes de substitution automatique pourraient être prévus avec par exemple la cessation d'un brevet antérieur lorsque qu'un brevet postérieur, couvrant la même invention et bénéficiant de la même date est délivré au même titulaire.

### Demandes divisionnaires

33) La Résolution Q193 doit-elle être considérée comme suffisante pour traiter l'harmonisation concernant les demandes divisionnaires ? [OUI/NON] Veuillez fournir une brève explication.

**NON.** Il reste des points à harmoniser néanmoins l'essentiel des principes sont déjà traités par la résolution Q193.

34) Si votre réponse à la question 33) ci-dessus est NON, quels types de questions/aspects devraient généralement faire l'objet d'une harmonisation supplémentaire ? Même si votre Groupe ne souhaiterait pas une harmonisation accrue, veuillez continuer à répondre aux questions ci-dessous.

Il semblerait utile :

- de clarifier que le dépôt d'une demande divisionnaire devrait être permis à tout moment de la procédure de la demande parente dont la demande divisionnaire doit être issue, indépendamment du statut de toute autre demande.
- de préciser de quelle façon les autorités de délivrance de brevets devraient accélérer les publications, les examens, et les décisions sur les demandes divisionnaires

35) En référence à la Résolution Q193, point 3, qui indique que « Le dépôt de demandes divisionnaires devrait être autorisé à tout moment pendant la période pendant laquelle une demande parente est en instance », comment la période pendant laquelle la demande parente est en instance devrait-elle être définie juridiquement pour guider les délais de dépôt ?

- a) La période pendant laquelle la demande est en instance devrait-elle inclure la période précédant la délivrance de la demande parente initiale ? [OUI/NON]
- b) La période pendant laquelle la demande est en instance devrait-elle inclure la période précédant la décision d'opposition en première instance concernant la demande parente initiale ? [OUI/NON]
- c) La période pendant laquelle la demande est en instance devrait-elle inclure la période précédant la décision sur l'appel d'opposition concernant la demande parente initiale ? [OUI/NON]
- d) Autre ? Veuillez fournir une brève explication.

a) **OUI**, considérant que l'expression « demande parente initiale » concerne la demande parente de laquelle la demande divisionnaire est directement issue.

b) **NON**, si la période d'opposition est postérieure à la délivrance.

c) **NON**, si l'appel d'opposition est postérieur à la délivrance.

d) **OUI.** En cas de dépôt de demandes divisionnaires en cascade, la période temporelle pour déposer une nouvelle demande divisionnaire ne devrait dépendre que de la période pendant



laquelle une précédente demande divisionnaire, dont la nouvelle divisionnaire doit être issue, est en instance, indépendamment du statut juridique d'autres demandes, notamment d'une demande parente de la précédente demande divisionnaire.

36) Devrait-il y avoir une limite au nombre de demandes divisionnaires ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON.** Si une limite doit être définie, le nombre de demandes divisionnaires n'est pas un critère valable, car on devrait pouvoir obtenir une protection par demandes divisionnaires pour toutes les inventions décrites dans la demande parente, peu importe leur nombre.

37) Devrait-il être possible de déposer une demande divisionnaire :

- a) Uniquement sur la base d'une autre demande divisionnaire [OUI/NON]
- b) Uniquement sur la base de la demande parente [OUI/NON]
- c) Sur la base d'une demande divisionnaire ou de la demande parente [OUI/NON]  
Vous pouvez ajouter une brève explication.

a) **NON**

b) **NON**

c) **OUI.** Les demandes divisionnaires devraient pouvoir être déposées en cascade.

38) Une demande divisionnaire devrait-elle être déposée sur la base d'une autre demande divisionnaire lorsque la demande parente a déjà donné lieu à un accord en vue d'une délivrance ? [OUI/NON]  
Vous pouvez ajouter une brève explication.

**OUI.** Dans le cas contraire, le demandeur pourrait être amené à déposer une pluralité de demandes divisionnaires juste avant la délivrance de la demande parente à titre conservatoire, même si elles ne sont pas d'intérêt.

39) Lorsqu'une objection de manque d'unité est émise par l'examineur d'une demande de brevet :

- a) Le déposant devrait-il être tenu de déposer toutes les demandes divisionnaires d'intérêt à ce moment-là [OUI/NON]
- b) Devrait-il être possible de déposer une seule demande divisionnaire contenant plus d'une invention [OUI/NON]

a) **NON.** Cela pourrait conduire un déposant à déposer à ce moment-là, à titre conservatoire, de multiples demandes divisionnaires, même si elles ne sont pas d'intérêt. Une telle situation serait en outre inéquitable pour les petits déposants, car une telle démarche pourrait représenter un coût important. En tout état de cause, l'objection de manque d'unité doit pouvoir être contestée par le déposant.

b) **OUI.** Plusieurs inventions devraient pouvoir être décrites dans la description pour servir de base, le cas échéant, à de futures demandes divisionnaires. Par contre, l'invention revendiquée devrait respecter le critère d'unité d'invention et, si ce critère n'est pas respecté à la date de dépôt, le déposant devrait pouvoir modifier la demande pour résoudre le problème, et, s'il le souhaite, déposer de nouvelles demandes divisionnaires.



40) Les examinateurs devraient-ils être autorisés à émettre des objections de manque d'unité dans les demandes divisionnaires, permettant ainsi au déposant de diviser davantage une demande divisionnaire présentant un problème de manque d'unité lorsque la demande principale (parente) a été délivrée [OUI/NON]

**OUI.** Chaque demande devrait respecter le critère d'unité d'invention. En cas d'objection, le demandeur devrait pouvoir déposer une demande divisionnaire supplémentaire pour rechercher la protection pour l'invention considérée comme manquant d'unité d'invention.

41) Les déposants devraient-ils être tenus de justifier le besoin légitime de division au moment du dépôt ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON.** Les déposants ne devraient pas être tenus de justifier le besoin légitime de division auprès de l'Office de brevet.

42) Une famille de demandes parentes et divisionnaires devrait-elle être examinée par le même examinateur ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**OUI** si cela est possible pour l'Office. Cela permet en effet en général d'accélérer la procédure pour la publication et la délivrance du brevet issu de la demande divisionnaire et, par la même, de renforcer la sécurité des tiers. Que l'examineur de la demande divisionnaire soit le même ou non que celui de la demande parente, il devrait tenir compte de la procédure d'examen de la demande parente.

Il reste néanmoins essentiel que le demandeur puisse recourir à un second degré de juridiction indépendant de l'examineur examinant les demandes parentes et/ou divisionnaires, afin que le déposant puisse à nouveau faire valoir ses droits en cas de désaccord ou de difficulté avec cet examinateur.

43) Lors du dépôt d'une demande divisionnaire, le déposant devrait-il être tenu d'expliquer la relation entre la solution technique revendiquée dans les revendications de la divisionnaire et les revendications de la parente ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON.** Il n'est pas nécessaire de prévoir une restriction ou contrainte supplémentaire concernant le dépôt des demandes divisionnaires.

44) L'estoppel fondé sur l'historique de la procédure (prosecution history estoppel) des demandes parentes devrait-il être contraignant pour les demandes divisionnaires ? [OUI/NON]

**NON.** Les procédures devraient être indépendantes mais l'historique de l'examen des demandes antérieures devrait être consulté par l'examineur de la demande divisionnaire.

45) La durée de la procédure des demandes divisionnaires devrait-elle être limitée ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON,** car cela aurait probablement pour effet de multiplier le nombre de dépôts de demandes divisionnaires de précaution. En effet, un demandeur pourrait être amené à déposer une



seconde demande divisionnaire de précaution avant la fin de cette durée, lorsque l'examen de la première demande divisionnaire n'aboutit pas à la délivrance d'un brevet que le demandeur considère comme satisfaisant.

46) Un examen différé devrait-il être autorisé pour les demandes divisionnaires ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON**, l'examen devrait au contraire être rapide, pour la sécurité des tiers. Un examen rapide limite le risque que le demandeur maintienne artificiellement des demandes divisionnaires en instance par dépôts de demandes divisionnaires successives.

47) Les modifications des revendications des demandes divisionnaires devraient-elles être restreintes ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**OUI**. En effet, en plus des règles applicables sur les modifications des demandes de brevet classique, l'objet de la demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de sa demande parente.

Aucune autre restriction ne devrait s'appliquer aux demandes divisionnaires.

48) Les mêmes critères d'évaluation de la double protection par brevet dans le cas des demandes divisionnaires devraient-ils s'appliquer comme pour les autres brevets ?

- a) NON.
- b) OUI, pour les divisionnaires obligatoires et volontaires.
- c) OUI, uniquement pour les divisionnaires obligatoires.
- d) OUI, uniquement pour les divisionnaires volontaires.
- e) Autre. Vous pouvez ajouter une brève explication.

b) **OUI** les mêmes critères d'évaluation de la double protection par brevet devraient s'appliquer pour les demandes divisionnaires comme pour les autres brevets.

49) Le dépôt de demandes divisionnaires devrait-il être considéré comme catégoriquement exempt d'être qualifié d'abus du système de PI ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

**NON**. On devrait toujours pouvoir faire sanctionner une mise en œuvre abusive d'un droit quel qu'il soit, afin de décourager les conduites inéquitables et que le système de PI reste plébiscité d'un point de vue politique.

50) Dans quel(s) type(s) de situation, le cas échéant, le fait d'opposer des demandes divisionnaires devrait-il être considéré comme abusif (hors du cadre de l'utilisation légitime du droit de brevet) ? Si vous identifiez une ou des situation(s) de ce type, veuillez également mentionner les éléments de preuve qui seraient requis pour étayer une telle conclusion. Indépendamment de votre réponse ci-dessus, existe-t-il d'autres pratiques qui devraient être considérées comme sortant du cadre de l'utilisation légitime du système des brevets (c.-à-d., abusives) concernant les demandes divisionnaires ? [OUI/NON] Vous pouvez ajouter une brève explication.

L'utilisation des demandes divisionnaires devrait être considérée comme abusive lorsqu'elle a un caractère dilatoire ou vise à maintenir artificiellement un droit de brevet en vigueur, afin de créer une situation d'incertitude, en vue de nuire à un tiers. Le caractère abusif de l'utilisation



des demandes divisionnaires devrait être jugé au cas par cas, précisément puisqu'il concerne un abus de droit.

51) Le cas échéant, quels types de recours devraient être disponibles si le fait d'opposer des demandes divisionnaires est considéré comme abusif ? Veuillez commenter toute autre question concernant tout aspect des demandes divisionnaires ou de la double protection par brevet que vous considérez pertinent pour la présente Question d'étude.

La juridiction compétente en matière de brevet devrait pouvoir statuer sur le caractère abusif de l'utilisation du système des demandes divisionnaires.

52) Veuillez indiquer quels points de vue du secteur industriel fournis par des juristes d'entreprise sont inclus dans les réponses de votre Groupe à la Partie III.

Pharmacie, électronique, défense, métallurgie