F

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

SCP/37/4
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 2 OCTOBRE 2025

Comité permanent du droit des brevets

Trente-septième session
Genève, 3 – 7 novembre 2025

ÉTUDE SUR LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME CONCERNANT LA DIVISION VOLONTAIRE DES DEMANDES DE BREVET

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa trente-sixième session tenue à Genève du 14 au 18 octobre 2024, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a chargé le Secrétariat de mener une étude sur les conditions de fond et de forme concernant la division volontaire des demandes de brevet, en s'appuyant sur les informations communiquées par des États membres et des offices des brevets régionaux, et de présenter cette étude à la trente-septième session du SCP. Le comité est convenu qu'outre les conditions concernant la division volontaire des demandes de brevet par les déposants, les contributions pouvaient aborder les problèmes liés à l'interdiction du double brevet et toute autre information pertinente.

2. En application de cette décision, les États membres et les offices des brevets régionaux ont été invités, au moyen de la circulaire C.9260 en date du 31 janvier 2025, à communiquer au Bureau international des informations sur les éléments précités issues de leur législation applicable. Au total, 21 États membres et un office des brevets régional ont présenté leur législation et leurs pratiques applicables relatives à la division volontaire des demandes de brevet[1]. En se fondant sur les informations communiquées, le Secrétariat a rédigé une étude sur les conditions de fond et de forme concernant la division volontaire des demandes de brevet qui figure dans le présent document[2].

[L'annexe suit]

[1] Les informations communiquées par les États membres et l'office des brevets régional peuvent être consultées sur le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session_37/comments_received.

[2] Les informations transmises portaient sur la législation nationale et régionale, les décisions de justice et les manuels et directives en matière d'examen des brevets. D'une manière générale, ces éléments sont appelés "la législation applicable" lorsqu'il n'est pas nécessaire de préciser le type de source juridique. Néanmoins, en ce qui concerne les manuels et directives en matière d'examen des brevets, s'ils sont abondamment employés dans l'ensemble du document, ils ne permettent pas de créer des règles de droit matériel et n'ont donc pas force ni effet de loi. En général, ces manuels et directives sont simplement conçus pour aider le personnel des offices à analyser les objets revendiqués pour déterminer s'ils sont conformes aux règles de droit matériel.

Étude sur la division volontaire des demandes de brevet

Table des matières

I. Division volontaire des demandes de brevet : concepts et principes généraux 4
A. Introduction aux demandes divisionnaires 4
B. Origine des demandes divisionnaires 5
C. Division volontaire contre division obligatoire 6
D. Raisons et considérations stratégiques justifiant le recours à la division volontaire .. 7
Aborder la question de l'unité de l'invention de manière anticipatoire 7
Préservation des droits grâce au caractère en instance de la demande 7
Accélération de la protection par brevet de certaines inventions ou certains ensembles de revendications 8
Amélioration de la gestion des délais et des procédures d'instruction des demandes de brevet 8
Atténuation des risques et renforcement de l'applicabilité 8
Souplesse stratégique en matière de concession de licences et d'exploitation commerciale 8
Réaction aux changements juridiques ou jurisprudentiels 9
E. Interdiction du double brevet 9
Double brevet et demandes divisionnaires 10
F. Problèmes couramment associés aux demandes divisionnaires volontaires 12
Retard stratégique et incertitude du marché 12
Accumulation de brevets et complexité des portefeuilles 13
Évitement de l'examen judiciaire et "perpétuation des brevets" 14
Préoccupations relatives au double brevet et limites ambiguës des revendications 14
Augmentation des litiges et des coûts liés à l'application des droits 15
G. Droit de la concurrence et demandes divisionnaires volontaires 15
II. Cadres juridiques de la division volontaire des demandes de brevet 18
A. Le cadre juridique international 18
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 19
Le Traité de coopération en matière de brevets 19
Le Traité sur le droit des brevets 21
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) 22
B. Lois et pratiques nationales et régionales 23
Australie 23
Bélarus 25
Brésil 26
Chine 29
Colombie 30
République tchèque 31
République dominicaine 33

El Salvador 33
Estonie 34
France 35
Allemagne 37
Hongrie 39
Japon 40
Philippines 43
République de Corée 44
République de Moldova 47
Fédération de Russie 48
Singapour 49
Espagne 51
République arabe syrienne 53
Royaume-Uni 54
Office européen des brevets 55

I. DIVISION VOLONTAIRE DES DEMANDES DE BREVET : CONCEPTS ET PRINCIPES GENERAUX

A. INTRODUCTION AUX DEMANDES DIVISIONNAIRES

1. En droit des brevets, une demande divisionnaire désigne une demande qui découle d'une demande antérieure en instance, dénommée demande principale. La demande divisionnaire se caractérise principalement par le fait qu'elle repose généralement entièrement sur la divulgation initialement présentée dans la demande principale et n'introduit aucun nouvel objet. En déposant une demande divisionnaire, un déposant divise effectivement la demande initiale en au moins deux demandes distinctes, chacune visant à protéger les inventions distinctes initialement divulguées. La demande divisionnaire hérite de la date de dépôt de la demande principale et, le cas échéant, de toute date de priorité revendiquée dans la demande principale. Cette continuité de dates garantit que la demande divisionnaire est évaluée au regard de l'état de la technique à la date de prise d'effet de la demande principale, la protégeant ainsi des divulgations et des demandes de brevet intervenant entre temps.

2. En règle générale, les **demandes divisionnaires**, une fois déposées, sont traitées indépendamment de la demande principale; elles font l'objet d'une procédure d'instruction distincte, notamment d'un examen, d'une délivrance ou d'un rejet séparés et donnent ainsi lieu à des droits de brevet opposables de manière indépendante. Il convient de noter que les demandes divisionnaires relevant d'une même famille de brevets – c'est-à-dire les demandes découlant d'une demande principale commune – n'entrent pas en concurrence pour ce qui est de l'état de la technique, conformément à un principe souvent désigné par le terme d'"immunité familiale". Ce principe met en évidence le fait que les demandes divisionnaires constituent une extension de la demande initiale, et non des divulgations indépendantes donnant lieu à une concurrence en matière d'état de la technique. En ce qui concerne la durée du brevet, la durée d'un brevet délivré pour une demande divisionnaire est généralement calculée à partir de la plus ancienne date de dépôt effective de la famille, de sorte que les brevets issus de demandes divisionnaires expirent normalement à la même date que le brevet de la demande principale.

3. Les systèmes de brevets peuvent autoriser plusieurs générations de demandes divisionnaires, une demande divisionnaire pouvant elle-même servir de demande principale pour des demandes divisionnaires ultérieures. Pour plus de clarté quant à la terminologie utilisée dans le présent document, l'expression "demandes divisionnaires en cascade" désigne des chaînes de demandes divisionnaires successives déposées en série (tout en conservant leur caractère en instance) et, dans certains ressorts juridiques, l'expression équivalente est "séquences de demandes divisionnaires"; ces deux expressions correspondent, sur le plan conceptuel, au dépôt de demandes divisionnaires multigénérationnel. L'existence de cette possibilité et les conditions régissant ces dépôts multigénérationnels peuvent varier considérablement d'un ressort juridique à l'autre. En règle générale, dans les ressorts juridiques qui autorisent ces pratiques, chaque demande divisionnaire successive doit maintenir une chaîne ininterrompue du caractère pendant de la procédure; cela signifie généralement que les demandes divisionnaires ultérieures doivent être déposées alors que leurs demandes principales immédiates sont encore en instance, et avant toute décision finale telle que l'octroi, le refus, l'abandon ou l'expiration. Lorsqu'elles sont autorisées, les demandes divisionnaires ultérieures héritent généralement de la date de dépôt la plus ancienne possible de la demande principale initiale, prolongeant ainsi les avantages stratégiques et pratiques initialement établis. Néanmoins, certains systèmes de brevets imposent des restrictions ou des conditions supplémentaires afin de décourager ou de limiter les abus stratégiques ou la prorogation indue des droits de brevet par le recours intensif aux demandes divisionnaires. Par conséquent, la possibilité de déposer plusieurs générations de demandes divisionnaires, ainsi que les conditions exactes et les exigences de forme pour le faire, varient considérablement d'un pays à l'autre.

4. Dans la plupart des ressorts juridiques, une demande divisionnaire ne peut aller au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; elle peut revendiquer des inventions différentes de celles divulguées dans la demande principale, mais ne peut pas introduire de nouvelles informations techniques. Si un nouvel objet doit entrer en jeu, il faut généralement déposer une nouvelle demande avec une date de dépôt ultérieure. En revanche, un "brevet d'addition" (lorsqu'il est reconnu) est destiné à apporter des améliorations ou des modifications à une invention principale; il peut inclure de nouvelles caractéristiques techniques par rapport à la demande principale, dépend juridiquement du brevet principal ou de la demande principale et sa durée ne peut généralement pas excéder celle du brevet principal. Les divisions et les brevets d'addition ont donc des objectifs distincts : les divisions séparent des objets déjà divulgués, tandis que les brevets d'addition couvrent les améliorations mises au point ultérieurement, liées à la même invention sous-jacente. Certains ressorts juridiques reconnaissent des types de demandes connexes souvent dénommés "continuations", et "continuations-en-partie". De manière générale, une continuation vise à obtenir des revendications supplémentaires pour un objet déjà divulgué dans une demande antérieure sans ajouter de nouvelles informations techniques, tandis qu'une continuation-en-partie permet l'inclusion de nouvelles informations techniques; dans de tels systèmes, l'objet ajouté reçoit généralement une date de dépôt ou de priorité effective postérieure à la divulgation antérieure. La terminologie et les effets juridiques varient et dans certains pays, les demandes divisionnaires sont regroupées avec ces demandes de continuation.

B. ORIGINE DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

5. La pratique consistant à déposer des demandes divisionnaires de brevet trouve son origine dans le principe "une invention par brevet", un concept qui s'est cristallisé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à mesure que les systèmes de brevets se sont formalisés. Cette règle de l'invention unique a été inscrite dans la loi de certains pays, qui prévoit qu'un brevet ne peut être accordé "que pour une seule invention". Lorsque les offices de brevets ont commencé à examiner les demandes, ils ont de plus en plus exigé que chaque demande revendique un seul concept inventif. La nécessité de traiter des demandes divulguant plusieurs inventions a conduit à l'idée de diviser une demande[3].

6. Au niveau international, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) a finalement codifié les dépôts de demandes divisionnaires. Dans la Convention de Paris, telle que révisée à La Haye en 1925, l'article 4 a été modifié afin d'obliger les pays à autoriser la division des demandes portant sur plusieurs inventions. Dans cette révision, le traité prévoyait que si l'examen révélait qu'une demande était complexe, l'office des brevets devait autoriser le déposant à diviser la demande dans les conditions prévues par la législation nationale, chaque division conservant la date de dépôt de la demande initiale et le bénéfice de toute priorité revendiquée[4]. Quelque temps plus tard, la Convention de Paris a été de nouveau modifiée afin de reconnaître explicitement les dépôts divisionnaires volontaires. La Convention de Paris, telle que révisée à Lisbonne en 1958, confirmait explicitement qu'un déposant pouvait, de sa propre initiative, diviser une demande de brevet, là encore en conservant la date de dépôt et la priorité de la demande principale pour la demande divisionnaire. En d'autres termes, même en l'absence d'objection d'unité de la part d'un examinateur, les déposants ont obtenu le droit de déposer volontairement une demande divisionnaire[5].

---

[3] Royaume-Uni : *Patents, Designs and Trade Marks Act 1883* (loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques), article 33; Theodore A. Seegrist, Delay in Claiming, 21 J. PAT. OFF. SOC'y 741 (octobre 1939).

[4] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée par les Actes de la Conférence de La Haye (6 novembre 1925), article 4.f).

[5] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Actes de la Conférence de Lisbonne (31 octobre1958), article 4.g.2).

C. DIVISION VOLONTAIRE CONTRE DIVISION OBLIGATOIRE

7. Les systèmes de brevets font généralement la distinction entre les demandes divisionnaires **volontaires** et **obligatoires** (**involontaires**) en fonction des conditions ou des circonstances dans lesquelles la division est initiée. Cette distinction reflète les différents rôles et contextes procéduraux dans lesquels chaque type de demande divisionnaire est présenté.

8. Une **demande divisionnaire obligatoire** est généralement exigée par l'autorité chargée de l'examen des brevets après avoir déterminé que la demande initiale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Le principe d'unité de l'invention est un principe fondamental du droit des brevets selon lequel une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions étroitement liées entre elles et formant un seul concept inventif. Lorsque l'office des brevets conclut que la demande englobe plusieurs inventions distinctes qui ne présentent pas l'unité nécessaire, le déposant est généralement contraint de choisir une invention à protéger dans le cadre de la demande initiale[6].

9. Par la suite, le déposant doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires afin de demander séparément la protection par brevet des inventions restantes identifiées par l'autorité chargée de l'examen. Dans ce scénario, l'obligation de diviser la demande est involontaire, car le déposant répond à une objection ou à une conclusion officielle émanant de l'office des brevets. Le caractère obligatoire de cette division met en évidence qu'elle est déclenchée par un examen approfondi des revendications du brevet, plutôt que par des considérations stratégiques du déposant.

10. Les spécificités de procédure associées aux divisions obligatoires, notamment les délais applicables, les taxes et les exigences en matière de documentation, peuvent varier considérablement d'un ressort juridique à l'autre. Dans certains pays, le non-respect d'une ordonnance de division obligatoire dans un délai déterminé peut entraîner le retrait ou l'abandon des inventions non sélectionnées (c'est-à-dire supplémentaires) divulguées dans la demande initiale, l'examen se poursuivant sur l'invention retenue (souvent la première mentionnée). Par conséquent, les demandes de division obligatoires constituent une étape procédurale obligatoire pour maintenir la protection par brevet d'inventions distinctes initialement divulguées, mais jugées comme manquant d'unité d'invention.

11. En revanche, les **demandes divisionnaires volontaires** sont initiées à la seule discrétion du déposant de demandes de brevet, indépendamment de toute exigence officielle ou de tout constat d'absence d'unité. Les déposants déposent plutôt ces demandes divisionnaires de manière anticipatoire afin de gérer leurs inventions et leurs revendications de manière stratégique. Ces dépôts sont entièrement facultatifs et traduisent le choix du déposant de séparer différents aspects, modes de réalisation ou champs d'application d'une invention en demandes de brevet distinctes. Cela permet une plus grande souplesse et la possibilité d'obtenir plusieurs brevets applicables de manière indépendante à partir de la même divulgation initiale.

12. Alors que les divisions obligatoires répondent principalement à des constats officiels et à des obligations procédurales, les divisions volontaires offrent aux déposants des possibilités d'anticipation pour la gestion stratégique de leur portefeuille de brevets. Cependant, les cadres procéduraux spécifiques, les restrictions en matière de délai et les limitations pour le dépôt de demandes divisionnaires volontaires diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. Certains ressorts juridiques offrent une grande latitude pour les divisions volontaires, autorisant leur dépôt à presque n'importe quel stade de la procédure d'examen, y compris pendant la période d'appel en cas de refus de la demande principale, tandis que d'autres imposent des délais stricts, des conditions de forme ou d'autres restrictions imposées par la loi visant à décourager

---

[6] Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comité permanent du droit des brevets, *Étude sur l'unité de l'invention*, document SCP/36/4.

les abus stratégiques ou la prorogation injustifiée de l'examen et de la période d'incertitude concernant la brevetabilité.

13. Dans la plupart des ressorts juridiques, une fois qu'une division a été déposée, le refus ou le retrait ultérieur de la demande principale n'affecte pas le contenu ou le caractère en instance de la division, dont l'instruction se poursuit de manière indépendante. De plus, de nombreux systèmes de brevets subordonnent le dépôt d'une demande divisionnaire à la condition que la demande principale soit en instance au moment du dépôt. Lorsqu'un brevet a expiré ou a été abandonné, de nombreux offices prévoient des mécanismes de recours qui, s'ils aboutissent, peuvent remédier rétroactivement à la perte de droits, de sorte que le brevet principal est considéré comme ayant été en instance tout au long de la procédure. Dans ces systèmes, une demande divisionnaire déposée "dans l'intervalle" peut être validée dès lors qu'il a été remédié à la perte. À l'inverse, d'autres cadres peuvent traiter la codépendance de manière stricte : une demande divisionnaire ne peut pas revendiquer un avantage si la demande principale a été abandonnée au moment du dépôt de la demande divisionnaire[7].

D. RAISONS ET CONSIDERATIONS STRATEGIQUES JUSTIFIANT LE RECOURS A LA DIVISION VOLONTAIRE

14. Les demandes divisionnaires volontaires offrent aux déposants de demandes de brevet une grande souplesse stratégique, leur permettant d'optimiser la gestion de leur portefeuille de propriété intellectuelle. Contrairement aux demandes divisionnaires obligatoires, qui répondent à des décisions officielles constatant un manque d'unité, les demandes divisionnaires volontaires sont initiées de manière anticipatoire par les déposants, ce qui leur permet de faire correspondre étroitement les procédures d'instruction des demandes de brevet avec leurs objectifs commerciaux, leurs stratégies juridiques et leurs considérations commerciales. Les principales justifications et les objectifs stratégiques qui sous-tendent les demandes divisionnaires volontaires sont décrits ci-après.

Aborder la question de l'unité de l'invention de manière anticipatoire

15. Les déposants peuvent recourir à des demandes divisionnaires volontaires afin d'aborder de manière anticipatoire les exigences en matière d'unité de l'invention avant de recevoir une objection de la part des autorités compétentes en matière de brevets. Plutôt que d'attendre que des exigences de demandes divisionnaires obligatoires ne leur soient imposées par les examinateurs, les déposants peuvent structurer de manière anticipée leurs demandes en ensembles de revendications clairement unifiés[8].

Préservation des droits grâce au caractère en instance de la demande

16. Le dépôt de demandes divisionnaires volontaires permet de maintenir les demandes de brevet en instance, ce qui confère aux déposants davantage de souplesse pour répondre à l'évolution du marché, des technologies ou des stratégies concurrentes. Grâce à un timing minutieux et à un dépôt stratégique, les demandes divisionnaires maintiennent une présence

---

[7] Office européen des brevets (OEB), Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, A-IV, 1.1.1 "Demande antérieure en instance"; Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), *Manual of Patent Examining Procedure* § 211.01(b), I ("Copendency") (Rev. 01.2024).

[8] Voir les commentaires communiqués par la République tchèque en réponse à la circulaire C.9260; M. Sakthivel et N. Sharma, "Interpretational Dilemma on Divisional Patent Applications in India", NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management, vol. 11, n° 2, pages 1 à 11, 2022; K. Foss-Solbrekk, "The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry", IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 53, pages 1007 à 1037, 2022.

continue et adaptable en matière de brevets, ce qui peut s'avérer utile dans des domaines technologiques dynamiques et concurrentiels[9].

Accélération de la protection par brevet de certaines inventions ou certains ensembles de revendications

17. En déposant une demande divisionnaire volontaire, un déposant peut séparer des inventions ou des revendications clairement définies dont la procédure d'examen est susceptible d'avancer plus rapidement. Les inventions plus restreintes ou plus simples peuvent ainsi être protégées plus rapidement, ce qui confère des droits immédiatement applicables et offre des avantages commerciaux et concurrentiels potentiels. Cela permet de traiter simultanément, mais séparément, des revendications plus larges ou plus complexes sans retarder la protection globale d'éléments clés importants sur le plan commercial[10].

Amélioration de la gestion des délais et des procédures d'instruction des demandes de brevet

18. L'instruction des demandes de brevet peut souvent devenir complexe ou longue sur le plan procédural, en particulier pour les revendications faisant l'objet d'objections importantes ou nécessitant une argumentation approfondie. La division volontaire offre une stratégie procédurale permettant d'isoler les revendications problématiques ou fortement contestées dans des demandes divisionnaires distinctes. Cela permet de relancer efficacement l'examen dans le cadre d'une nouvelle demande, offrant ainsi des possibilités supplémentaires de modification, de présentation de données factuelles et de négociation avec les examinateurs de brevets[11].

Atténuation des risques et renforcement de l'applicabilité

19. Les demandes divisionnaires volontaires sont parfois utilisées pour répartir des ensembles de revendications connexes entre plusieurs brevets. Cela permet de préserver la protection si un brevet est restreint, contesté ou déclaré non valable, ce qui préserve les leviers commerciaux et réduit la dépendance à l'égard d'une délivrance unique. Toutefois, ces pratiques sont susceptibles de créer des accumulations (ou "maquis") de brevets et d'augmenter les coûts pour les concurrents; elles peuvent également accroître les propres coûts de dépôt, d'instruction et de gestion de portefeuille des déposants. De nombreux pays cherchent à atténuer ces effets au moyen de règles relatives à l'unité de l'invention et au double brevet, ainsi que des structures tarifaires[12].

Souplesse stratégique en matière de concession de licences et d'exploitation commerciale

20. En l'absence d'unité, la division volontaire facilite la mise en place de stratégies commerciales sur mesure en créant plusieurs brevets couvrant des inventions connexes, mais distinctes. Cette segmentation est particulièrement avantageuse lorsque les inventions concernent des applications commerciales, des catégories de produits ou des réalisations techniques distinctes. Le fait de disposer de plusieurs brevets permet au déposant de structurer des accords de licence ciblés, de concéder des licences par domaine d'utilisation, d'appliquer de manière sélective des revendications de brevet spécifiques et d'aligner son

---

[9] K. *Rizzuto*, "Fixing Continuing Application Practice at the USPTO", Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 13, n° 2, page 411, 2009.

[10] Voir les commentaires reçus de l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9260; E. *Arezzo*, "Divisional Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?" GRUR International, vol. 74, n° 3, pages 205 à 216, 2025.

[11] Voir les commentaires communiqués par le Brésil en réponse à la circulaire C.9260.

[12] Voir les commentaires reçus de l'Allemagne et du Brésil en réponse à la circulaire C.9260; C. Righi et T. Simcoe, "Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO", *RAND J. Econ.*, vol. 54, n° 3, pages 416 à 442, automne 2023.

portefeuille de propriété intellectuelle en fonction des divers besoins du marché, des normes internationales, des preneurs de licences potentiels ou des régions géographiques[13].

Réaction aux changements juridiques ou jurisprudentiels

21. L'évolution des interprétations judiciaires et des directives d'examen peut rapidement redéfinir les critères appliqués aux revendications de brevet, au caractère suffisant de la divulgation et à l'analyse de l'activité inventive. Le dépôt de demandes divisionnaires volontaires offre aux déposants un mécanisme souple pour réaligner la portée des revendications et les arguments qui les étayent avec les attentes juridiques les plus récentes, tout en laissant la demande principale inchangée. En entamant une nouvelle procédure, les déposants peuvent adapter les modifications, présenter des données factuelles actualisées et interpeller les examinateurs en vertu des nouvelles normes clarifiées[14].

E. INTERDICTION DU DOUBLE BREVET

22. Un des principes fondamentaux reconnus dans l'ensemble des systèmes de brevets est l'interdiction du **double brevet** (ou double protection par brevet), un scénario dans lequel un même déposant obtient deux ou plusieurs brevets couvrant des inventions identiques ou foncièrement identiques. La doctrine du double brevet vise à empêcher la prolongation injustifiée de l'exclusivité du brevet au-delà de la durée de celui-ci. La double protection par brevet peut être classée en deux grandes catégories : le **double brevet identique** et le **double brevet pour cause d'évidence**[15].

23. Il y a **double brevet identique**, lorsque des revendications dans deux brevets distincts sont identiques, entraînant l'octroi d'une protection redondante à une invention parfaitement identique[16].

24. Il y a **double brevet pour cause d'évidence** lorsque les revendications, bien qu'elles ne soient pas strictement identiques, ne diffèrent que de manière insignifiante ou évidente, de sorte qu'elles ne représentent pas des inventions distinctes brevetables[17].

25. Ces deux formes de double brevet soulèvent d'importantes questions politiques et pratiques au sein des systèmes de brevets. Tout d'abord, dans les cas où les dates de dépôt diffèrent, le double brevet porte atteinte au principe fondamental de l'exclusivité limitée des brevets, en prorogeant effectivement la durée de la protection au-delà du délai légal. Une telle prorogation restreint injustement la concurrence sur le marché et retarde l'entrée de la technologie dans le domaine public. En outre, elle crée une incertitude juridique pour les concurrents et les autres acteurs du marché, compliquant l'évaluation des risques et les décisions d'investissement en raison du chevauchement et de l'ambiguïté des droits de brevet. Par ailleurs, le double brevet impose une charge inutile aux ressources administratives et

---

[13] Voir les commentaires reçus de l'Allemagne et du Brésil en réponse à la circulaire C.9260; C. Righi et T. Simcoe, "Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO", *RAND J. Econ.*, vol. 54, n° 3, pages 416 à 442, automne 2023.

[14] Bureau de l'économiste en chef de l'USPTO, *Adjusting to Alice: USPTO Patent Examination Outcomes after Alice Corp. v. CLS Bank International*, avril 2020; E. Arezzo, "Divisional Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?", *GRUR International*, vol. 74, n° 3, pages 205 à 216, mars 2025.

[15] États-Unis d'Amérique (USPTO) – *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, "Definition of Double Patenting"* (définition du double brevet) (R-07.2022; rev. février 2023); Office européen des brevets, *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie G-IV, 5.4 "Double protection par brevet" (1er mars 2024); voir les commentaires reçus de l'OEB en réponse à la circulaire C.9260.

[16] États-Unis d'Amérique (USPTO) – *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, "Definition of Double Patenting"* (R-07.2022; rev. février 2023).

[17] États-Unis d'Amérique (USPTO) – *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, "Definition of Double Patenting"* (R-07.2022; rev. février 2023).

judiciaires en multipliant les procédures d'exécution, d'opposition et d'invalidité concernant des inventions foncièrement identiques.

26. La justification politique qui sous-tend l'interdiction du double brevet met donc l'accent sur l'équité, la clarté et la prévisibilité au sein du système des brevets. Veiller à ce que chaque demande de brevet et la délivrance du brevet qui en résulte ne couvrent que des inventions distinctes sur le plan de la brevetabilité favorise la sécurité juridique, simplifie le paysage des brevets et facilite le fonctionnement équitable des marchés concurrentiels.

Double brevet et demandes divisionnaires

27. L'interdiction du double brevet est particulièrement pertinente dans le contexte des demandes divisionnaires, étant donné que les dépôts de demandes divisionnaires proviennent intrinsèquement d'une divulgation commune, contenue dans une seule demande principale. Cependant, la manière dont le double brevet interfère avec les demandes divisionnaires varie selon que la division est obligatoire ou volontaire.

Demandes divisionnaires obligatoires et double brevet

28. Le recours aux demandes divisionnaires obligatoires fait généralement suite à une décision formelle d'une autorité chargée de l'examen des brevets selon laquelle une seule demande de brevet comprend plusieurs inventions distinctes et ne satisfait donc pas à l'exigence d'unité de l'invention. Dans de tels cas, le déposant est tenu de séparer les multiples inventions en demandes divisionnaires distinctes, chacune faisant l'objet d'un processus d'examen indépendant[18].

29. De fait de leur nature même, les demandes divisionnaires obligatoires atténuent considérablement le risque de double brevet, car l'autorité chargée de l'examen identifie et délimite explicitement les inventions distinctes qui doivent faire l'objet d'une instruction distincte. Les offices de brevets, par leurs communications et leurs objections formelles, clarifient les limites entre les inventions distinctes, indiquant précisément aux déposants comment diviser et modifier leurs revendications. Cela garantit que chaque demande divisionnaire revendique une invention distincte pouvant faire l'objet d'un brevet, minimisant ainsi le risque de double brevet identique ou pour cause d'évidence[19].

30. Néanmoins, même dans le contexte des demandes divisionnaires obligatoires, une rédaction minutieuse reste essentielle. Les offices de brevets exigent généralement que les revendications de chaque demande divisionnaire se distinguent clairement de celles de la demande principale et des autres demandes divisionnaires qui en découlent. Si les revendications ne sont pas suffisamment différenciées, les examinateurs de brevets émettent généralement des objections ou des rejets formels pour cause de double brevet. Les déposants peuvent alors être tenus de modifier les revendications, de retirer les éléments qui se chevauchent ou, dans certains ressorts juridiques, d'adopter d'autres mesures correctives telles que des renonciations. Ainsi, même les demandes divisionnaires obligatoires exigent que les déposants s'efforcent de définir clairement les inventions distinctes pouvant faire l'objet d'un brevet afin d'éviter d'éventuels conflits et de préserver l'opposabilité et la validité des brevets qui en résultent.

Demandes divisionnaires volontaires et double brevet

31. Les **demandes divisionnaires volontaires** sont déposées séparément, à l'initiative du déposant, sans directive ni décision officielle de l'office des brevets concernant un manque

---

[18] Voir les commentaires communiqués par le Brésil en réponse à la circulaire C.9260.

[19] Office de la propriété intellectuelle du Canada, Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), ch. 18 : antériorité, évidence et double brevet, § 18.06.04 "Division selon la directive du Bureau".

d'unité de l'invention. Ces dépôts reflètent généralement des décisions stratégiques visant à optimiser la protection par brevet, la gestion du portefeuille et la souplesse commerciale. Cependant, précisément parce qu'elles sont déposées à la discrétion du déposant, plutôt qu'en réponse à des instructions explicites de l'office de brevets, les demandes divisionnaires volontaires comportent un risque accru de créer des problèmes de double brevet involontaire.

32. En l'absence d'une directive officielle invitant à séparer des inventions distinctes, le déposant est seul responsable de la rédaction de revendications clairement différenciées entre la demande principale et les demandes divisionnaires. Sans une délimitation minutieuse, les revendications peuvent se chevaucher involontairement (ou parfois délibérément), ce qui soulève des préoccupations quant à un double brevet identique ou pour cause d'évidence.

33. Lors de l'examen des demandes divisionnaires volontaires, les offices de brevets examinent attentivement la portée des revendications par rapport à celles de la demande principale et des autres demandes divisionnaires connexes. Si des revendications se chevauchant ou foncièrement similaires sont identifiées, les examinateurs émettent généralement des objections formelles, exigeant des déposants qu'ils modifient ou clarifient leurs revendications afin de supprimer les doublons ou les ambiguïtés. Ces interventions sont essentielles pour préserver l'intégrité du système des brevets, car elles garantissent que chaque brevet couvre une invention ou un concept inventif distinct, empêchant ainsi une prolongation indue des périodes d'exclusivité.

34. Dans certains ressorts juridiques, les déposants ont la possibilité de résoudre certaines objections relatives au double brevet en déposant une **renonciation finale** aux droits. Une renonciation finale est une déclaration juridique formelle par laquelle il est renoncé à toute durée d'un brevet allant au-delà de l'expiration d'un brevet antérieur connexe, ce qui synchronise ainsi efficacement leurs dates d'expiration. Ce mécanisme permet la coexistence de revendications qui se chevauchent ou qui sont étroitement liées, à condition que le déposant accepte l'expiration simultanée des brevets concernés, atténuant ainsi le risque d'une prolongation injustifiée d'un monopole. Dans la pratique, ces renonciations sont particulièrement pertinentes lorsque le brevet expirant le plus tard aurait autrement une durée plus longue; dans la situation où les brevets expiraient déjà au même moment, une renonciation finale est souvent inutile.

35. Certaines parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le recours fréquent aux renonciations finales pour résoudre la question du double brevet pouvait permettre à plusieurs brevets ayant des revendications étroitement liées de perdurer autour d'un seul concept inventif, ce qui pourrait augmenter le nombre de droits qui se chevauchent et contribuer à la complexité du portefeuille et à l'augmentation des coûts de recherche d'antériorité, de concession de licences et de résolution des litiges. Il a également été observé que, si une renonciation finale harmonise les dates d'expiration et peut être assortie de conditions qui lient les droits connexes, elle ne réduit pas nécessairement le nombre de brevets au sein d'une famille, de sorte que les charges pratiques associées à la multiplicité des droits étroitement liés peuvent subsister. D'autres questions ont été soulevées dans certains ressorts juridiques, notamment la manière dont les renonciations finales peuvent avoir une incidence sur les ajustements administratifs ou réglementaires ou les prolongations de durée des brevets, et la manière dont la gestion des familles liées peut affecter au fil du temps l'opposabilité et la stratégie en matière de portefeuille[20].

36. Par ailleurs, les renonciations finales et les instruments similaires ne sont pas disponibles partout. De nombreux systèmes de brevets exigent plutôt que les déposants modifient de manière anticipatoire leurs revendications ou retirent explicitement les objets qui se chevauchent avant la délivrance du brevet. Par conséquent, les déposants qui utilisent des

[20] Mark A. Lemley & Lisa Larrimore Ouellette, Fixing Double Patenting, 74 Am. U. L. Rev. 1013 (2025).

demandes divisionnaires volontaires doivent gérer la rédaction des revendications et les stratégies d'instruction avec rigueur, en distinguant clairement la portée de chaque demande divisionnaire des composantes connexes de la famille de brevets afin de garantir le respect des interdictions propres à chaque ressort juridique en matière de double brevet.

37. Dans certains pays, plusieurs demandes en instance peuvent être instruites même si leur description est identique, à condition que les revendications se rapportent à des objets différents. Lorsque des demandes en instance déposées par le même déposant partagent la même date de prise d'effet et revendiquent la même invention, les autorités exigent généralement un choix, tout doublon non corrigé faisant généralement l'objet d'un refus au moment de la délivrance. En revanche, le chevauchement partiel de la portée des revendications est souvent toléré et ne donne pas lieu à une objection pour double brevet. Dans certains ressorts juridiques, si deux demandes ayant la même date de prise d'effet sont déposées par des déposants différents, chacune peut être instruite de manière autonome[21].

F. PROBLEMES COURAMMENT ASSOCIES AUX DEMANDES DIVISIONNAIRES VOLONTAIRES

38. Les demandes divisionnaires volontaires offrent aux déposants de demandes de brevet une grande souplesse stratégique et d'importantes possibilités procédurales pour la gestion de leurs droits de propriété intellectuelle. Toutefois, leur utilisation a suscité des inquiétudes chez certaines parties prenantes quant à leurs effets possibles sur la concurrence, la prévisibilité du marché et l'équilibre global au sein des systèmes de brevets. Dans le même temps, force est de constater que les points de vue divergent considérablement et qu'il ne se dégage aucun consensus parmi les parties prenantes quant à savoir si les problèmes identifiés constituent véritablement un abus ou s'ils représentent plutôt des pratiques stratégiques acceptables dans le cadre juridique existant. Si certains pays ont reconnu et cherché à répondre aux préoccupations potentielles, les approches restent diverses et aucun consensus unifié n'a émergé quant à la nature précise de ces problèmes ou aux solutions appropriées. En conséquence, les demandes divisionnaires volontaires continuent de représenter un domaine caractérisé par des points de vue divergents, reflétant la complexité et les nuances inhérentes à l'équilibre entre les intérêts légitimes des déposants de demandes de brevet, les objectifs politiques plus larges et les considérations d'intérêt public. On trouvera ci-après certaines des préoccupations potentielles qui ont été soulevées.

Retard stratégique et incertitude du marché

39. Les demandes divisionnaires volontaires offrent aux déposants un moyen pratique de maintenir au moins un membre d'une famille de brevets en instance pendant que des membres antérieurs sont en phase d'examen ou d'appel. En déposant une nouvelle demande dérivée de la même divulgation initiale, un déposant redémarre le calendrier d'examen et bénéficie de nouvelles possibilités pour modifier les revendications, soumettre des données ou ajuster le cadre de l'invention à la lumière des évolutions commerciales.

40. Les partisans de cette pratique font valoir que les demandes divisionnaires légitimes peuvent prendre en considération les résultats de tests ultérieurs ou de réalisations commerciales divergentes qui ne pouvaient être anticipés lors de la rédaction de la demande principale.

41. Les détracteurs, quant à eux, font observer qu'une série de demandes divisionnaires volontaires peut prolonger la période pendant laquelle les concurrents ne savent pas avec certitude quelle sera la portée finale de la protection. Cette incertitude peut inciter à adopter

---

[21] Office européen des brevets, *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie G-IV, 5.4 "Double protection par brevet" (1er mars 2024); voir les commentaires reçus du Brésil en réponse à la circulaire C.9260.

des stratégies prudentes en matière de développement de produits, à augmenter les coûts de diligence raisonnable ou à retarder l'entrée sur le marché, en particulier dans les secteurs où les cycles de recherche et les autorisations réglementaires s'étalent déjà sur plusieurs années. Les régulateurs autorisent généralement les demandes divisionnaires tant qu'aucun élément nouveau n'est introduit, mais l'absence de limite stricte quant au calendrier ou à la fréquence de ces demandes signifie que la période d'instance peut, dans certains domaines technologiques, dépasser la durée de vie commerciale du produit sous-jacent. La question de savoir si cela constitue un abus du système reste controversée : certains commentateurs considèrent la prolongation de la période où la demande est en instance comme une conséquence prévisible de la complexité des canaux de recherche-développement, tandis que d'autres y voient un levier tactique qui transfère les risques et les coûts d'information aux innovateurs ultérieurs.

42. Afin d'atténuer quelque peu cette préoccupation, certains tribunaux ont mis en place des mesures discrétionnaires de redressement déclaratoire afin de réduire l'incertitude causée par la prorogation de l'instruction des demandes divisionnaires. Au Royaume-Uni, par exemple, une déclaration Arrow permet à un tribunal de déclarer qu'un produit ou un procédé spécifique utilisé par un nouvel entrant était ancien ou évident à la date de priorité concernée, conférant ainsi à cet entrant potentiel, contre les divisions accordées ultérieurement, une défense préventive de type Gillette (à savoir que si l'activité présumée constituer une infraction était ancienne ou évidente à la date de priorité, alors soit le brevet n'est pas valable, soit il n'y a pas contrefaçon de brevet). Une mesure réparatoire comparable, de type Arrow, a également été acceptée par les tribunaux néerlandais[22].

Accumulation de brevets et complexité des portefeuilles

43. Lorsque plusieurs demandes divisionnaires volontaires sont demandées à partir d'une seule demande principale, elles peuvent s'accumuler en grappes denses parfois appelées "accumulation de brevets" (ou "maquis de brevets"). Dans ces situations, chaque brevet individuel peut satisfaire aux exigences formelles, mais le portefeuille dans son ensemble peut créer un réseau complexe de droits dans lequel les concurrents doivent composer. Les exercices de liberté d'exploitation deviennent plus longs, car les avocats doivent comparer chaque revendication de chaque membre de la famille avec les caractéristiques potentielles du produit, les conditions de concession de licences ou d'autres conceptions. Les grandes entreprises disposant d'une expertise interne pointue peuvent absorber cette complexité comme un coût commercial courant et même tirer parti de possibilités de licences croisées. Les petites structures, en revanche, peuvent trouver le risque juridique global si opaque que soit elles décident d'abandonner certaines pistes de recherche, soit elles consacrent des ressources disproportionnées à des avis d'antériorité. Le débat n'est pas unilatéral : les partisans soulignent qu'un portefeuille finement granulé peut délimiter avec précision les contributions inventives et permettre des stratégies de licence sur mesure qui correspondent à des propositions de valeur distinctes. Les détracteurs rétorquent que cette même granularité peut avoir un effet dissuasif, créant des obstacles à l'entrée sur le marché sans rapport avec le mérite technologique réel. Comme le phénomène de maquis de brevets résulte d'un comportement cumulatif plutôt que d'un brevet unique, les réponses politiques à ce phénomène ont été difficiles à trouver. Dans le même temps, les marchés à forte intensité de propriété intellectuelle s'organisent souvent de manière autonome autour de ces coûts, en utilisant des

[22] Voir les commentaires communiqués par la Colombie, le Brésil et l'Allemagne, en réponse à la circulaire C.9260; K. Rizzuto, "Fixing Continuing Application Practice at the USPTO", Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 13, n° 2, page 411, 2009; Y. Hou, I. P. L. Png et X. Xiong, "When stronger patent law reduces patenting: Empirical evidence", Strategic Management Journal, vol. 44, n° 4, pages 977 à 1012, 2023; K. Foss-Solbrekk, "The divisional game: Using procedural rights to impede generic/biosimilar market entry", *IIC – Int. Rev. IP & Competition L.*, vol. 53, pages 1007 à 1037, 2022; C. Righi, D. Cannito, and Theodor Vladasel, "Continuing patent applications at the USPTO", *Research Policy*, vol. 52, n° 4; *Arrow Generics Ltd.* c. *Merck & Co Inc [2007] EWHC 1900 (Pat); Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Ltd* c. *Abbvie Biotechnology Ltd [2017] EWHC 395 (Pat);* le tribunal de district de La Haye a estimé qu'il était compétent pour statuer sur les revendications de type Arrow (p. ex., *Pfizer* c. *Roche*, 8 mai 2019).

réseaux de licences croisées, des communautés de brevets et des licences fondées sur des normes pour réduire les accumulations potentielles, car les acteurs du marché ont de fortes motivations et capacités à concevoir des solutions transactionnelles qui atténuent les effets de la tragédie des anticommuns[23].

Évitement de l'examen judiciaire et "perpétuation des brevets"

44. Les demandes divisionnaires volontaires interagissent également de manière subtile avec la dynamique des litiges. Un titulaire de brevets qui fait face à une contestation imminente de la validité de certaines revendications peut, dans les délais procéduraux autorisés, annuler ces revendications dans le brevet principal tout en poursuivant l'instruction de variantes révisées ou élargies dans une demande divisionnaire nouvellement déposée. La demande "fragmentée" fait l'objet d'un nouvel examen, souvent effectué par un autre groupe d'examinateurs, et l'objet contesté réintègre le circuit administratif, isolé du dossier judiciaire initial. Les observateurs qui critiquent cette pratique la qualifient de "perpétuation", soulignant que la modification séquentielle des revendications peut prolonger l'exclusivité sans modifier la contribution inventive sous-jacente. Ceux qui y sont plus favorables soulignent que le progrès scientifique est progressif et que les nouvelles données, telles que de nouveaux résultats cliniques, des méthodes de fabrication améliorées ou l'évolution des profils de sécurité, peuvent justifier un véritable réalignement de la portée des revendications afin de faciliter la gestion du cycle de vie des produits. Le fait qu'une demande divisionnaire donnée constitue un abus ou une gestion responsable de portefeuilles dépend donc du contexte : le moment du dépôt, l'étendue du chevauchement des revendications et la transparence avec laquelle les déposants divulguent leurs intentions aux examinateurs et aux acteurs concurrents du marché. Il convient toutefois de noter que la notion même de "perpétuation des brevets" est contestée et que les définitions varient selon les parties prenantes. Dans ce contexte, certaines parties prenantes préconisent des renonciations finales obligatoires ou des règles d'estoppel renforcées pour lutter contre les actions perçues comme des abus, tandis que d'autres mettent en garde contre le fait que des contraintes rigides pourraient étouffer les recherches ultérieures bénéfiques et réduire la souplesse nécessaire dans des domaines techniques en rapide évolution[24].

Préoccupations relatives au double brevet et limites ambiguës des revendications

45. Étant donné que les demandes divisionnaires volontaires reposent sur la même divulgation initiale que leurs brevets principaux, elles peuvent soulever des problèmes de double brevet lorsque le libellé des revendications de différents membres de la famille couvre essentiellement le même concept inventif. La plupart des systèmes de brevets font une distinction entre la différenciation légitime, comme le fait de revendiquer un procédé dans un brevet et un composé dans un autre, et la délivrance de plusieurs brevets pour des objets indistinguables. Il est toutefois extrêmement difficile de définir cette distinction. Les déposants peuvent faire valoir que même des ajustements linguistiques modestes traduisent des distinctions inventives significatives, tandis que les opposants peuvent considérer ces mêmes ajustements comme purement cosmétiques. Les examinateurs et les tribunaux appliquent des doctrines statutaires ou de *common law* visant à empêcher la prorogation injustifiée des droits de monopole, mais ces doctrines diffèrent dans leur formulation, leur portée et leur traitement procédural. Dans le contexte judiciaire, ces doctrines fonctionnent comme des règles d'interprétation des revendications (par exemple, la doctrine des équivalents, l'estoppel fondé sur l'historique de délivrance d'un brevet ou "file-wrapper estoppel", l'interprétation téléologique et l'approche de la "substantifique moelle" (approche "pith-and-marrow")) et sont appliquées

---

[23] Voir les commentaires reçus de la Colombie, du Brésil et de l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9260; "View of The Long CON: An Empirical Analysis of Pharmaceutical Patent Thickets", 2024; Jonathan M. Barnett, *The Anti-Commons Revisited*, 29 Harv. Tech. 127, (2015).

[24] Voir les commentaires communiqués par le Brésil en réponse à la circulaire C.9260; K. *Rizzuto*, "Fixing Continuing Application Practice at the USPTO", Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 13, n° 2, page 411, 2009; Erika Lietzan, *The "Evergreening" Metaphor in Intellectual Property Scholarship*, 53 Akron L. Rev. 805 (2019).

pour délimiter la portée des revendications avant d'évaluer le chevauchement ou le caractère distinctif pouvant faire l'objet d'un brevet. En conséquence, étant donné que les normes essentielles en matière de double brevet et les outils d'interprétation des revendications varient d'un ressort juridique à l'autre, deux brevets qui seraient considérés comme se chevauchant dans un ressort juridique pourraient être opposables séparément dans un autre, ce qui contribue à une mosaïque de résultats juridiques. Dans la pratique, le risque de double brevet est étroitement lié aux stratégies de rédaction des revendications : des revendications larges dans un membre d'une famille, associées à des revendications plus restreintes dans un autre, peuvent laisser les concurrents dans l'incertitude quant aux limites qui définissent réellement la zone d'exclusion. Certains commentateurs proposent de renforcer les obligations de divulgation ou d'harmoniser les directives d'examen afin de clarifier où s'arrête la pratique légitime des demandes divisionnaires et où commence la redondance inadmissible. D'autres mettent en garde contre le fait qu'une règle unique pourrait pénaliser involontairement les déposants dont les inventions couvrent légitimement plusieurs aspects distincts d'une technologie donnée[25].

Augmentation des litiges et des coûts liés à l'application des droits

46. Un portefeuille comprenant de nombreuses demandes divisionnaires peut amplifier la portée, la durée et le coût des litiges en matière de brevets. Chaque brevet supplémentaire représente un droit juridique distinct qui peut être revendiqué, contesté ou concédé sous licence, multipliant ainsi le nombre d'actes de procédure, d'audiences d'interprétation des revendications, de rapports d'experts et de voies de règlement potentiels. Du point de vue du titulaire du brevet, un ensemble de brevets connexes offre une profondeur stratégique : si un ensemble de revendications échoue à l'examen de validité, un autre peut encore être valable, ce qui permet de maintenir un avantage dans les négociations. Du point de vue des auteurs présumés de contrefaçons, cette même multiplicité peut entraîner des frais de défense cumulatifs, nécessitant des recherches plus approfondies sur l'état de la technique, des équipes techniques plus importantes et des arguments plus complexes en matière de validité ou de non-contrefaçon. Ces coûts ne sont pas nécessairement inutiles; un portefeuille diversifié peut refléter une véritable étendue technologique et justifier une opposabilité à plusieurs niveaux. Néanmoins, les observateurs craignent que les litiges engagés à intervalles échelonnés sur plusieurs demandes divisionnaires puissent fonctionner comme une guerre d'usure, poussant les petits concurrents à accepter des conditions sans rapport avec le fond de l'affaire. D'autres mécanismes de résolution des litiges, des règles de transfert des frais ou des procédures de gestion consolidée des cas sont parfois proposés comme moyens de modérer l'escalade des coûts sans limiter indûment le droit du titulaire du brevet à protéger chaque aspect de son innovation. La nécessité de telles réformes reste un sujet de débat animé parmi les juristes, les universitaires et les praticiens du secteur, illustrant l'équilibre délicat entre une application rigoureuse des droits et la préservation de marchés ouverts et concurrentiels[26].

G. DROIT DE LA CONCURRENCE ET DEMANDES DIVISIONNAIRES VOLONTAIRES

47. Ces dernières années, les autorités en charge de la concurrence et les tribunaux ont examiné comment l'utilisation stratégique des demandes divisionnaires volontaires de brevet pouvait avoir une incidence sur la concurrence commerciale. Le lien entre la pratique des demandes divisionnaires de brevet et le droit de la concurrence a été plus particulièrement mis en lumière dans le secteur pharmaceutique, où les portefeuilles de brevets sont utilisés pour

---

[25] Voir les commentaires communiqués par la Colombie, la République tchèque, le Brésil, l'Allemagne, Singapour et l'OEB en réponse à la circulaire C.9260.

[26] Voir les commentaires reçus du Brésil et de l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9260; K. Foss-Solbrekk, "The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry", *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 53, pages 1007 à 1037, août 2022; A. Galasso et M. Schankerman, "Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of Patent Disputes", CEP Discussion Paper 889, London School of Economics, août 2008.

retarder l'entrée des génériques sur le marché. Des études gouvernementales et des mesures coercitives témoignent de préoccupations croissantes face au fait que l'accumulation de multiples brevets comprenant des demandes divisionnaires portant sur une seule invention peut contribuer à entraver la concurrence.

48. En 2009, un examen approfondi de ces questions a été publié dans l'enquête sectorielle sur l'industrie pharmaceutique de la Commission européenne, une étude commandée par les gouvernements, sur les stratégies des fabricants de médicaments originaux (de marque) en matière de brevets et de litiges. Le rapport final de l'enquête a révélé que les laboratoires de princeps déposaient de plus en plus de brevets par produit, dont une forte proportion de demandes divisionnaires volontaires, sous la forme de ce que la Commission a qualifié de "grappes de brevets". Fait important, le rapport établissait une distinction entre les demandes divisionnaires déposées à la demande d'un examinateur et celles déposées à titre volontaire. Selon ce rapport, force était de constater que la grande majorité des demandes divisionnaires étaient volontaires : en 2007, environ 80% des demandes divisionnaires dans le secteur pharmaceutique de l'Union européenne (UE) avaient été initiées par les déposants et non imposées par les examinateurs. La Commission a noté une forte augmentation de ces demandes entre 2000 et 2007, voyant là une tendance dans le comportement des entreprises en matière de brevets[27].

49. La Commission européenne s'est abstenue de condamner les demandes divisionnaires de manière générale. Elle a toutefois exprimé des inquiétudes quant à leur utilisation dans certaines conditions. L'enquête a révélé que certains laboratoires de princeps déposaient plusieurs générations de demandes divisionnaires et constituaient des grappes de brevets denses autour de médicaments à succès. Selon l'analyse de la Commission, ces pratiques "semblent servir à bloquer ou à retarder l'entrée des génériques sur le marché". Les effets escomptés des grappes de brevets et des demandes divisionnaires se sont avérés similaires : créer un réseau de droits de propriété intellectuelle que les concurrents fabriquant des génériques doivent contourner ou contester avant de pouvoir effectuer le lancement de leur produit. Selon la Commission, plus le réseau créé par les grappes de brevets ou les demandes divisionnaires est dense, plus il sera difficile pour une entreprise de génériques de commercialiser sa version générique. Même si chaque brevet est valable, leur nombre même peut créer une incertitude juridique pour les concurrents. Cette incertitude peut dissuader les entreprises fabriquant des génériques de se lancer "à risque" (par exemple, avant l'expiration ou l'invalidation de tous les brevets), par crainte de poursuites pour atteinte à l'un des nombreux brevets. En tant qu'étude non coercitive, l'enquête sectorielle n'a pas déclaré ces pratiques illégales, mais elle a recommandé un examen plus approfondi au regard du droit de la concurrence. Dans ses conclusions, la Commission européenne a suggéré que l'application du droit de la concurrence pourrait être renforcée si des tactiques en matière de brevets, telles que les demandes divisionnaires multiples ou les litiges stratégiques, étaient utilisées pour prolonger de manière abusive une position dominante sur le marché[28].

50. Peu après la publication de cette enquête, l'Office européen des brevets a mis en place un délai de dépôt de deux ans. À partir d'avril 2010, une demande divisionnaire ne pouvait, dans la plupart des cas, être déposée que dans les 24 mois suivant le premier rapport d'examen sur le brevet principal. L'une des raisons à l'origine de ce changement était de limiter le nombre de demandes divisionnaires en cascade qui maintenaient indéfiniment l'objet en instance. Toutefois, ce changement a ensuite été annulé avec effet à compter d'avril 2014, à la suite de plaintes selon lesquelles cette disposition entraînait une perte de protection légitime. À la place, des taxes additionnelles ont été mises en place, qui augmentent à chaque génération successive, afin de dissuader les demandes divisionnaires en cascade. Bien qu'elle émane de

---

[27] Commission européenne, Direction générale de la concurrence (8 juillet 2009). *Pharmaceutical sector inquiry: Final report.*

[28] Commission européenne, Direction générale de la concurrence (8 juillet 2009). *Pharmaceutical sector inquiry: Final report.*

l'office des brevets plutôt que d'une autorité chargée des questions de concurrence, la modification de la règle de 2014 peut être considérée comme une mesure structurelle s'inscrivant dans le système des brevets qui traduit les préoccupations en matière de concurrence exprimées dans l'enquête sectorielle[29].

51. Un jugement rendu après enquête et mettant directement en cause le lien entre les demandes divisionnaires et le droit de la concurrence a été rendu dans l'affaire Pfizer/Xalatan, dans laquelle l'autorité italienne chargée des questions de concurrence a infligé, en 2012, une amende de 10,6 millions d'euros à Pfizer pour avoir déposé une demande divisionnaire de deuxième génération et obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) tardif sur cette base, mesures qui, selon l'autorité, avaient "artificiellement" prolongé la protection par brevet du latanoprost et découragé l'entrée de génériques au moyen de lettres d'avertissement. Dans cette décision, la division volontaire a été qualifiée de stratégie d'exclusion unique qui transformait un droit de dépôt par ailleurs légal en un instrument favorisant une position dominante. Il s'agit de la première décision européenne en matière d'infraction qui qualifie une demande de division volontaire proprement dite d'abus[30].

52. Le long litige qui s'en est suivi en Italie a abouti le 2 janvier 2024, lorsque la Cour suprême italienne a confirmé à la fois la responsabilité et les dommages-intérêts dans l'affaire susmentionnée. Rejetant les arguments de Pfizer selon lesquels la demande divisionnaire et le CCP étaient valables au regard du droit des brevets, la Cour a considéré que la légalité au regard de la Convention sur le brevet européen était "sans pertinence" dès lors que la finalité de la demande divisionnaire s'était révélée anticoncurrentielle. Elle a donc condamné Pfizer à verser 13,36 millions d'euros pour rembourser au Service national de santé les dépenses excédentaires engagées pendant la période d'exclusion. Cet arrêt confirme qu'un abus de position dominante centré sur une demande divisionnaire peut donner lieu à une indemnisation civile en plus des amendes publiques, ce qui augmente le risque financier pour les laboratoires de princeps qui recourent à des demandes divisionnaires en cascade pour écarter la concurrence[31].

53. Plus récemment, le 31 octobre 2024, la Commission européenne a infligé à Teva une amende de 462,6 millions d'euros dans l'affaire Teva/Copaxone pour avoir abusé des brevets divisionnaires en déposant de manière échelonnée des demandes divisionnaires qui se chevauchaient concernant des revendications de procédé et de dosage pour l'acétate de glatiramère, combiné au retrait stratégique des brevets juste avant leur probable révocation, de sorte que les fabricants de génériques devaient sans cesse recommencer les procédures de validation. La Commission a estimé que "[l]a contestation de la validité des brevets est une expression importante de la concurrence entre les laboratoires de princeps et les fabricants de génériques" et que "[l]e comportement de Teva a entravé leur efficacité, a artificiellement prolongé l'insécurité juridique concernant la validité de ses brevets restants". La décision relative à Teva/Copaxone est la première décision de la Commission à déclarer que l'utilisation abusive des demandes divisionnaires volontaires constitue en soi un abus de position dominante et montre que l'augmentation des taxes additionnelles au sein de l'OEB n'était pas suffisante pour neutraliser les stratégies de dépôt anticoncurrentielles[32].

---

[29] CA/D 2/09 Décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009 modifiant les règles 36, 38 et 135 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, *Journal officiel de l'OEB* 2009, 296; Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2013 modifiant l'article 2 du règlement relatif aux taxes (CA/D 14/13), Journal officiel de l'OEB 2014, A5 – a introduit une "taxe supplémentaire" progressive pour les divisions de deuxième génération et les divisions suivantes à compter du 1er avril 2014.

[30] Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité italienne en charge de la concurrence), décision n° 23194, affaire A431 – Ratiopharm/Pfizer (Xalatan), 11 janvier 2012, publiée dans le *Bollettino* 2/2012.

[31] Corte Suprema di Cassazione (Italy), Sezione I Civile, Ordinanza n° 9, 2 janvier 2024, *Pfizer Italia S.r.l. v Ministero della Salute & Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

[32] Commission européenne, Décision finale C(2024) 7448 du 31 octobre 2024, Affaire AT.40588 – Teva Copaxone, résumé publié au Journal officiel JO 2025/C 1680, 19 mars 2025.

54. Aux États-Unis d'Amérique, le cadre juridique en matière de droit de la concurrence a évolué de manière quelque peu différente. L'arrêt Humira rendu par la Cour d'appel du septième circuit est au cœur du débat américain sur le recoupement existant entre les demandes de continuation et le droit de la concurrence. Dans cette affaire, le fabricant de médicaments avait regroupé plus de 130 brevets de continuation et divisionnaires dans un réseau défensif qui prolongeait l'exclusivité nominale bien au-delà du brevet de base de la molécule (adalimumab). Les plaignants acheteurs ont qualifié ce réseau de brevets connexes de tactique de blocage visant à dissuader les fabricants de produits biologiques similaires de s'engager dans des lancements risqués, puis, selon la plainte, à le consolider par des accords de règlement synchronisés entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique qui permettaient une entrée plus précoce dans l'UE en échange d'un statu quo aux États-Unis d'Amérique jusqu'en 2023. Dans un contexte politique où l'USPTO et la Commission fédérale du commerce (FTC) voient désormais d'un œil de plus en plus méfiant cette superposition de brevets, l'affaire devait permettre de déterminer si les tribunaux américains suivraient l'exemple européen en considérant les dépôts multiplicatifs comme potentiellement abusifs en soi. Au lieu de cela, la décision rendue a souligné que, selon la doctrine fédérale actuelle, la quantité seule ne peut transformer la défense légitime de droits de brevet en une infraction antitrust. Cette décision repose sur deux piliers. Premièrement, la cour a déclaré que les lois sur les brevets ne fixent pas de limite au nombre de brevets qu'une personne peut détenir, en général ou pour un seul objet, invoquant des exemples allant de Thomas Edison aux entreprises technologiques modernes pour illustrer que la prolifération des inventions n'est ni suspecte ni inhabituelle. Deuxièmement, elle a estimé que les demandes adressées à l'USPTO restent protégées à moins qu'elles ne soient "objectivement sans fondement" ou obtenues par fraude. Comme les plaignants payeurs ont écarté toute fraude, n'ont pu faire valoir aucun brevet non valable ou fallacieux et qu'ils n'ont contesté que la taille globale et le modèle d'établissement du portefeuille, leurs revendications ont été rejetées. La Cour d'appel du septième circuit a par conséquent confirmé le rejet dans son intégralité, renforçant ainsi le message selon lequel la constitution d'un mur de demandes de continuation et de demandes divisionnaires reste généralement légale en vertu de la loi antitrust américaine, à moins que le brevet n'ait été obtenu par fraude, même si certains organismes de réglementation parallèles considèrent de plus en plus cette tactique comme anticoncurrentielle[33].

55. Ces différentes approches adoptées par les autorités chargées de la concurrence et les tribunaux signifient que les stratégies élaborées autour de demandes divisionnaires en série ou de demandes de continuation doivent désormais être évaluées non seulement au regard de la validité du droit des brevets, mais aussi au regard de leur légalité du point de vue du droit de la concurrence sur chaque marché clé.

II. CADRES JURIDIQUES DE LA DIVISION VOLONTAIRE DES DEMANDES DE BREVET

A. LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

56. Au niveau international, les principes qui sous-tendent la division volontaire des demandes de brevet trouvent leur reflet dans toute une série de traités multilatéraux. Ces instruments internationaux assurent une large harmonisation et établissent des normes universelles applicables aux demandes divisionnaires, créant ainsi un cadre juridique fondamental qui guide les systèmes nationaux et régionaux de brevets. Si les modalités détaillées de mise en œuvre et les nuances de procédure relèvent toujours de la compétence nationale, plusieurs traités internationaux clés fixent des obligations essentielles et des normes minimales pour la pratique des demandes divisionnaires, influençant directement ou indirectement le concept et la disponibilité des divisions volontaires dans le monde entier.

---

[33] La référence publiée est la suivante : Mayor & City Council of Baltimore v. AbbVie Inc., 42 F.4th 709 (7th Cir. 2022) (n° 20-2402, décision rendue le 1er août 2022).

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

57. Le droit des déposants de recourir à des demandes divisionnaires est explicitement reconnu dans l'article 4.G de la Convention de Paris, qui comporte les dispositions suivantes :

> 1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
>
> 2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.

58. L'alinéa 1) de l'article 4.G offre une certaine souplesse aux déposants puisque ceux-ci peuvent répondre aux objections concernant l'unité en divisant la demande en plusieurs demandes divisionnaires si l'examen débouche sur une conclusion d'absence d'unité. Chaque demande divisionnaire conserve la date de priorité de la demande initiale, ce qui garantit au déposant qu'il ne perdra pas le droit de priorité lié à la date de dépôt de la demande initiale. Il convient également de noter que dans le texte français de la Convention de Paris (qui prévaut sur les traductions), l'article 4.G.1) utilise le terme "complexe" à la place de la formulation anglaise "contains more than one invention" (contient plus d'une invention). Il peut donc arriver que, selon la législation du pays d'examen, une demande de brevet soit considérée comme "complexe" pour des raisons autres que le manque d'unité de l'invention, par exemple parce qu'elle contient une combinaison interdite de revendications pour la fabrication et l'utilisation de la même invention[34].

59. En outre, l'alinéa 2) de l'article 4.G de la Convention de Paris appuie le concept de demande divisionnaire volontaire. Les déposants peuvent décider de leur propre chef de diviser leurs demandes de brevet à tout moment et revendiquer la date de priorité de la demande initiale.

60. Il est important de noter que chaque pays membre de la Convention de Paris est compétent pour déterminer les conditions et exigences particulières en matière de dépôt de demandes divisionnaires. Cela signifie que les règles régissant les demandes divisionnaires peuvent varier considérablement d'un ressort juridique à l'autre. Certains pays peuvent imposer des exigences plus strictes tandis que d'autres peuvent offrir plus de souplesse, ce qui a des conséquences sur la manière dont les déposants choisissent de déposer des demandes divisionnaires.

Le Traité de coopération en matière de brevets

61. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ne réglemente pas explicitement les demandes divisionnaires en tant que telles; toutefois, il influence considérablement la pratique des demandes divisionnaires de manière indirecte par ses dispositions relatives à l'unité de l'invention et au traitement ultérieur de la phase nationale.

62. En vertu de l'article 3.4.iii) du PCT, une demande de brevet internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. La règle 13 du règlement d'exécution du PCT précise

---

[34] Article 29.1.c) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée le 28 septembre 1979); G. H. C. Bodenhausen, "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967", pages 55 à 57, Publication de l'OMPI N° 611/1968.

ce principe et détaille les conditions dans lesquelles une demande internationale satisfait au critère d'unité de l'invention. Plus précisément, la règle 13.1 stipule ce qui suit :

> "La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('exigence d'unité de l'invention')."

63. Si, au cours de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, un manque d'unité est constaté, le déposant peut être invité à payer des taxes supplémentaires et à obtenir un rapport de recherche pour toutes les inventions identifiées ou, à défaut, à modifier les revendications afin de répondre aux objections relatives à l'unité en limitant les revendications à une seule invention identifiée. Si aucune de ces mesures n'est prise, seule la première invention fait l'objet d'une recherche, laissant de côté les autres objets qui peuvent ensuite faire l'objet d'une demande divisionnaire de phase nationale. Toutefois, il est important de noter que le PCT lui-même n'autorise pas le dépôt de demandes divisionnaires en phase internationale; celles-ci peuvent être déposées auprès de l'office national ou régional, conformément aux délais fixés par cet office.

64. Ainsi, le PCT exerce principalement son influence sur les demandes divisionnaires lorsque la demande internationale entre dans la phase nationale ou régionale. À l'entrée dans ces phases, chaque office désigné ou élu est habilité, conformément à sa législation nationale, à autoriser les déposants à déposer des demandes divisionnaires dérivées de la demande internationale. Ces demandes divisionnaires en phase nationale conservent généralement la date de dépôt international et la date de priorité de la demande selon le PCT initiale.

65. Le rôle que joue le PCT est donc principalement d'ordre procédural et de soutien plutôt que concernant le fond en ce qui concerne les demandes divisionnaires. Il établit une norme unifiée pour l'examen de l'unité au niveau international, incitant indirectement les déposants à anticiper ou à traiter de manière anticipatoire les problèmes d'absence d'unité. En établissant l'unité de l'invention comme norme internationalement reconnue, le PCT facilite l'harmonisation des procédures, ce qui permet aux déposants de mieux anticiper les étapes à suivre lorsqu'ils préparent des demandes divisionnaires dans plusieurs ressorts juridiques au cours des phases nationales ou régionales.

66. Bien que le PCT ne contienne actuellement aucune disposition autorisant le dépôt de demandes divisionnaires pendant la phase internationale, les premiers projets de rédaction envisageaient un tel mécanisme. Les projets de traité et de règlement d'exécution de 1968 auraient permis à un déposant, en cas d'absence d'unité, de choisir soit "i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes additionnelles ou de diviser la demande, ou d'effectuer une combinaison des deux", mais ces dispositions ont été supprimées dans le projet de 1969 et ne figuraient pas dans le texte final adopté en 1970. Les discussions ultérieures sur la réforme du PCT ont réexaminé la question de savoir s'il fallait autoriser les "demandes divisionnaires internationales" ou une procédure de "division interne"; ces propositions illustrent des modèles possibles, mais n'ont pas été adoptées[35].

67. En résumé, si le PCT n'autorise pas en soi les demandes divisionnaires durant la phase internationale, l'accent qu'il met sur l'unité de l'invention et son harmonisation des cadres procéduraux influence considérablement les stratégies de dépôt de demandes divisionnaires des déposants lors des phases nationales ou régionales ultérieures.

---

[35] OMPI, Demandes divisionnaires selon le PCT, PCT/R/WG/5/6 (21 août 2003), paragraphes 8 à 10 (projet de 1968 autorisant la restriction ou la division; suppression dans le projet de 1969) et annexe IV (extraits du projet de 1968, articles 17 et 34; projet de règles 37 et 62); voir également les paragraphes 13 à 19 et les annexes I à III.

Le Traité sur le droit des brevets

68. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) traite expressément des demandes divisionnaires qui entrent donc dans son champ d'application. L'article 3.1) contient les dispositions suivantes :

> a) Les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux demandes nationales et régionales de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposées auprès de l'office, ou pour l'office, d'une Partie contractante et qui appartiennent
>
> > i) à des catégories déterminées de demandes qu'il est permis de déposer comme demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets;
> >
> > ii) aux demandes divisionnaires de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui relèvent des catégories de demandes visées au point i) et à l'article 4G.1) ou 2) de la Convention de Paris.

69. Cet article garantit que les demandes divisionnaires, telles que reconnues en vertu de la Convention de Paris, en particulier l'article 4G, entrent dans le cadre administratif et procédural du PLT. Cette disposition clarifie le fait que les demandes divisionnaires, qu'elles soient créées à la suite d'objections relatives à l'unité ou initiées à titre volontaire par le déposant, entrent dans les règles de formalités normalisées du traité.

70. En outre, l'article 5.8) du PLT préserve explicitement les droits des déposants en matière de demandes divisionnaires en vertu de la Convention de Paris, en stipulant :

> Aucune disposition du présent article ne limite
>
> > i) le droit reconnu à un déposant en vertu de l'article 4G.1) ou 2) de la Convention de Paris de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité;
> >
> > ii) la faculté reconnue à toute Partie contractante d'appliquer toute condition nécessaire pour accorder le bénéfice de la date de dépôt de la demande antérieure à tout type de demande prescrit dans le règlement d'exécution.

71. Cette disposition sert de garantie, affirmant explicitement le droit existant du déposant de conserver la date de dépôt initiale et le bénéfice de la priorité pour les demandes divisionnaires, tel qu'établi par la Convention de Paris. Elle garantit que le PLT n'impose aucune restriction ni condition procédurale qui serait contraire à ces droits fondamentaux.

72. De plus, en vertu du règlement d'exécution du PLT, la règle 2.6) identifie spécifiquement les demandes divisionnaires comme l'un des types de demandes visés à l'article 5.8.ii) :

> Les types de demande visés à l'article 5.8.ii) sont :
>
> > i) des demandes divisionnaires;

73. Cette clarification réglementaire classe explicitement les demandes divisionnaires, soulignant leur reconnaissance procédurale et la nécessité pour les parties contractantes d'autoriser les déposants à conserver les dates de dépôt initiales.

74. En outre, la règle 3.1.a) du règlement d'exécution du PLT autorise les parties contractantes à préciser certaines formalités procédurales concernant les demandes divisionnaires, en stipulant :

> Une Partie contractante peut exiger qu'un déposant qui souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire au titre de la règle 2.6.i) indique :
>
> i) qu'il souhaite que la demande soit traitée comme une demande divisionnaire;
>
> ii) le numéro et la date de dépôt de la demande initiale.

75. Ce règlement d'exécution accorde aux parties contractantes la latitude nécessaire pour établir des exigences procédurales claires, telles que des indications explicites de la part des déposants quant à la nature divisionnaire de leurs demandes et les détails d'identification nécessaires de la demande principale initiale. Cette clarté procédurale est essentielle pour gérer efficacement les demandes divisionnaires et garantir que les déposants bénéficient pleinement des droits qui leur sont conférés par le cadre du traité.

76. Ainsi, bien que le PLT n'impose pas de normes de brevetabilité substantielles, il prévoit des dispositions administratives complètes et des garanties procédurales claires concernant les demandes divisionnaires, harmonisant les formalités procédurales et préservant les droits fondamentaux des déposants établis par la Convention de Paris.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

77. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ne mentionne pas explicitement les demandes divisionnaires et n'impose pas non plus de conditions obligatoires ou volontaires directement liées à leur dépôt, leur traitement ou leur examen quant au fond. Toutefois, l'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC incorpore par référence certaines dispositions de la Convention de Paris, notamment les articles 1 à 12 et l'article 19. Cette incorporation oblige indirectement les pays parties à l'Accord sur les ADPIC à respecter l'article 4G de la Convention de Paris, qui reconnaît expressément le droit du déposant de présenter des demandes divisionnaires, soit à titre volontaire, soit en réponse à un constat d'absence d'unité.

78. L'effet pratique de cette obligation indirecte se limite à garantir que les pays parties à l'accord respectent la règle de conservation de la date de priorité énoncée à l'article 4.G de la Convention de Paris. Au-delà de cette exigence fondamentale, l'accord sur les ADPIC ne réglemente pas davantage les pratiques en matière de demandes divisionnaires. Par conséquent, les détails de fond et de forme régissant les demandes divisionnaires, y compris les conditions de dépôt, les délais autorisés, les processus d'examen, les structures tarifaires et les questions de double brevet, relèvent entièrement de la discrétion des systèmes nationaux ou régionaux de brevets.

79. Ainsi, si l'Accord sur les ADPIC protège indirectement les droits fondamentaux de priorité associés aux demandes divisionnaires via la Convention de Paris, il laisse aux pays parties à l'accord une grande latitude pour déterminer les cadres procéduraux spécifiques et les critères de fond applicables au dépôt de demandes divisionnaires.

B. LOIS ET PRATIQUES NATIONALES ET REGIONALES

Australie

Cadre juridique

80. En Australie, la division des demandes de brevet est régie par l'article 79B de la loi sur les brevets de 1990 (Commonwealth d'Australie). Cette disposition autorise les déposants à diviser une demande de brevet standard ("demande principale") en deux demandes ou plus, tout en conservant les droits de priorité de la demande principale.

L'article 79B contient les dispositions suivantes :

1) Si :
   a) une demande complète (la première demande) de brevet est faite; et
   b) la première demande n'est pas une demande divisionnaire pour un brevet d'innovation visée à l'article 79C;
   le déposant peut déposer une autre demande complète de brevet pour une invention divulguée dans le mémoire descriptif, déposée en lien avec la première demande.

2) L'autre demande complète :
   a) doit être faite conformément aux réglementations prévues aux fins de la présente sous-section; et
   b) doit comprendre les indications prescrites.

3) L'autre demande complète ne peut être effectuée que dans la période :
   a) qui débute le jour où la première demande est faite; et
   b) qui se termine lorsque l'un des événements suivants se produit :
      i) la première demande expire;
      ii) la première demande fait l'objet d'un refus;
      iii) la première demande est retirée;
      iv) un délai prescrit par la réglementation aux fins du présent alinéa prend fin.

81. L'article 64.2) de la loi sur les brevets prévient le double brevet en interdisant l'octroi sur la base d'une demande standard lorsque celle-ci revendique une invention identique à une invention qui fait l'objet d'un autre brevet et est réalisée par le même inventeur avec la même date de priorité. L'article 64.2 se présente ainsi :

Dans cet exemple :

a) une demande de brevet standard revendique une invention qui est identique à une invention faisant l'objet d'un brevet et qui est réalisée par le même inventeur; et

b) la ou les revendications pertinentes dans chacun des mémoires descriptifs complets ont la ou les mêmes dates de priorité;

un brevet standard ne peut être délivré sur la base de cette demande.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

82. Pour déposer une demande divisionnaire, la demande principale doit satisfaire à plusieurs conditions. Plus précisément, il peut s'agir d'une demande de brevet standard ou d'une demande de brevet d'innovation, et cette demande peut déjà être elle-même une demande divisionnaire. En outre, elle peut provenir d'une demande selon le PCT, mais ne peut être une demande provisoire. Il importe de noter que la demande principale doit être toujours active et

ne pas avoir expiré, ne pas avoir été refusée ou avoir été retirée au moment du dépôt de la demande divisionnaire[36].

83. La demande divisionnaire doit elle-même satisfaire à des critères distincts. Elle doit contenir au moins une revendication clairement et suffisamment divulguée dans la demande principale pour permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention. En outre, le ou les déposants de la demande divisionnaire doivent être les mêmes que celui ou ceux de la demande principale, mais les inventeurs peuvent être différents. La demande divisionnaire peut dériver de deux demandes principales distinctes ou plus. Enfin, la demande divisionnaire doit être déposée au plus tard trois mois après la date de publication de l'acceptation de la demande principale, sous réserve de la situation juridique de cette dernière[37].

84. Il n'existe aucune disposition permettant de déposer une demande divisionnaire lorsque la demande principale a déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet. Avant ou pendant l'examen, un déposant peut modifier une demande de brevet en vertu de l'article 104 de la loi sur les brevets afin de convertir une demande existante en une demande divisionnaire. Toutefois, certaines restrictions s'appliquent. Plus précisément, la modification visant à convertir une demande n'est pas autorisée si la demande principale a été déposée après la demande destinée à être convertie, si la demande à convertir a déjà été acceptée ou si le délai pendant lequel la demande divisionnaire aurait pu être initialement déposée est dépassé. En outre, la demande de brevet doit clairement indiquer qu'il s'agit d'une demande divisionnaire au titre de l'article 79B ainsi que le numéro de la demande principale[38].

85. L'article 64.2) de la loi sur les brevets interdit le double brevet en excluant l'octroi d'un brevet standard pour une demande qui revendique une invention identique à une autre invention couverte par un brevet déjà accordé au même inventeur avec la même date de priorité. Cette interdiction s'applique également aux demandes divisionnaires et à leurs demandes principales respectives, ainsi qu'aux demandes non liées. De même, les objections aux brevets d'innovation en vertu de l'article 101B s'étendent aux demandes divisionnaires et non liées[39].

86. Par ailleurs, une demande selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) désignant l'Australie peut servir de demande principale pour une demande divisionnaire, qu'elle soit ou non entrée dans la phase nationale en Australie, à condition que la demande selon le PCT soit toujours en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas expiré ou été retirée, et, si elle est déjà entrée dans la phase nationale, qu'elle n'ait pas été refusée[40].

87. En Australie, l'exigence relative à la meilleure méthode est évaluée sur la base des connaissances du déposant au moment du dépôt du mémoire descriptif complet. Si le déposant identifie par la suite une meilleure méthode, il n'est pas tenu de modifier le mémoire descriptif. Une décision récente d'un tribunal australien a précisé qu'en ce qui concerne les demandes divisionnaires, la date pertinente pour évaluer l'"élément de connaissance" du meilleur mode d'exécution était la date de dépôt du mémoire descriptif complet le plus ancien de la famille plutôt que la date de dépôt de la demande divisionnaire elle-même[41].

---

36 Voir les commentaires communiqués par l'Australie en réponse à la circulaire C.9260.
37 *Ibid*.
38 *Ibid*.
39 *Ibid*.
40 *Ibid*.
41 IP Australia, *Patent Manual of Practice and Procedure*, '5.6.7.5 Best method'; T*he NOCO Company v Brown and Watson International Pty Ltd* [2025] FCA 887.

Bélarus

Cadre juridique

88. Au Bélarus, la division des demandes de brevet et les questions relatives au double brevet sont régies par le paragraphe 8 de l'article 16 de la loi de la République du Bélarus du 16 décembre 2002, n° 160-Z, "Sur les brevets d'invention, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels", qui se présente ainsi :

> "Si des demandes portant sur des inventions ou des modèles d'utilité identiques ou des demandes portant sur des dessins et modèles identiques ont été déposées par un même déposant et ont la même date de priorité, un brevet ne peut être délivré que sur la base d'une seule demande choisie par le déposant."

89. Des indications supplémentaires sont fournies au chapitre 451 de la résolution du Conseil des ministres de la République du Bélarus n° 119 du 2 février 2011 "De l'approbation du règlement sur la procédure de constitution d'une demande de brevet d'invention, son examen et l'adoption d'une décision d'après les résultats de l'examen", qui se présente ainsi :

> 5341. Si la conformité de l'invention revendiquée à toutes les conditions de brevetabilité est établie, mais qu'il existe une autre demande pour une invention identique ayant la même date de priorité (et que cette autre demande n'est pas retirée, et si une décision a été prise de refuser la délivrance du brevet conformément à l'article 19.5) ou à l'article 21.3) de la loi, le délai que le déposant a laissé passer est rétabli), l'office des brevets informe les déposants de ces demandes que, conformément à l'article 16.8) de la loi, un brevet ne peut être délivré que pour une seule demande, déterminée par accord entre les déposants.
>
> 5342. Si les dates de priorité de demandes d'invention et de modèle d'utilité identiques déposées par le même déposant coïncident, qu'un brevet a déjà été délivré pour la demande de modèle d'utilité et qu'il est en vigueur, le déposant est informé qu'une décision de délivrance d'un brevet pour la demande d'invention identique ne peut être prise que si le titulaire du brevet du modèle d'utilité présente à l'office des brevets, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, une demande de résiliation de sa validité.
>
> 5343. L'identité des inventions est établie sur la base des revendications pour lesquelles il a été conclu que l'invention remplit les conditions de brevetabilité, et l'identité d'une invention et d'un modèle d'utilité est établie sur la base des revendications pour lesquelles il a été conclu que l'invention remplit les conditions de brevetabilité et sur la base des revendications du modèle d'utilité pour lequel le brevet a été délivré.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

90. Au Bélarus, si des demandes portant sur des inventions ou des modèles d'utilité ou des dessins et modèles identiques ont été déposées par un même déposant et ont la même date de priorité, l'office des brevets émet une notification pour informer le déposant qu'un brevet ne peut être délivré que pour une seule des demandes soumises[42].

91. À la suite de cette notification, le déposant doit indiquer dans un délai de trois mois quelle demande spécifique doit donner lieu à la délivrance d'un brevet. Une fois la décision prise de délivrer un brevet sur la base de la demande sélectionnée, tous les auteurs (c'est-à-dire les inventeurs) mentionnés dans les différentes demandes sont désignés comme co-inventeurs. Si

---

[42] Voir les commentaires reçus du Bélarus en réponse à la circulaire C.9260.

le déposant ne répond pas dans le délai de trois mois, l'office des brevets rend une décision de refus de délivrance d'un brevet pour les demandes concernées[43].

92. L'office des brevets identifie un problème de double brevet pour des inventions ou des modèles d'utilité si le contenu des revendications indépendantes est identique. Si les revendications indépendantes (ou l'une d'entre elles) contiennent des éléments caractérisés par d'autres concepts alternatifs, les inventions ou les modèles d'utilité sont reconnus comme identiques s'il y a coïncidence de la totalité des éléments comprenant au moins l'un de ces concepts[44].

Brésil

Cadre juridique

93. Au Brésil, la division des demandes de brevet est régie par les articles 26, 27 et 28 de la loi brésilienne sur la propriété industrielle n° 9 279 du 14 mai 1996 qui stipule :

> Article 26 – Une demande de brevet peut, jusqu'à la fin de l'examen, être divisée, d'office ou à la demande du déposant, en deux demandes ou plus, à condition que la demande divisionnaire :
>
> > I – fasse spécifiquement référence à la demande initiale; et
> > II – n'aille pas au-delà de l'objet divulgué dans la demande initiale.
>
> Paragraphe unique – Une demande de division non conforme aux dispositions du présent article sera classée sans suite.
>
> Article 27 – les demandes divisionnaires auront la date de dépôt de la demande initiale et bénéficieront de la priorité de cette dernière, le cas échéant.
>
> Article 28 – Chaque demande divisionnaire donnera lieu au paiement des taxes correspondantes.

94. En septembre 2024, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a réédité deux règlements qui traitent, entre autres, de l'instruction administrative des demandes divisionnaires afin de modifier l'interprétation faite de l'expression "fin de l'examen", telle que mentionnée à l'article 26 de la loi sur la propriété intellectuelle :

> – Ordonnance INPI/DIRPA n° 16 de 2024 – Directives pour l'examen des demandes de brevet (Bloc I), en particulier le point 3.133, qui se lit ainsi :
>
> > *3.133 Aux fins de l'article 26 de la loi sur la propriété intellectuelle, la première demande déposée est considérée comme une "demande initiale". La demande peut être divisée à la demande du déposant jusqu'à la fin de l'examen en première instance. Ce délai ne s'applique pas à la division d'une demande proposée par l'INPI (division d'office). Les divisions de demandes déjà divisées ne seront pas acceptées.*
>
> – Ordonnance INPI/DIRPA n° 14 du 29 août 2024 – Règles générales de procédure visant à expliquer et à faire respecter les dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle, en ce qui concerne les spécifications relatives à la forme et au contenu des

---

43 *Ibid*.
44 *Ibid*.

demandes de brevet et des certificats d'addition. En particulier, les articles 50 et 63 définissent l'expression "fin de l'examen" en ces termes :

> Article 50. La demande de brevet ne peut être divisée que jusqu'à la date de fin de l'examen de la demande initiale en première instance, qui correspond à la date de publication de la décision d'octroi, de refus ou de classement définitif.
>
> > § 1 – La première demande déposée est considérée comme la "demande initiale".
> > § 2 – Les demandes de division hors délai au sens énoncé dans le chapeau seront classées sans suite.
> > § 3 – La demande de division d'une demande qui a déjà été divisée sera classée sans suite.
> > § 4 – Le délai indiqué dans le chapeau ne s'applique pas à une division d'office d'une demande de brevet.
>
> Article 63. Aux fins des articles 26 et 31 de la loi sur la propriété industrielle, la date de publication au RPI de la décision d'accorder, de rejeter ou de classer définitivement sera considérée comme la fin de l'examen en première instance.
>
> Paragraphe unique – Le délai visé dans le chapeau ne s'applique pas à la division d'office d'une demande de brevet.

95. La loi brésilienne sur la propriété industrielle ne comporte pas d'article spécifique interdisant le double brevet, mais le rejet pour double brevet peut être invoqué sur la base de l'article 6 de la loi sur la propriété industrielle. L'article 6 se présente ainsi :

> L'auteur d'une invention ou d'un modèle d'utilité se voit garantir le droit d'obtenir un brevet qui lui assure la propriété, dans les conditions fixées par la présente loi.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

96. Aux fins de l'article 26 de la loi sur la propriété industrielle, la première demande déposée est considérée comme une "demande initiale" et ne peut être divisée en deux ou plusieurs demandes que jusqu'à la fin de la procédure d'examen (procédure de première instance)[45].

97. Au Brésil, une demande divisionnaire peut être déposée volontairement ou aux fins de surmonter une objection pour absence d'unité de l'invention soulevée durant l'examen quant au fond. Une demande divisionnaire peut être demandée jusqu'à la date de publication de la décision d'accorder, de rejeter ou de classer définitivement la demande initiale. Dans ce cas, la "date de publication" de la décision est la date de publication au Bulletin de la propriété industrielle. Ce délai ne s'applique pas aux demandes divisionnaires proposées par l'INPI lors de l'examen quant au fond de la demande initiale. Par ailleurs, une demande de division d'une demande divisionnaire n'est pas autorisée. Une demande divisionnaire est considérée comme une demande indépendante de la demande initiale, même si les deux ont la même date de dépôt ou la même date de priorité. Au cours de l'examen quant au fond, l'examinateur de brevets vérifie si l'objet contenu dans la demande divisionnaire va au-delà ou non de l'objet divulgué dans la demande de brevet initiale (article 26, point II de la loi sur la propriété industrielle). La demande divisionnaire ne peut pas aller au-delà de l'objet divulgué dans la demande initiale. Une fois ce critère satisfait, l'examen quant au fond se poursuit. Dans le cas contraire, la demande de brevet divisionnaire est classée[46].

---

45 Voir les commentaires communiqués par le Brésil en réponse à la circulaire C.9260.
46 *Ibid*.

98. De plus, si la demande de division est présentée après la date de la demande d'examen de la demande initiale, l'examinateur de brevets vérifie si la demande divisionnaire est conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi sur la propriété industrielle relatif aux modifications volontaires, telles que régies par les "Directives de l'INPI sur l'applicabilité des dispositions de l'article 32 de la loi sur la propriété industrielle dans l'examen des demandes de brevet" (Résolution INPI/DIRPA n° 93 de 2013), en particulier les points 2.6, 2.7 et 3.3. L'objet revendiqué dans une demande divisionnaire ne peut pas aller au-delà de l'objet revendiqué dans la demande initiale. Les questions relatives aux conditions de brevetabilité et à la double protection des demandes divisionnaires sont examinées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond, sur la base des directives de l'INPI pour l'examen des demandes de brevet, blocs I et II[47].

99. Lors du dépôt d'une demande de brevet divisionnaire, le déposant doit supprimer la partie de l'objet revendiqué qui figure dans la demande initiale afin d'éviter le double brevet. La simple reproduction d'une partie de l'objet revendiqué dans la demande initiale pour former une demande divisionnaire constitue de fait une "multiplication de la demande de brevet" et non une division, au sens de l'article 26 de la loi sur la propriété industrielle. La question de savoir si la demande divisionnaire revendique le même objet (en tout ou en partie) que celui contenu dans la demande initiale n'est vérifiée qu'une fois la procédure d'examen engagée. L'examen de la double protection dans une demande divisionnaire est effectué en comparant l'ensemble des revendications qu'elle comprend avec les revendications de la demande de brevet initiale ainsi qu'avec les revendications des autres demandes divisionnaires, le cas échéant. Dès lors qu'une double protection est reconnue par l'examinateur, la demande divisionnaire est rejetée, car elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6 de la loi sur la propriété industrielle[48].

100. Si une demande divisionnaire revendique un objet plus spécifique que celui revendiqué dans la demande initiale, elle sera rejetée pour cause de non-conformité aux dispositions de l'article 6 de la loi sur la propriété industrielle (double protection), étant donné que l'objet plus large revendiqué dans la demande initiale couvre déjà l'objet spécifique revendiqué dans la demande divisionnaire. En revanche, une mise en œuvre différente de l'invention peut être retirée de l'ensemble des revendications de la demande initiale pour être revendiquée dans une demande divisionnaire, même si cette autre mise en œuvre repose sur le même concept inventif que l'objet revendiqué dans la demande de brevet initiale. Si la demande divisionnaire ne contient que des objets déjà examinés et rejetés lors de l'examen quant au fond de la demande de brevet initiale, elle sera rejetée pour les mêmes raisons juridiques que celles invoquées pour la demande de brevet initiale[49].

101. Ces dernières années, l'Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI) a constaté une augmentation significative du dépôt volontaire de demandes de brevets divisionnaires, en particulier dans des domaines technologiques stratégiques. Selon l'INPI, nombre de ces demandes divisionnaires ne représentent pas de véritables divisions de l'objet de la demande initiale, mais reproduisent plutôt des parties ou l'intégralité des demandes initiales. Cette tendance a entraîné une duplication inutile des travaux pour l'office des brevets, aggravant le retard observé dans l'instruction des demandes en instance. Les données de l'INPI indiquent que les demandes divisionnaires ont principalement été déposées dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques, les biotechnologies, l'électronique, les produits agrochimiques et les télécommunications. Après une augmentation constante entre 2018 et 2020, où elles ont atteint un pic, elles ont connu une baisse progressive ces dernières années; toutefois, leur volume global reste important. Les enquêtes menées pour comprendre les raisons de cette prolifération ont révélé plusieurs objectifs stratégiques poursuivis par les déposants à travers les demandes divisionnaires. Ces

---

47 *Ibid*.
48 *Ibid*.
49 *Ibid*.

stratégies consistent notamment à tirer parti des demandes divisionnaires pour prolonger les discussions sur des points d'examen sujets à controverse, à faciliter la conclusion d'accords de licence exclusive avec plusieurs preneurs de licences pour la même invention et à tenter d'influencer les résultats de l'examen des brevets en faisant intervenir plusieurs examinateurs. Parmi les autres pratiques problématiques recensées, l'on peut citer l'élargissement artificiel des portefeuilles de brevets aux fins d'améliorer les négociations de redevances au sein des communautés de brevets, la multiplication des actions en justice pour contrefaçon par des cessionnaires distincts et, par le passé, la prorogation de la durée des brevets grâce à des procédures d'examen prolongées[50].

102. Selon l'INPI, le dépôt indiscriminé de demandes divisionnaires soulève de sérieuses préoccupations en matière de concurrence, car les demandes divisionnaires en instance introduisent une incertitude juridique qui peut restreindre de manière déloyale l'entrée sur le marché. Dans l'industrie pharmaceutique, cette tactique s'est avérée particulièrement problématique, retardant la mise à disposition des médicaments génériques et entravant l'accès du public aux soins de santé. Cette situation n'est pas propre au Brésil, car des problèmes similaires sont apparus dans divers ressorts juridiques en matière de brevets à l'échelle mondiale. Pour y répondre, l'INPI a renforcé la transparence et l'efficacité administratives concernant les demandes divisionnaires. Les nouvelles mesures comprennent la publication des demandes divisionnaires au Bulletin officiel de l'INPI, l'obligation de suivre en détail les modifications apportées aux revendications entre les demandes initiales et divisionnaires, et l'ajustement des revendications des demandes initiales afin d'éliminer les chevauchements avec les demandes divisionnaires. En outre, des efforts sont déployés pour attribuer les demandes divisionnaires et initiales au même examinateur et pour synchroniser leurs calendriers d'examen, dans le but de parvenir à des décisions simultanées ou quasi simultanées. Ces améliorations administratives visent à atténuer les abus stratégiques, à simplifier la procédure d'examen et à promouvoir une concurrence loyale au sein du système des brevets brésilien[51].

Chine

Cadre juridique

103. En ce qui concerne le calendrier et les conditions requises pour former une demande divisionnaire, la règle 48 du règlement d'exécution de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine stipule :

> Si une demande de brevet comprend deux ou plusieurs inventions, modèles d'utilité ou dessins et modèles, le déposant peut, avant l'expiration du délai prévu à la règle 60, paragraphe 1, du présent règlement d'exécution, présenter une demande de division au Département chargé de l'administration des brevets sous l'égide du Conseil d'État; toutefois, si la demande de brevet a déjà été rejetée, retirée ou considérée comme retirée, aucune demande de division ne peut être présentée.

104. De plus, la règle 49 contient les dispositions suivantes :

> Une demande divisionnaire déposée conformément à la règle 48 du présent règlement d'exécution bénéficie de la date de dépôt et, si la priorité est revendiquée, de la date de priorité de la demande initiale, à condition que la demande divisionnaire n'aille pas au-delà de la portée de la divulgation contenue dans la demande initiale.

---

50 *Ibid*.
51 *Ibid*.

105. La partie I, chapitre 5, section 5.1.1 des *Directives d'examen des brevets de 2023* définit plus précisément les exigences de fond et de forme applicables à la division volontaire des demandes de brevet par les déposants.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

106. En Chine, lorsqu'une demande de brevet a été rejetée, retirée ou est considérée comme retirée, aucune demande divisionnaire ne peut être déposée. Une demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, si la priorité est revendiquée, de la date de priorité de la demande initiale, à condition que la demande divisionnaire n'aille pas au-delà de la portée de la divulgation contenue dans la demande initiale. La demande divisionnaire doit suivre toutes les procédures conformément aux dispositions de la loi sur les brevets et du règlement d'exécution. Le numéro et la date de dépôt de la demande initiale doivent être indiqués dans la demande divisionnaire[52].

Colombie

Cadre juridique

107. Les demandes divisionnaires sont prévues à l'article 36 de la Décision n° 486 de la Commission de la Communauté andine établissant des dispositions communes en matière de propriété industrielle (14 septembre 2000), qui se présente ainsi :

> Le déposant peut, à tout stade de la procédure, diviser sa demande en deux demandes divisionnaires ou plus, mais aucune d'entre elles ne peut entraîner un élargissement de la protection accordée à la divulgation contenue dans la demande initiale.
>
> L'office national compétent peut, à tout stade de la procédure, exiger du déposant qu'il divise la demande si celle-ci ne remplit pas la condition d'unité de l'invention.
>
> Chaque demande divisionnaire a la même date de dépôt et, le cas échéant, la même date de priorité que la demande initiale.
>
> Lorsque plusieurs priorités ou des priorités partielles ont été revendiquées, le déposant ou l'office national compétent précise la ou les dates de priorité correspondant à l'objet qui devrait être couvert par chacune des demandes divisionnaires.
>
> Aux fins de la division d'une demande, le déposant dépose les documents nécessaires pour que les demandes divisionnaires correspondantes soient complètes.

108. Les demandes divisionnaires relatives à un brevet en instance ne doivent pas entraîner d'élargissement de la protection qui aurait été accordée à la divulgation contenue dans la demande initiale, conformément à l'article 34 de la Décision.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

109. La division d'une demande de brevet en instance peut être demandée tant que la demande est en instance. En Colombie, une demande de brevet est considérée comme en instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, qu'il s'agisse d'une décision d'octroi, de refus ou de toute autre décision mettant fin à la procédure ou rendant impossible la poursuite de celle-ci. Si une demande de division est déposée après qu'une décision est devenue définitive, la demande divisionnaire est considérée comme une demande de division d'un brevet. La division d'une demande entraîne la séparation d'une demande de l'autre, la nouvelle demande étant traitée séparément de la demande initiale. Il existe donc

---

52 Voir les commentaires communiqués par la Chine en réponse à la circulaire C.9260.

deux demandes distinctes, chacune ayant un objet différent et faisant l'objet de procédures distinctes. La division d'une demande de brevet ne doit pas entraîner d'élargissement de l'objet divulgué dans la demande initiale; les demandes divisionnaires qui ne satisfont pas à cette exigence ne sont pas acceptées pour traitement[53].

110. Les demandes divisionnaires doivent respecter des exigences procédurales formelles, notamment le dépôt de la demande elle-même, le paiement des taxes appropriées et la présentation des documents d'accompagnement nécessaires, conformément à la réglementation nationale établie par l'office compétent. Si une demande divisionnaire ne satisfait pas à ces exigences, l'office national compétent demande au déposant d'apporter les corrections nécessaires. Si le déposant ne corrige pas ces irrégularités, la demande divisionnaire est considérée comme retirée et la demande de division est close. Le dépôt de la demande divisionnaire n'affecte en rien l'instruction de la demande initiale (principale). Il existe des lignes directrices pour l'instruction des demandes divisionnaires, qui tiennent compte du stade de la procédure de la demande principale correspondante au moment du dépôt de la demande divisionnaire[54].

111. Afin d'éviter les doubles brevets, l'invention revendiquée dans les demandes divisionnaires ne peut pas porter sur le même objet que celui revendiqué dans la demande principale. Lorsque plusieurs demandes divisionnaires découlent d'une même demande initiale, l'objet de chaque demande divisionnaire doit être différent. En outre, la demande initiale et les demandes divisionnaires doivent contenir la même description ou le même mémoire descriptif[55].

112. D'après l'expérience de l'office colombien, il existe un risque d'utilisation abusive des demandes divisionnaires par des déposants dont les intentions peuvent ne pas être conformes à la réglementation applicable. De tels cas nécessitent des mesures juridiques et administratives. Des difficultés surviennent lorsque les déposants déposent des demandes divisionnaires tout en sachant que ces demandes contiennent plusieurs groupes d'inventions qui manquent d'unité. L'office compétent doit alors émettre de nouvelles requêtes, indiquant une fois de plus le manque d'unité de ces demandes divisionnaires. Cette situation peut conduire à une division répétée des demandes divisionnaires, ce qui entraîne un allongement inutile des procédures, une charge administrative supplémentaire pour l'office des brevets et une expansion artificielle des portefeuilles de brevets[56].

<u>République tchèque</u>

Cadre juridique

113. En République tchèque, la division des demandes de brevet est régie par l'article 13 du décret n° 550/1990 Coll. relatif à la procédure en matière d'inventions et de dessins et modèles industriels et par l'article 26.1) de la loi n° 527/1990 Coll. relative aux inventions et aux propositions de rationalisation (loi sur les brevets).

114. Conformément au paragraphe 1 de ce cadre, si l'office de la propriété industrielle estime qu'une demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, le déposant est invité à remédier à ce manquement dans un délai déterminé. Les demandes de brevet divisionnaires conservent le droit de priorité de la demande initiale si elles sont déposées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant a remédié à ce manquement en soumettant des documents de demande modifiés contenant un seul objet. En outre, les

---

53 Voir les commentaires reçus de la Colombie en réponse à la circulaire C.9260.
54 *Ibid*.
55 *Ibid*.
56 *Ibid*.

déposants peuvent diviser leur demande volontairement, de leur propre initiative, à tout moment jusqu'à la date de délivrance du brevet.

115. Conformément au paragraphe 2, lorsque la demande initiale est divisée après le début de l'examen complet, la demande divisionnaire est automatiquement considérée comme une demande pour laquelle une demande d'examen complet a été déposée.

116. Le paragraphe 3 précise que les taxes administratives pour les demandes divisionnaires sont déterminées en fonction de la situation procédurale de la demande initiale au moment de la division.

117. L'article 35 de la loi sur les brevets traite de la prévention du double brevet pour une même invention. Selon cet article, si plusieurs demandes d'invention portant sur le même objet sont déposées, un seul brevet peut être délivré.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

118. En République tchèque, les déposants peuvent diviser volontairement leur demande de brevet, à leur discrétion, à tout moment, au cours de la procédure d'examen jusqu'à la date de délivrance du brevet. Pour que les demandes divisionnaires bénéficient de la priorité de la demande initiale, la division doit être fondée sur un motif valable, tel que l'absence d'unité de l'invention. Dans ce cas, les déposants doivent s'assurer que la demande divisionnaire ne va pas au-delà du contenu divulgué dans la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Lorsque l'office de la propriété industrielle constate un manque d'unité dans l'invention, il doit clairement définir l'irrégularité en énumérant précisément les revendications concernées et fournir une justification expliquant pourquoi l'objet ne répond pas aux exigences d'unité. Si des objections concernant la brevetabilité contribuent ou sont à l'origine du manque d'unité, l'office communique ces objections au déposant en même temps[57].

119. Si plusieurs demandes de brevet portant sur le même objet sont déposées de manière indépendante en République tchèque avant la publication de la première, l'office délivrera un brevet pour la demande ayant la date de priorité la plus ancienne. L'office rejettera ensuite les autres demandes. Si la demande de brevet initiale a déjà été publiée, les demandes divisionnaires qui en découlent ne sont pas republiées. En outre, les déposants sont tenus d'acquitter des taxes administratives pour les demandes divisionnaires correspondant à la situation procédurale de la demande initiale au moment de la division. Il peut également y avoir plusieurs demandes pour le même objet lorsqu'une ou plusieurs demandes divisionnaires sont déposées. Il est donc essentiel de s'assurer que les revendications des demandes divisionnaires n'ont pas chacune la même portée et le même contenu que la demande initiale (c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas protéger mutuellement le même objet). Les revendications de la demande initiale et des demandes divisionnaires (ou des demandes divisionnaires multiples) doivent être substantiellement modifiées afin d'éviter tout chevauchement. Dans la pratique, cependant, il pourrait se produire une situation très rare, où deux demandes portant sur le même objet d'invention, créées indépendamment par deux inventeurs, sont déposées auprès de l'office le même jour. Dans ce cas, les deux demandes bénéficieraient du même droit de priorité, c'est-à-dire de la même date de priorité. Si deux demandes ayant la même date de prise d'effet sont déposées par deux déposants différents, chacune peut être instruite comme si l'autre n'existait pas. Dans la pratique, il s'agit là de cas rares où un double brevet ne peut être évité[58].

---

57 Voir les commentaires reçus de la République tchèque en réponse à la circulaire C.9260.

58 *Ibid*.

République dominicaine

Cadre juridique

120. En République dominicaine, la division volontaire des demandes de brevet est essentiellement régie par l'article 18 – Division de la demande de la loi sur la propriété industrielle, qui stipule :

> 1) Le déposant peut diviser une demande en deux divisions ou plus, mais aucune demande divisionnaire ne peut aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.
>
> 2) Chaque demande divisionnaire se voit attribuer la date de dépôt de la demande initiale.
>
> 3) Les taxes applicables au dépôt d'une demande de brevet sont dues pour chaque demande divisionnaire, le montant des taxes acquittées pour la demande initiale étant pris en compte à titre de crédit.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

121. En République dominicaine, les déposants peuvent volontairement déposer des demandes de brevet divisionnaires, à condition que ces demandes ne portent pas sur un objet plus large que celui initialement divulgué dans la demande de brevet. Chaque demande divisionnaire conserve la date de dépôt initial de la demande initiale. Les déposants sont tenus d'acquitter des taxes standards pour chaque demande divisionnaire, mais les taxes payées précédemment pour la demande initiale sont décomptées en conséquence. En d'autres termes, lorsqu'une demande divisionnaire est déposée et donne donc lieu à deux demandes divisionnaires distinctes, seul un ensemble de taxes supplémentaires doit être payé, étant donné que les taxes pour la demande initiale ont déjà été acquittées[59].

122. Les demandes divisionnaires volontaires sont soumises à la même procédure d'examen quant au fond que les demandes initiales. En outre, l'examinateur peut exiger du déposant qu'il divise la demande de brevet s'il est déterminé que la demande manque d'unité de l'invention. Dans ce cas, l'examinateur identifie explicitement l'absence d'unité et demande au déposant de remédier au problème en soumettant une ou plusieurs demandes divisionnaires[60].

El Salvador

Cadre juridique

123. En El Salvador, la division volontaire des demandes de brevet est régie par les articles 214 et 260 de la loi sur la propriété intellectuelle.

124. L'article 214 porte sur l'unité de l'invention et l'origine de la division. En vertu de l'article 214 :

> Une demande de brevet doit porter sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles formant un seul concept inventif. Lorsqu'une demande contient plusieurs inventions qui n'ont pas de lien technique essentiel entre elles, le déposant peut la diviser en au moins deux demandes divisionnaires.

---

59 Voir les commentaires reçus de la République dominicaine en réponse à la circulaire C.9260.
60 *Ibid*.

125. L'article 260 définit les exigences et les limites spécifiques applicables aux demandes divisionnaires, précisant que :

- Une demande divisionnaire doit contenir des descriptions, des revendications et des dessins complets pour chaque invention distincte.
- Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle fois les documents relatifs au droit de priorité, à la cession de droits ou aux procurations s'ils figurent déjà dans la demande initiale.
- Aucun élément supplémentaire ne peut être inclus dans la demande divisionnaire et la portée de l'invention initiale ne peut être élargie.
- L'invention revendiquée dans la demande divisionnaire doit être différente de celle figurant dans la demande initiale ou d'autres demandes divisionnaires.
- Afin d'éviter une fragmentation excessive et abusive de la procédure de délivrance des brevets, il n'est pas permis de continuer de diviser les demandes divisionnaires.
- Si la demande divisionnaire ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, la date de dépôt initiale n'est pas reconnue. Dans ce cas, c'est la date de réception qui est alors considérée comme la date de dépôt, et le droit de priorité ne s'applique donc pas.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

126. Les déposants en El Salvador peuvent volontairement diviser leurs demandes de brevet lorsqu'il est déterminé qu'une seule demande contient plusieurs inventions distinctes, ce qui enfreint le principe d'unité de l'invention. Cette division peut être initiée soit de manière anticipatoire par le déposant, soit à la demande de l'autorité compétente en matière de propriété intellectuelle. Les demandes divisionnaires doivent respecter strictement la divulgation initiale, sans introduire de nouvel objet ni élargir la portée de la protection initialement recherchée. Chaque demande divisionnaire doit être complète, contenir sa propre description, ses propres revendications et les dessins nécessaires, et se distinguer clairement de l'objet de la demande initiale ou de toute autre demande divisionnaire qui en découle[61].

127. Selon l'Institut salvadorien de la propriété intellectuelle, la disposition exigeant que les demandes divisionnaires n'élargissent pas la divulgation initiale vise à garantir la transparence et à empêcher la "perpétuation des brevets", pratique par laquelle les déposants tentent de proroger la durée de vie d'un brevet par des divisions stratégiques[62].

Estonie

Cadre juridique

128. En Estonie, la division des demandes de brevet est principalement régie par la loi sur les brevets, en particulier par les articles 9.2), 11.4), 21.3), 42.10) et 50.2), et complétée par le règlement du Ministre de la justice, article 66.2), concernant le contenu et le format des demandes de brevet.

129. Conformément à l'article 9.2) de la loi sur les brevets, les demandes divisionnaires de brevet peuvent être déposées dans un délai de six mois après la fin de l'instruction de la demande de brevet initiale.

130. Conformément à l'article 21.3) de la loi sur les brevets, la date de dépôt de la demande divisionnaire est considérée comme étant la date de dépôt de la demande de brevet initiale.

---

61 Voir les commentaires reçus d'El Salvador en réponse à la circulaire C.9260.
62 *Ibid*.

131. En vertu de l'article 11.4) de la loi sur les brevets, la priorité pour une demande de brevet séparée d'une demande de brevet antérieure est établie, si la priorité est revendiquée, sur la base de la date de priorité de la demande de brevet antérieure.

132. L'article 42.10) de la loi sur les brevets précise que lorsqu'une demande de brevet divisionnaire est déposée, le déposant doit, dans un délai de deux mois à compter de la date effective de dépôt de la demande divisionnaire auprès de l'office des brevets, s'acquitter des taxes nationales pour toutes les années de validité précédentes, la date de dépôt de la demande de brevet initiale servant de base au calcul des années de validité d'une demande de brevet divisionnaire.

133. Conformément à l'article 50.2) de la loi sur les brevets, la révocation d'un brevet peut être demandée dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'avis de délivrance du brevet si l'invention protégée par le brevet, y compris une invention séparée d'une demande de brevet initiale, ne correspond pas à l'objet de l'invention tel que divulgué dans la demande de brevet initiale.

134. En outre, le double brevet est explicitement interdit en vertu de l'article 66.2) du règlement du Ministre de la justice, qui exige des déposants qu'ils suppriment de la demande initiale toute partie de la description et des revendications qui n'est plus nécessaire pour caractériser l'invention restante.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

135. En Estonie, une demande de brevet divisionnaire peut être déposée volontairement, à l'initiative du déposant ou à la demande de l'office des brevets en cas de constat d'un manque d'unité de l'invention. Dans les deux cas, les procédures et les exigences générales restent les mêmes. Une demande de brevet divisionnaire hérite de la date de dépôt et, si elle est revendiquée, de la date de priorité de la demande de brevet initiale. Les déposants doivent s'assurer du paiement en temps opportun des taxes nationales applicables correspondant à toutes les années de validité précédentes, calculées sur la base de la date de dépôt de la demande initiale. Afin de respecter l'interdiction du double brevet, les déposants doivent modifier la demande initiale en supprimant les parties de la description et des revendications qui se rapportent exclusivement à l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Il est exigé une séparation claire des revendications entre la demande initiale et la demande divisionnaire[63].

France

Cadre juridique

136. En France, la division volontaire des demandes de brevet est essentiellement régie par les articles L612-4, R612-34 et R612-35 du Code de la propriété intellectuelle.

137. L'article L612-4 établit le principe d'unité de l'invention :

> "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."

---

63 Voir les commentaires communiqués par l'Estonie en réponse à la circulaire C.9260.

138. L'article R612-34 introduit la division volontaire des demandes de brevet :

> "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."

139. L'article R612-35 précise les conditions requises pour le dépôt de demandes divisionnaires, y compris les conditions de forme (articles R612-3 à R612-5), qui régissent les conditions générales applicables aux demandes de brevet (contenu de la demande, conformité à l'ordre public, aux bonnes mœurs et paiement des taxes).

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

140. En vertu des dispositions de la Classification internationale des brevets (CIB) et des directives de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et de la date de priorité de la demande principale. La demande principale peut être soit une demande de brevet, soit une demande de modèle d'utilité, mais les demandes divisionnaires doivent rester dans la même catégorie que la demande principale. Chaque demande divisionnaire, y compris la demande initiale elle-même, peut être subdivisée davantage, sous réserve que l'objet n'aille pas au-delà du cadre de la demande principale. Si des paragraphes de la description ou des éléments des dessins n'étaient pas inclus dans la demande principale, le déposant est invité à les supprimer de la demande divisionnaire, sous peine de voir ladite demande rejetée. En particulier, il n'est pas autorisé d'ajouter ou de modifier des paragraphes pour intégrer textuellement les nouvelles revendications dans la description. En cas de limitation de la description de la première demande divisionnaire, c'est l'intégralité de la description de la demande initiale qui sera publiée, la description limitée n'étant publiée qu'au moment de la délivrance de la première demande divisionnaire[64].

141. En ce qui concerne les revendications, deux scénarios sont possibles. Premièrement, si une demande divisionnaire est déposée dans les délais pendant lesquels les déposants peuvent, de leur propre initiative, modifier les revendications de la demande principale, les revendications des demandes divisionnaires ne doivent pas nécessairement correspondre à celles de la demande principale. Elles peuvent comporter des éléments non revendiqués antérieurement dans la mesure où elles ne s'étendent pas au-delà du contenu de la divulgation initiale. Deuxièmement, si la division intervient en dehors des délais pendant lesquels les déposants peuvent, modifier volontairement les revendications, les revendications de la demande divisionnaire doivent toutes être extraites des revendications déposées dans la demande principale. Dans ce cas, les déposants peuvent supprimer ou limiter des revendications de la demande initiale, mais ne peuvent pas en introduire de nouvelles[65].

142. Depuis 2011 et avant l'arrêt Kubota évoqué ci-après, la pratique française prévoyait que toutes les demandes divisionnaires, y compris les demandes divisionnaires de deuxième génération et les demandes divisionnaires suivantes, ne pouvaient être déposées qu'avant le paiement des taxes de délivrance et d'impression du fascicule du brevet de la demande initiale (racine) principale. Toutefois, cette pratique a changé à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 août 2023 (arrêt Kubota), qui a précisé que les demandes divisionnaires de deuxième génération pouvaient être déposées jusqu'au paiement des taxes de délivrance et d'impression de la demande divisionnaire mère immédiate (demande divisionnaire de première génération), alignant ainsi la pratique française sur la pratique européenne et la pratique française antérieure à 2011[66].

---

64 Voir les commentaires reçus de la France en réponse à la circulaire C.9260.
65 *Ibid*.
66 *Ibid*.

143. Le Code de la propriété intellectuelle français n'interdit pas explicitement la double brevetabilité pour les demandes divisionnaires. Aucun article n'empêche le déposant de déposer deux demandes divisionnaires portant sur le même objet. La double brevetabilité est donc possible, même entre les demandes mères et les demandes ultérieures. Néanmoins dans ce dernier cas, et bien que cela ne soit pas un motif de rejet de la demande divisionnaire, il pourrait être possible de faire valoir les dispositions de l'article R612-35 al. 2 : *"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"*. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'entre demande principale et demande divisionnaire, et non entre deux demandes divisionnaires ayant la même demande principale. Enfin, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question plus large du double brevet le 19 janvier 1988. Les juges ont considéré que dans le cas où deux demandes ont été déposées le même jour (ou bénéficient de la même date de priorité) et par une même personne, les brevets issus de ces demandes peuvent coexister[67].

Allemagne

Cadre juridique

144. En Allemagne, la division des demandes de brevet est régie par l'article 39 de la loi allemande sur les brevets (PatG) qui établit ce qui suit :

> 1) Le déposant peut diviser la demande à tout moment. Cette division doit être déclarée par écrit. Si elle est déclarée après le dépôt de la requête en examen (article 44), la partie séparée est considérée comme une demande pour laquelle une requête en examen a été présentée. La date de la demande initiale et toute priorité revendiquée pour celle-ci demeurent applicables à chaque demande divisionnaire.
>
> 2) Pour la demande divisée, les mêmes taxes que celles qui étaient dues pour la demande initiale sont dues pour la période allant jusqu'à la division. Cette disposition ne s'applique pas à la taxe prévue par la loi sur les frais de brevet pour la recherche visée à l'article 43, si la division a été déclarée avant le dépôt de la requête en examen (article 44), à moins qu'une requête au titre de l'article 43 ne soit également déposée pour la demande divisionnaire.
>
> 3) Si les documents requis en vertu des articles 34, 35, 35a et 36 pour la demande divisionnaire ne sont pas présentés dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de division ou si les taxes pour la demande divisionnaire ne sont pas acquittées dans ce délai, la déclaration de division est réputée ne pas avoir été faite.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

145. La division est soumise à la condition spécifique qu'une demande principale soit en instance. Conformément à l'article 39 de la loi sur les brevets, la division volontaire initiée par le déposant peut avoir lieu "à tout moment", c'est-à-dire à n'importe quelle étape de la procédure d'octroi jusqu'à ce qu'une décision sur la demande principale devienne définitive, à savoir : immédiatement après le dépôt de la demande principale (même avant le dépôt de la requête en examen), pendant l'examen portant sur les irrégularités manifestes, au cours d'une procédure de recherche isolée conformément à l'article 43 de la PatG, pendant la procédure d'examen, après une décision de rejet ou d'octroi de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) jusqu'à l'expiration du délai de recours, dans le cadre d'une procédure de recours devant le

---

67 *Ibid*.

Tribunal fédéral des brevets (BPatG) jusqu'à l'expiration du délai de recours légal, dans le cadre d'une procédure de recours légal devant la Cour fédérale de justice (BGH)[68].

146. Les actes exigés du déposant pour procéder à la division sont précisés à l'article 39 de la loi sur les brevets : déclaration de division par écrit, paiement des taxes, dépôt des documents de la demande pour la demande divisionnaire. Ces trois conditions ne doivent pas nécessairement être remplies simultanément. L'obligation de s'acquitter des taxes et de soumettre les documents ne naît qu'à la réception de la déclaration de division. Il en résulte une demande divisionnaire qui comprend la partie séparée de la demande initiale. Elle donne lieu à une nouvelle procédure d'octroi indépendante, qui reprend au stade de la procédure auquel se trouvait la demande initiale au moment de la division[69].

147. La division volontaire d'une demande de brevet est effectuée par une déclaration unilatérale d'intention du déposant auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) ou du Tribunal fédéral des brevets (BPatG). La forme écrite est obligatoire (article 39, paragraphe 1 de la PatG). Il n'existe pas d'exigences particulières quant à son contenu. Toutefois, il doit être possible de reconnaître qu'une demande fait l'objet d'une division et de quelle demande il s'agit. Il suffit donc de déclarer la division de la demande sans préciser l'objet de la demande divisionnaire ni l'objet à séparer de la demande principale. La déclaration de division prend effet dès sa réception par l'organisme compétent et donne immédiatement naissance à une nouvelle demande de brevet indépendante de la demande principale. Cette déclaration ne peut être contestée, car il s'agit d'un acte d'ordre purement procédural. La validité de la déclaration et donc l'existence de la demande divisionnaire sont soumises au respect des autres exigences de l'article 39 (paragraphes 2 et 3). Si ces exigences ne sont pas remplies dans un délai de trois mois, la déclaration de division est rétroactivement considérée comme non soumise et la demande divisionnaire n'est pas constituée[70].

148. L'obligation de payer des taxes découle du fait que l'objet de la demande divisionnaire a été pris en considération dans la procédure de délivrance initiale jusqu'à la division. La demande divisionnaire hérite donc de l'historique de la demande principale. Les taxes dues dans le cadre de la demande divisionnaire sont exactement les mêmes que celles qui ont été acquittées ou auraient dû être acquittées dans le cadre de la demande principale, à savoir : les taxes de dépôt (y compris les taxes supplémentaires pour les revendications, le cas échéant), les taxes annuelles (y compris les surtaxes, le cas échéant) et les taxes pour la demande d'examen/de recherche. Si la demande fait l'objet d'une division dans le cadre d'une procédure de recours devant le BPatG, aucune taxe de recours n'est due pour la demande divisionnaire, car celle-ci est pendante dans la même procédure de recours que la demande principale[71].

149. Les documents à fournir dans les trois mois suivant la déclaration de division correspondent aux documents à fournir pour une demande de brevet : une requête en délivrance de brevet, des revendications, une description, des dessins, un abrégé et, le cas échéant, une traduction en allemand. Dans le cas d'une division obligatoire par séparation, le délai de dépôt des documents de la demande divisionnaire ne s'applique pas, de sorte que les documents manquants peuvent être déposés ultérieurement sur notification du DPMA ou du BPatG. Par conséquent, pour pouvoir remédier au dépôt tardif d'un document, il est essentiel de savoir si la déclaration de division a été faite volontairement ou si elle a été précédée d'une plainte pour manque d'unité[72].

150. Une fois les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 3, de la loi sur les brevets (PatG) satisfaites, la demande divisionnaire devient une demande indépendante définitivement

---

68 Voir les commentaires communiqués par l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9260.
69 *Ibid*.
70 *Ibid*.
71 *Ibid*.
72 *Ibid*.

effective, susceptible d'expirer de manière indépendante, par exemple par déclaration ou non-paiement des taxes. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et la date de priorité revendiquée dans la demande principale sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle déclaration de priorité. Les déposants peuvent créer plusieurs demandes divisionnaires à partir d'une demande principale, chacune recevant un numéro de dossier distinct de la part du DPMA. Si la déclaration de division est considérée comme non déposée en raison du non-respect du délai, le numéro de dossier déjà attribué sera annulé et les taxes déjà acquittées seront remboursées[73].

151. La demande divisionnaire comprend l'intégralité de la divulgation initiale de la demande principale. Tout contenu allant au-delà de cette divulgation est considéré comme une extension inadmissible et ne peut donner lieu à aucun droit en vertu de l'article 38, phrase 2, de la PatG, ce qui entraîne son rejet. Si la demande principale est en instance devant le BPatG, les demandes divisionnaires déclarées à ce stade sont également en instance devant le BPatG dans le cadre de la même procédure de recours, bien que des décisions distinctes soient rendues pour chaque demande. Le BPatG peut séparer ces recours si nécessaire et peut rejeter, accorder ou renvoyer les demandes divisionnaires au DPMA pour examen complémentaire[74].

152. Le fait que la demande divisionnaire et la demande principale puissent devoir être instruites en parallèle complique la procédure. En effet, la protection par brevet recherchée dans les différentes demandes doit être examinée séparément, sous la forme des revendications de brevet des demandes respectives, mais comme pour toutes les demandes d'un même déposant et ayant la même priorité, l'interdiction du double brevet doit être respectée. En outre, la reprise du même objet dans la demande principale et la demande divisionnaire ne permet pas d'accorder un brevet pour l'une ou l'autre des demandes pour un objet qui a déjà donné lieu à une décision négative dans l'autre demande. Seule la formulation des revendications au moment de la délivrance est pertinente dans les deux procédures. Il convient donc, dans la procédure de demande divisionnaire comme dans la procédure de demande principale, de tenir compte de l'état d'avancement de l'autre procédure et, selon la procédure qui est achevée en premier, de son résultat. Toutefois, si un double brevet a néanmoins été délivré, cela ne constitue pas un motif d'opposition ou de nullité[75].

Hongrie

Cadre juridique

153. En Hongrie, la division des demandes de brevet est régie par l'article 73 de la loi hongroise sur les brevets qui stipule :

> Si le déposant a revendiqué une protection par brevet pour plus d'une invention dans une seule demande, il peut diviser la demande, en conservant la date de dépôt et toute priorité antérieure, jusqu'au jour où la décision d'octroi du brevet est rendue.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

154. Selon la loi hongroise sur les brevets, toute personne qui a demandé une protection par brevet pour plusieurs inventions dans une seule demande peut diviser sa demande avant le jour où la décision relative au brevet est adoptée, en conservant la date de dépôt et la priorité antérieure, le cas échéant. Bien que la loi sur les brevets ne mentionne pas explicitement les demandes divisionnaires déposées volontairement, la pratique actuelle de l'Office hongrois de

---

73 *Ibid.*
74 *Ibid.*
75 *Ibid.*

la propriété intellectuelle est de les autoriser, estimant qu'il ressort du contexte juridique que le dépôt de demandes divisionnaires est soumis au respect de l'exigence d'unité[76].

155. La loi hongroise sur les brevets n'interdit pas expressément le double brevet. Cela signifie qu'il est possible de délivrer plus d'un brevet au même déposant, même si les demandes revendiquent le même objet et ne font pas partie de l'état de la technique. Cela vaut en particulier pour les situations classiques suivantes : deux demandes déposées le même jour, ou une demande et sa demande de priorité déposées par le même déposant. Toutefois, si l'une des demandes fait partie de l'état de la technique, l'absence de nouveauté peut constituer un motif de refus[77].

Japon

Cadre juridique

156. L'article 39 de la loi sur les brevets contient des dispositions relatives aux demandes antérieures et se présente ainsi :

> 1) Lorsque deux demandes de brevet ou plus revendiquant des inventions identiques ont été déposées à des dates différentes, seul le déposant qui a déposé la demande de brevet à la date la plus ancienne a le droit d'obtenir un brevet pour l'invention revendiquée.
>
> 2) Lorsque deux demandes de brevet ou plus revendiquant des inventions identiques ont été déposées à la même date, seul un déposant, choisi après concertation entre les déposants qui ont déposé lesdites demandes, a le droit d'obtenir un brevet pour l'invention revendiquée. Si aucun accord n'est trouvé à l'issue des concertations ou si celles-ci ne peuvent avoir lieu, aucun des déposants ne peut obtenir un brevet pour l'invention revendiquée.
>
> 3) Lorsqu'une invention et un dispositif revendiqués dans des demandes de brevet et d'enregistrement de modèle d'utilité sont identiques et que les demandes de brevet et d'enregistrement de modèle d'utilité sont déposées à des dates différentes, le déposant d'une demande de brevet ne peut obtenir un brevet pour l'invention revendiquée dans celle-ci que si la demande de brevet est déposée avant la demande d'enregistrement de modèle d'utilité.
>
> 4) Lorsqu'une invention et un dispositif revendiqués dans des demandes de brevet et d'enregistrement de modèle d'utilité sont identiques (à l'exception d'une invention revendiquée dans une demande de brevet fondée sur un enregistrement de modèle d'utilité en vertu de l'article 46-2.1) (y compris une demande de brevet qui est réputée avoir été déposée au moment du dépôt de ladite demande de brevet en vertu de l'article 44.2) (y compris son application mutatis mutandis en vertu de l'article 46.6)) et un dispositif lié à cet enregistrement de modèle d'utilité) et que les demandes de brevet et d'enregistrement de modèle d'utilité sont déposées à la même date, seul l'un des déposants, choisi après concertation entre les déposants, est en droit d'obtenir un brevet ou un enregistrement du modèle d'utilité. Si aucun accord n'est trouvé à l'issue des concertations ou si celles-ci ne peuvent avoir lieu, le déposant d'une demande de brevet n'est pas en droit d'obtenir un brevet pour l'invention revendiquée dans celle-ci.
>
> 5) Lorsqu'une demande de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité a été abandonnée, retirée ou rejetée, ou lorsque la décision de l'examinateur ou d'un tribunal de refuser une demande de brevet est devenue définitive et contraignante, la demande de

---

76 Voir les commentaires reçus de la Hongrie en réponse à la circulaire C.9260.

77 *Ibid*.

brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité est réputée n'avoir jamais été déposée, aux fins des paragraphes 1) à 4); toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas où la décision de l'examinateur ou du tribunal rejetant la demande de brevet est devenue définitive et contraignante sur la base du fait que la dernière phrase du paragraphe 2) ou 4) est applicable à ladite demande de brevet.

6) Dans le cas visé au paragraphe 2) ou 4), le commissaire de l'office des brevets ordonne au déposant de tenir les concertations prévues au paragraphe 2) ou 4) et de lui faire rapport des résultats de ces concertations, tout en fixant un délai raisonnable.

7) Si aucun rapport n'est présenté dans le délai fixé en vertu du paragraphe précédent, le commissaire de l'office des brevets peut considérer qu'aucun accord n'a été trouvé au titre du paragraphe 2) ou 4).

157. L'article 44 de la loi sur les brevets contient des dispositions relatives à la division des demandes de brevet et se présente ainsi :

1) Tout déposant d'une demande de brevet peut extraire une nouvelle demande de brevet ou plus d'une demande de brevet concernant au moins deux inventions uniquement dans les délais suivants :

i) au moment où les modifications de la description, de la portée des revendications ou des dessins joints à la demande sont autorisées;

ii) dans les 30 jours à compter de la date de notification d'une copie certifiée conforme de la décision de l'examinateur d'octroi d'un brevet (à l'exception d'une décision de l'examinateur d'octroi d'un brevet au titre de l'article 51, tel qu'appliqué mutatis mutandis en vertu de l'article 163.3) et d'une décision de l'examinateur d'octroi d'un brevet pour une demande de brevet ayant fait l'objet d'un examen au sens de l'article 160.1)); et

iii) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification d'une copie certifiée conforme de la décision initiale de l'examinateur de rejeter la demande.

2) Dans le cas visé au paragraphe précédent, la nouvelle demande de brevet est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet initiale; toutefois, cette disposition est sans effet sur l'application des présentes dispositions et de l'article 30.3) si la nouvelle demande de brevet constitue une autre demande de brevet telle que visée à l'article 29*bis* ou une demande de brevet telle que visée à l'article 3*bis* de la loi sur les modèles d'utilité.

3) En ce qui concerne l'application de l'article 43.2) (y compris lorsqu'il est appliqué mutatis mutandis à l'article 43*bis*.2) (notamment s'il est appliqué mutatis mutandis au paragraphe 3 de l'article précédent), en cas de nouvelle demande de brevet déposée conformément au paragraphe 1, la mention "dans un délai d'un an et quatre mois à compter de la plus ancienne des dates suivantes" figurant à l'article 43.2) est remplacée par "dans un délai d'un an et quatre mois à compter de la plus ancienne date ou dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande de brevet, la date la plus tardive étant retenue".

4) Lorsqu'une nouvelle demande de brevet est déposée en vertu du paragraphe 1, toutes les déclarations ou tous les documents qui ont été présentés en relation avec la demande de brevet principale (en cas de présentation au titre de l'article 43.2) (y compris lorsque celui-ci est appliqué mutatis mutandis à l'article 43*bis*.2) (y compris lorsqu'il est appliqué mutatis mutandis au paragraphe 3) de l'article précédent; les mêmes dispositions s'appliquent ci-après dans le présent paragraphe) et au paragraphe 3) de

l'article précédent), y compris les déclarations ou documents communiqués par voies électroniques ou magnétiques) et qui doivent être présentés en relation avec la nouvelle demande de brevet conformément aux articles 30.3), 41.4) ou 43.1) et 43.2) (y compris les cas où ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis à l'article 43*bis*.2) et au paragraphe 3 de l'article précédent) sont considérés comme ayant été présentés au commissaire de l'office des brevets en même temps que la nouvelle demande de brevet.

5) Si le délai prévu à l'article 108.1) est prorogé en vertu de l'article 4 ou de l'article 108.3), le délai de 30 jours visé au paragraphe 1.ii) est considéré comme ayant été prorogé dans la limite des prorogations prévues par ces articles.

6) Si le délai prévu à l'article 121.1) est prorogé en vertu de l'article 4, le délai de trois mois prévu au paragraphe 1).iii) est considéré comme ayant été prorogé dans la limite de prorogation prévue par cet article.

7) Si le déposant d'une nouvelle demande de brevet telle que visée au paragraphe 1 ne peut déposer cette nouvelle demande dans les délais prévus au point ii) ou iii) de ce même paragraphe pour une raison qui ne lui appartient pas, il peut, nonobstant les présentes dispositions, déposer cette nouvelle demande dans un délai de 14 jours (ou deux mois, s'il réside à l'étranger) à compter du jour où cette raison cesse d'exister, mais au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu dans les présentes dispositions.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

158. En vertu de la loi japonaise sur les brevets, l'article 44 de la loi sur les brevets encadre la division des demandes de brevet. Il prévoit qu'un déposant peut retirer certaines parties d'une demande de brevet portant sur deux inventions ou plus pour en faire une nouvelle demande de brevet. Cet article établit en outre que si une demande de brevet est divisée de manière licite, la nouvelle demande est réputée déposée à la même date que la demande initiale. Le déposant habilité à diviser une demande de brevet doit être le même que le déposant de la demande initiale à la date de la division[78].

159. Les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que dans des délais spécifiques, à savoir : i) lorsque des modifications de la description, des revendications ou des dessins sont encore autorisées; ii) dans les 30 jours suivant la transmission d'une copie certifiée conforme de la décision d'octroi d'un brevet; ou iii) dans les trois mois suivant la transmission d'une copie certifiée d'une décision de refus non définitive. Les délais mentionnés aux points ii) et iii) peuvent être prorogés sous certaines conditions prévues par la loi sur les brevets[79].

160. Les conditions de fond pour diviser une demande de brevet sont les suivantes : 1) toutes les inventions mentionnées dans la description, etc., telles qu'elles se présentent immédiatement avant la division de la demande initiale, ne constituent pas ensemble l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire, 2) les éléments mentionnés dans la description, etc., de la demande divisionnaire relèvent du champ d'application de ceux mentionnés dans la description, etc., de la demande initiale telle qu'ils se présentaient au moment du dépôt de celle-ci, et 3) les éléments mentionnés dans la description, etc., de la demande divisionnaire entrent dans le champ d'application de ceux mentionnés dans la description, etc., de la demande initiale telle qu'ils existaient immédiatement avant la division de celle-ci. Toutefois, si une demande de brevet est divisée pendant la période au cours de laquelle des modifications de la description de la demande initiale sont autorisées, la condition 3 est considérée comme remplie dès lors que la condition 2 est satisfaite[80].

---

78 Voir les commentaires communiqués par le Japon en réponse à la circulaire C.9260.
79 *Ibid*.
80 *Ibid*.

161. En vertu de l'article 50*bis*, si l'examinateur doit notifier les motifs du refus d'une demande de brevet et que ces motifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé le refus de la demande initiale, l'examinateur doit inclure une déclaration à cet effet. L'objectif est d'encourager le déposant à examiner attentivement les motifs de refus notifiés lors de l'examen de la demande initiale et à s'abstenir de diviser la demande pour l'invention pour laquelle lesdits motifs ont déjà été notifiés, sans avoir apporté de solution à ces motifs. Les modifications soumises après réception de cette notification doivent être conformes à certaines exigences spécifiques, faute de quoi elles seront rejetées[81].

162. Au Japon, le déposant peut déposer une demande divisionnaire ("demande fille" ou demande divisionnaire "de première génération") à partir d'une demande initiale ("demande mère" ou "demande principale") et déposer ensuite une autre demande divisionnaire ("demande petite-fille" ou "demande divisionnaire de deuxième génération") à partir d'une demande fille. En ce qui concerne la relation entre les demandes divisionnaires et l'interdiction du double brevet, si une demande divisionnaire est identique à la demande initiale, elle sera traitée comme ayant été déposée à la même date. Si la demande initiale est retirée, la demande divisionnaire demeurera valable. En outre, si une demande est abandonnée, retirée, rejetée ou refusée, elle perdra son statut de demande antérieure. Par conséquent, si la demande initiale est retirée ou fait l'objet d'une décision de refus, la demande divisionnaire ne fera pas l'objet d'une décision de refus fondée sur la nature identique des deux demandes[82].

Philippines

Cadre juridique

163. Selon le Code de la propriété intellectuelle des Philippines (R.A. 8293) :

> 38.1. La demande ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions ne formant qu'un seul concept inventif général.
>
> 38.2. Si plusieurs inventions indépendantes qui ne forment pas un seul concept inventif général sont revendiquées dans une seule demande, le directeur peut exiger que la demande soit limitée à une seule invention. Une demande ultérieure, déposée pour une invention divisée, sera considérée comme ayant été déposée le même jour que la première demande : sous réserve que la demande ultérieure soit déposée dans les quatre (4) mois suivant la décision définitive de division, ou dans un délai supplémentaire ne dépassant pas quatre (4) mois, qui peut être accordé : sous réserve également que chaque demande divisionnaire n'aille pas au-delà de la divulgation contenue dans la demande initiale.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

164. Le directeur chargé des brevets peut exiger que les demandes de brevet comportant plusieurs inventions non conformes à l'exigence d'unité de l'invention soient limitées à une seule invention. Toute invention ultérieure déposée à la suite de ladite restriction se verra attribuer la même date de dépôt que la demande antérieure[83].

---

81 *Ibid*.
82 *Ibid*.
83 Voir les commentaires communiqués par les Philippines en réponse à la circulaire C.9260.

République de Corée

Cadre juridique

165. L'article 52 de la loi coréenne sur les brevets qui concerne les demandes divisionnaires stipule :

1) Tout déposant ayant formé une seule demande de brevet pour au moins deux inventions peut diviser la demande en au moins deux demandes sans aller au-delà de la portée des éléments figurant dans le mémoire descriptif ou les dessins qui accompagnent la demande de brevet initiale, dans l'un des délais suivants : étant entendu que si cette demande de brevet a été déposée dans une langue étrangère, elle ne peut être divisée que si elle est accompagnée de la traduction en coréen requise en vertu de l'article 42-3.2)

1. un délai couvrant la période pendant laquelle des modifications peuvent être apportées en vertu de l'article 47.1);

2. un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date à laquelle une copie certifiée conforme de la décision de rejet de la demande de brevet a été signifiée (en référence à une prolongation, si la période visée à l'article 132-17 a été prorogée en vertu de l'article 15.1));

3. un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date à laquelle la copie certifiée conforme de la décision d'octroi d'un brevet en vertu de l'article 66 ou la copie certifiée conforme d'une décision de justice annulant la décision de rejet d'une demande de brevet en vertu de l'article 176.1) (limitée à une décision de justice visant à enregistrer un brevet, mais incluant une décision de justice relative à un nouveau jugement) est signifiée : étant entendu que le délai prend fin le jour où la délivrance du brevet doit être enregistrée en vertu de l'article 79, si le délai courant jusqu'à ce jour est inférieur à trois mois.

2) Une demande de brevet divisée en vertu du paragraphe 1) (ci-après dénommée "demande divisionnaire") est réputée avoir été déposée au moment où la demande de brevet initiale a été déposée : étant entendu qu'une demande divisionnaire est réputée avoir été déposée au moment où la demande divisionnaire est déposée dans l'un des cas suivants :

1. lorsque la demande divisionnaire constitue une demande de brevet distincte visée à l'article 29.3) de la présente loi ou une demande de brevet visée à l'article 4.4) de la loi sur les modèles d'utilité, et que l'article 29.3) de la présente loi ou l'article 4.4) de la loi sur les modèles d'utilité s'applique à la demande divisionnaire;

2. lorsque l'article 30.2) s'applique à la demande convertie;

3. lorsque l'article 54.3) s'applique à la demande convertie;

4. lorsque l'article 55.2) s'applique à la demande convertie.

3) Une personne qui a l'intention de déposer une demande divisionnaire en vertu du paragraphe 1) doit déclarer son intention et indiquer la demande de brevet à diviser dans les demandes de brevet divisionnaires.

4) Si la demande de brevet à diviser est une demande de brevet revendiquant une priorité en vertu de l'article 54 ou 55, la priorité doit également être revendiquée en ce qui

concerne la demande divisionnaire au moment où celle-ci est déposée au titre du paragraphe 1); et s'il existe un document ou une déclaration écrite soumis en vertu de l'article 54.4) concernant la demande de brevet à diviser, le document ou la déclaration écrite en question est réputé avoir été soumis.

5) En ce qui concerne une demande divisionnaire réputée revendiquer une priorité en vertu du paragraphe 4), tout ou partie de la revendication de priorité peut être retiré dans les 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire, même après l'expiration du délai prévu à l'article 54.7) ou 55.7).

6) Une personne qui revendique une priorité en vertu de l'article 54 pour une demande divisionnaire peut soumettre les documents visés au paragraphe 4) de ce même article au commissaire de l'Office coréen de la propriété intellectuelle dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire, même après l'expiration du délai visé au paragraphe 5) dudit article.

7) Si une demande divisionnaire est déposée dans une langue étrangère, le déposant de la demande de brevet peut soumettre la demande traduite en coréen conformément à l'article 42-3.2) ou une autre traduction en coréen conformément à la disposition principale de l'article 42-3.3) au plus tard 30 jours après la date de dépôt de la demande divisionnaire, même après l'expiration du délai visé au paragraphe 2) dudit article : une autre traduction en coréen n'est toutefois pas autorisée dans les cas visés à l'article 42-3.3).

8) En ce qui concerne les demandes divisionnaires déposées sans mention des revendications dans le mémoire descriptif accompagnant la demande de brevet initiale, le déposant de la demande de brevet peut apporter une modification visant à indiquer les revendications dans le mémoire descriptif au plus tard 30 jours après la date de dépôt de la demande divisionnaire, même après l'expiration du délai prévu à l'article 42-2.2).

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

166. En République de Corée, la personne habilitée à déposer une demande divisionnaire est le déposant qui a déposé la demande initiale ou son ayant droit. Dans le cas de demandes déposées conjointement, les déposants de la demande divisionnaire doivent être les mêmes que ceux qui ont déposé la demande initiale. La demande divisionnaire doit être entièrement fondée sur l'objet initialement divulgué dans le mémoire descriptif ou les dessins de la demande initiale. Chaque invention revendiquée dans la demande divisionnaire doit être entièrement divulguée dans les documents originaux de la demande principale. Si une seule invention dans la demande divisionnaire va au-delà de la portée de la demande principale, la demande divisionnaire est considérée comme nulle ou susceptible d'être rejetée[84].

167. Une demande divisionnaire peut être déposée : avant la notification de la copie certifiée conforme de la décision d'octroi du brevet; toutefois, si une décision administrative non finale est rendue, la demande divisionnaire doit être déposée dans le délai indiqué au point 2) ou simultanément au point 3); 2) Lorsqu'une décision administrative non finale a été rendue, dans le délai prescrit pour la présentation d'une argumentation écrite; 3) lors du dépôt d'une requête en réexamen; 4) dans les trois mois à compter de la date de signification d'une copie certifiée conforme d'une décision finale, ou dans le délai prorogé si le délai d'appel du rejet a été prolongé en vertu de l'article 15 de la loi coréenne sur les brevets; 5) dans les trois mois suivant la signification d'une copie certifiée conforme de la délivrance d'un brevet, à condition que le dépôt intervienne avant l'enregistrement officiel du brevet. En outre, la demande principale doit être en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Si la demande principale est invalidée, retirée, abandonnée ou si la décision de rejet de la demande

[84] Voir les commentaires reçus de la République de Corée en réponse à la circulaire C.9260.

principale est devenue définitive et a force obligatoire, le dépôt d'une demande divisionnaire n'est pas autorisé[85].

168. La demande divisionnaire est déposée à l'aide du formulaire (XIV), conformément à l'article 29 du règlement d'exécution de la loi coréenne sur les brevets. Elle doit mentionner explicitement l'intention de diviser et indiquer clairement la demande principale. Si la demande principale n'est pas indiquée au moment du dépôt, la demande divisionnaire n'est pas valable et cette omission ne peut être corrigée ultérieurement, sauf en cas d'erreur manifeste.

169. Normalement, parallèlement au dépôt d'une demande divisionnaire, le déposant doit soumettre une modification de la demande principale afin de différencier l'invention décrite dans les revendications de la demande principale de celles de la demande divisionnaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire de modifier la demande principale si les inventions décrites dans les revendications d'une demande divisionnaire ne sont divulguées que dans la description de l'invention ou dans les dessins de la demande principale.

170. Si un déposant revendique un délai de grâce pour la demande divisionnaire, il doit faire part de son intention et présenter les pièces justificatives dans les trente jours qui suivent la date de dépôt de la demande divisionnaire. Même si aucun délai de grâce n'a été revendiqué pour la demande principale, sous réserve que celle-ci ait été déposée dans les 12 mois suivant sa divulgation publique, un délai de grâce peut toujours être revendiqué de manière valable pour la demande divisionnaire.

171. Une priorité nationale ou conventionnelle peut être revendiquée pour les demandes divisionnaires si cette priorité a été revendiquée dans la demande principale. Les détails relatifs à une priorité, notamment le pays et la date de priorité, doivent être explicitement indiqués lors du dépôt de la demande divisionnaire. Pour les revendications de priorité conventionnelle, les documents nécessaires doivent être présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire ou dans un délai d'un an et quatre mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, selon le cas. Après le 20 avril 2022, les documents de priorité présentés pour la demande principale sont automatiquement considérés comme présentés pour la demande divisionnaire, et les revendications de priorité peuvent être retirées en tout ou en partie dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande divisionnaire. Les déposants peuvent effectuer un renvoi aux documents déjà présentés avec la demande principale, en indiquant clairement cette intention dans la demande divisionnaire. Si le déposant ne fait pas explicitement référence aux documents probants présentés antérieurement, l'examinateur peut demander des modifications[86].

172. Les demandes divisionnaires conservent généralement la date de dépôt de la demande principale initiale. Toutefois, certaines circonstances justifient des exceptions, ce qui conduit à ce que la demande divisionnaire prenne la date effective de dépôt de la demande divisionnaire[87].

---

85 *Ibid*.
86 *Ibid*.
87 *Ibid*.

République de Moldova

Cadre juridique

173. En République de Moldova, la division des demandes de brevet est régie par l'article 35 de la loi sur la protection des inventions n° 50-XVI (adoptée le 7 mars 2008, applicable à compter du 4 octobre 2008). L'article 35 contient les dispositions suivantes :

> 1) Une demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
>
> 2) Si la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ne satisfait pas à l'exigence visée au paragraphe 1) ci-dessus, le déposant peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'AGEPI, la diviser en déposant une demande divisionnaire, avant qu'une décision ne soit rendue sur la demande de brevet.
>
> 3) La demande divisionnaire ne peut être déposée que pour les éléments qui ne vont pas au-delà de la divulgation de la demande initiale telle que déposée.
>
> 4) Les demandes divisionnaires qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3 sont réputées déposées à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficient de ses droits de priorité.
>
> 5) La procédure d'application des dispositions du paragraphe 2), les exigences particulières auxquelles doit satisfaire la demande divisionnaire et le délai de paiement des taxes sont prévus dans le règlement d'exécution.

174. Des règles plus détaillées sur la division et l'unité de l'invention sont prévues à la section 10 du règlement relatif à la procédure de dépôt et d'examen des demandes de brevet et à la délivrance des brevets (approuvé par la Décision gouvernementale n° 528 du 1er septembre 2009, règles 235 à 245).

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

175. En République de Moldova, les demandes divisionnaires peuvent être déposées volontairement par le déposant ou en réponse à une requête de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI) si la demande initiale ne présente pas d'unité de l'invention. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt et tout droit de priorité de la demande initiale, à condition qu'elles n'aillent pas au-delà de la divulgation de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si l'AGEPI constate un manque d'unité, le déposant en est informé et doit, dans un délai de trois mois, soit indiquer quelle invention ou quel groupe unitaire d'inventions doit être examiné, en accompagnant sa réponse des modifications et du paiement des taxes applicables, soit diviser la demande en conséquence. Si le déposant ne répond pas dans ce délai, l'examen porte sur la première invention ou le premier groupe unitaire d'inventions revendiqué. Si, avant qu'une décision ne soit rendue sur le premier dépôt, le déposant ne dépose pas de demande divisionnaire, les inventions qui ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention restent dans la description, sous réserve qu'elles ne constituent pas l'objet des revendications. Le dépôt de demandes divisionnaires après le refus, le retrait ou le retrait présumé de la demande initiale n'est pas autorisé. Il est important de noter que l'absence d'unité de l'invention ne constitue pas un motif de refus d'une demande de brevet et ne peut être invoquée dans le cadre d'actions visant à obtenir la révocation ou l'annulation d'un brevet déjà délivré[88].

---

[88] Voir les commentaires reçus de la République de Moldova en réponse à la circulaire C.9260.

Fédération de Russie

Cadre juridique

176. Les articles 1384.4) et 1386.6) du Code civil autorisent les demandes divisionnaires lorsqu'une demande a été déposée en contrevenant à l'exigence d'unité de l'invention.

177. En vertu de l'article 1363.1) du Code civil, le droit exclusif sur un objet brevetable, y compris une invention, et le brevet certifiant ce droit, délivré sur la base d'une demande divisionnaire, sont valables à compter de la date de dépôt de la demande initiale si les conditions fixées par le Code civil sont remplies.

178. L'article 1381.4) fixe les conditions de revendication d'une priorité sur la base d'une demande divisionnaire. La priorité d'un objet brevetable dans une demande divisionnaire est déterminée par la date de dépôt de la demande initiale déposée par le même déposant auprès du Service fédéral pour la propriété intellectuelle Rospatent et divulguant cet objet brevetable. S'il existe un droit de revendiquer une priorité antérieure pour la demande initiale, la date de priorité de la demande divisionnaire correspond à cette date de priorité antérieure. Une condition essentielle pour établir la priorité est que, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, la demande initiale pour l'objet brevetable (y compris l'invention) ne doit pas avoir été retirée ou rejetée. En outre, la demande divisionnaire doit être déposée avant l'épuisement de la possibilité offerte par le Code civil de former opposition contre un refus de la demande initiale ou avant la date d'enregistrement de l'objet brevetable (y compris l'invention), si une décision d'octroi de brevet a été rendue pour la demande initiale.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

179. Au cours de la procédure d'examen du brevet, si l'examen révèle que la demande a été déposée en violation de l'exigence d'unité de l'invention, le déposant est invité à indiquer laquelle des inventions revendiquées doit être prise en considération et, si nécessaire, à apporter des modifications à la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification correspondante. Dans ce cas, des demandes divisionnaires peuvent être déposées pour d'autres inventions revendiquées dans la demande, ce dont le déposant est également informé. Le Code civil n'interdit pas la division d'une demande à l'initiative du déposant. Dans le même temps, la législation de la Fédération de Russie ne contient aucune exigence procédurale particulière concernant la division volontaire des demandes de brevet par les déposants[89].

180. En vertu du paragraphe 52 des Règles relatives à la rédaction, au dépôt et à l'examen des documents justifiant des actions juridiquement significatives pour l'enregistrement officiel des inventions (Règles), approuvées par l'arrêté n° 107 intitulé "De l'enregistrement national des inventions" du Ministère du développement économique de la Fédération de Russie en date du 21 février 2023, lorsque la priorité est revendiquée sur la base d'une demande divisionnaire, Rospatent examine si l'invention revendiquée est divulguée dans la demande initiale. Si la demande divisionnaire est dérivée d'une demande conventionnelle et que la priorité est revendiquée sur la base de sa date de priorité, il convient également de vérifier si l'invention revendiquée est divulguée dans la première demande (conventionnelle). En outre, le paragraphe 15 de la section 4 de la partie 2 des Lignes directrices relatives aux procédures et mesures administratives dans le cadre de la prestation des services publics pour l'enregistrement national des inventions et la délivrance de brevets d'invention et de leurs duplicata (approuvées par l'ordonnance n° 236 de Rospatent du 27 décembre 2018) contient

[89] Voir les commentaires communiqués par la Fédération de Russie en réponse à la circulaire C.9260.

une réserve selon laquelle une demande divisionnaire ne peut être identique à la demande initiale[90].

Singapour

Cadre juridique

181. S'agissant des demandes divisionnaires, conformément à l'article 26.11) de la loi singapourienne sur les brevets :

> 11) Lorsque, après le dépôt d'une demande de brevet, mais avant que le déposant ne satisfasse à la condition visée à l'article 30.c), ou que la demande soit refusée, retirée, considérée comme retirée ou traitée comme abandonnée ou comme ayant été abandonnée –
>
> > a) une nouvelle demande est déposée par le déposant initial ou son ayant droit conformément aux règles concernant toute partie de l'objet de la demande antérieure; et
> >
> > b) les conditions visées aux alinéas 1.a), b) et c.i) ou ii) sont satisfaites en ce qui concerne la nouvelle demande (sans que celle-ci contrevienne à l'article 84),
>
> la nouvelle demande est considérée comme ayant, comme date de dépôt, la date de dépôt de la demande antérieure.

182. En outre, en vertu de l'article 27.1 de la loi singapourienne sur les brevets :

> 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), une nouvelle demande de brevet qui comprend une demande destinée à être considérée comme ayant pour date de dépôt la date de dépôt d'une demande antérieure peut être déposée conformément à l'article 26.11) –
>
> > a) de la propre initiative du déposant; ou
> >
> > b) afin de satisfaire aux exigences de l'article 25.5.d)

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

183. Singapour permet aux déposants de former une demande divisionnaire pour toute partie de l'objet figurant dans la demande antérieure. Une demande divisionnaire est traitée comme ayant pour date de dépôt la date de dépôt de la demande principale. Par conséquent, la durée du brevet concédé au titre de la demande divisionnaire est la même que la durée du brevet découlant de la demande principale. La demande divisionnaire hérite généralement des revendications de priorité par une déclaration de priorité en vertu de l'article 17.2) de la loi singapourienne sur les brevets. À Singapour, une demande divisionnaire peut servir de demande principale pour une autre demande divisionnaire. Toutefois, la première demande divisionnaire doit être en instance au moment du dépôt de la deuxième demande divisionnaire. Il n'est pas nécessaire que la demande principale de la première demande divisionnaire soit en instance pour que la deuxième demande divisionnaire puisse être dérivée de la première demande divisionnaire[91].

184. Les documents suivants doivent être joints lors du dépôt d'une demande divisionnaire : i) une requête en délivrance d'un brevet, ii) un mémoire descriptif contenant une description de

---

90 *Ibid*.

91 Voir les commentaires communiqués par Singapour en réponse à la circulaire C.9260.

l'invention, une ou plusieurs revendications et tout dessin mentionné dans la description ou dans une revendication, iii) un abrégé, et iv) un listage de séquences, le cas échéant. Une déclaration relative à la qualité d'inventeur doit également être remise lors du dépôt d'une demande divisionnaire, si cette dernière a été déposée plus de 16 mois après i) la date de dépôt de la demande principale, lorsqu'il n'y a pas de date de priorité déclarée, ii) la date de priorité déclarée de la demande principale, lorsqu'il y en existe une[92].

185. Dans la mesure du possible, la description et les dessins de la demande antérieure et de la nouvelle demande ne doivent se rapporter respectivement qu'à l'objet pour lequel la protection est demandée par la demande en question. Lorsqu'il est nécessaire qu'une demande décrive l'objet pour lequel la protection est demandée par une autre demande, elle doit inclure une référence par numéro à cette autre demande. Une demande divisionnaire ne doit pas divulguer d'éléments supplémentaires allant au-delà de ceux divulgués dans la demande principale[93].

186. Les revendications d'une demande divisionnaire doivent définir une invention différente de celle revendiquée dans la demande principale, même si elles reposent sur la même divulgation. Cette mesure vise à empêcher le "double brevet" pour une même invention. Le "double brevet" constitue un motif d'opposition à l'égard des demandes de brevet et un motif de révocation à l'égard des brevets délivrés[94].

187. Il y a double brevet lorsque les demandes de brevet ou les brevets délivrés portent sur la même invention, c'est-à-dire si les revendications ont une portée identique. Dans la plupart des cas, cela se produira si les revendications sont coextensives ou si elles utilisent une terminologie différente mais sont par ailleurs identiques quant au fond. Il peut également y avoir double brevet lorsque deux revendications diffèrent en ce que l'une contient une caractéristique spécifique tandis que l'autre définit un groupe plus générique de la caractéristique correspondante, sans aucune indication dans le mémoire descriptif de la mise en œuvre dans l'ensemble du groupe générique. Par exemple, la revendication n° 1 de la demande "A" et la revendication n° 1 de la demande "B" définissent des caractéristiques identiques, sauf que la revendication n° 1 de la demande "A" définit plus avant une caractéristique spécifique et que la revendication n° 1 de la demande "B" définit plus avant un groupe plus générique de la caractéristique spécifique. Une objection pour double brevet peut être soulevée entre les demandes "A" et "B" dans de telles situations si la caractéristique spécifique est la seule divulguée dans le mémoire descriptif de la demande "B" et s'il n'y a aucune raison de considérer que le mémoire descriptif constitue un groupe plus générique. Toutefois, si la demande "B" divulgue qu'il existe plusieurs moyens d'exécuter une étape particulière ou la caractéristique spécifique sélectionnée dans un groupe générique, aucune objection ne devrait être soulevée. Lorsqu'il instruit des demandes de brevet en instance pour une même invention, l'examinateur signale au déposant tout problème potentiel de double brevet tout en poursuivant l'examen des deux demandes. Il appartient au déposant de décider de la manière dont il souhaite procéder avec les demandes afin d'éviter le double brevet. Le déposant peut répondre à l'objection pour double brevet soulevée par l'examinateur dans la demande en cause en déclarant sa préférence pour résoudre la question du double brevet dans les demandes en instance qui n'ont pas encore fait l'objet d'une délivrance. Si une telle déclaration existe, l'examinateur peut autoriser la poursuite de la procédure jusqu'à la

---

92 Voir les commentaires communiqués par Singapour en réponse à la circulaire C.9260; article 25.3) de la loi singapourienne sur les brevets; articles 19A.1) et 28.f) du règlement de Singapour sur les brevets.

93 Voir les commentaires communiqués par Singapour en réponse à la circulaire C.9260; article 84.1) de la loi singapourienne sur les brevets.

94 Voir les commentaires communiqués par Singapour en réponse à la circulaire C.9260; règle 46.1.f), à lire conjointement avec l'article 29.7) de la loi singapourienne sur les brevets; article 80.1) de la loi singapourienne sur les brevets.

délivrance et la question du double brevet peut alors être traitée lors de l'examen de la demande en instance[95].

Espagne

Cadre juridique

188. En Espagne, les demandes divisionnaires volontaires sont régies par la loi 24/2015 du 24 juillet sur les brevets (Ley Española de Patentes, LEP) et le décret royal 316/2017, qui prévoit les modalités d'application détaillées de cette loi.

189. En vertu de l'article 26 de la LEP, l'unité de l'invention est requise dans les termes suivants :

> 1. La demande de brevet ne peut porter sur plus d'une invention ou pluralité d'inventions liées entre elles, mais doit constituer un seul concept inventif général.
>
> 2. Les demandes qui ne respectent pas les dispositions du paragraphe précédent doivent être divisées conformément aux dispositions réglementaires.
>
> 3. Les demandes divisionnaires ainsi formées ont la même date de dépôt que la demande initiale dont elles sont issues, dès lors que leur objet figurait déjà dans la demande précédente.

190. L'article 36 de la LEP précise en outre les procédures relatives au rapport sur l'état de la technique et à la gestion des problèmes d'absence d'unité. Il contient notamment les dispositions suivantes :

> 4. en cas d'absence d'unité de l'invention et si le déposant ne divise pas sa demande ou ne paie pas les taxes supplémentaires réclamées par l'Office espagnol des brevets et des marques, la procédure se poursuit pour la première invention ou le premier groupe d'inventions revendiqué qui satisfait aux conditions de l'article 26, et les autres inventions sont considérées comme retirées.

191. Le règlement d'exécution (Décret royal 316/2017) précise des détails des procédures et les exigences spécifiques relatives à la demande de division. En particulier, l'article 44 comporte les dispositions suivantes :

> 2. Le déposant d'une demande de brevet peut, de sa propre initiative, demander la division de sa demande à tout moment avant la fin de l'examen quant au fond. Le déposant d'un modèle d'utilité peut, de sa propre initiative, demander la division de sa demande à tout moment avant la décision visée aux paragraphes 3 et 4 de l'article 62 du présent règlement.
>
> 3. Lors du dépôt de la demande divisionnaire, le déposant doit justifier dans quelle mesure l'objet de la demande divisionnaire est une partie et n'est pas essentiellement le même que celui de la demande initiale.

192. L'article 45 contient d'autres détails de procédure, notamment :

> 1. Lorsqu'il demande la division d'une demande de brevet ou d'un modèle d'utilité, le déposant doit formaliser sa demande divisionnaire, qui doit satisfaire aux exigences énoncées au chapitre I du titre I du présent règlement.

---

95 Voir les commentaires communiqués par Singapour en réponse à la circulaire C.9260.

2. Afin de conserver la date de dépôt attribuée à la demande principale, l'Office espagnol des brevets et des marques vérifie si l'objet de la demande divisionnaire est inclus dans la demande initiale.

3. Si une demande de division d'une demande de brevet est déposée, la taxe de dépôt et la taxe pour le rapport sur l'état de la technique doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si, en ce qui concerne la demande principale, les taxes additionnelles visées à l'article 29 du présent règlement ont été acquittées, le déposant n'aura pas à payer la taxe pour le rapport sur l'état de la technique pour la demande divisionnaire, dans la mesure où la recherche sur l'objet de la demande divisionnaire a déjà été effectuée. Dans ce cas, un avis écrit sera émis sur l'objet de la demande divisionnaire, qui sera communiqué au déposant et mis à la disposition du public. Un avis de publication du rapport sur l'état de la technique établi pour la demande principale sera également publié au Journal officiel de la propriété industrielle. À compter de la publication au Journal officiel de la propriété industrielle, le délai prévu à l'article 39.2 de la loi pour demander l'examen quant au fond commencera à courir.

4. Si la taxe pour le rapport sur l'état de la technique n'a pas été acquittée ou n'a pas été acquittée intégralement ou si, malgré le paiement des taxes additionnelles visées à l'article 29 du présent règlement, il apparaît que la recherche n'a pas été effectuée sur l'objet ou une partie de l'objet de la demande divisionnaire, le déposant est informé de la nécessité de payer la taxe ou de s'acquitter du paiement complet dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'irrégularité au Journal officiel de la propriété industrielle, et avisé que si cette exigence n'est pas satisfaite, la demande divisionnaire sera considérée comme retirée. L'avis de retrait sera adressé au déposant et publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

5. La description et les dessins, tant dans la demande principale de brevet ou de modèle d'utilité que dans toute demande divisionnaire, ne doivent en principe porter que sur l'objet de la demande qui doit être protégé. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel la protection a été demandée dans une autre demande, il convient d'inclure une référence à cette autre demande.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

193. En vertu de la législation espagnole, l'exigence d'unité de l'invention impose qu'une demande de brevet ne porte pas sur plus d'une invention ou d'une pluralité d'inventions liées entre elles et qu'elle forme un concept inventif général unique. Lorsque les demandes ne respectent pas cette exigence d'unité, la division devient obligatoire. Si le déposant ne divise pas de manière anticipatoire la demande après avoir reçu la notification de l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), la procédure se poursuit exclusivement pour la première invention ou la première pluralité d'inventions répondant à cette exigence, et les inventions restantes sont considérées comme retirées[96].

194. La prévention du double brevet constitue un principe fondamental. Bien que le mécanisme des demandes divisionnaires existe, les déposants ne peuvent pas l'utiliser pour obtenir plusieurs brevets pour une même invention. L'objet protégé par les demandes divisionnaires doit représenter uniquement une partie de celui de la demande principale et ne peut être foncièrement le même. En outre, les demandes divisionnaires sont strictement limitées au contenu initialement divulgué dans la demande principale[97].

---

96 Voir les commentaires communiqués par l'Espagne en réponse à la circulaire C.9260.

97 *Ibid*.

195. Pour ce qui est des exigences de forme, les demandes divisionnaires peuvent être déposées volontairement par le déposant avant la fin de l'examen quant au fond. Il est possible de déposer plusieurs demandes divisionnaires issues d'une seule demande principale, tant que la demande principale ou la demande divisionnaire antérieure demeure en instance. De même, une demande divisionnaire peut donner lieu à des demandes divisionnaires ultérieures. La demande divisionnaire doit indiquer clairement sa nature divisionnaire et préciser quelle est la demande principale. Elle doit également être accompagnée d'un document explicatif distinct détaillant en quoi l'objet de la demande divisionnaire fait partie de la demande principale et en quoi il s'en distingue. Dans les cas où plusieurs priorités sont revendiquées, les demandes divisionnaires peuvent revendiquer tout ou partie des priorités citées dans la demande principale[98].

196. Une fois la demande divisionnaire déposée, l'OEPM doit vérifier les éléments suivants : i) le numéro de la demande principale; ii) que la date de dépôt et la date de priorité, le cas échéant, correspondent à celles de la demande principale et de la demande divisionnaire; iii) les coordonnées du déposant et de l'inventeur, qui doivent correspondre à celles indiquées dans la demande principale; iv) que la description, les dessins et les séquences portent exclusivement sur l'objet à protéger, font partie de la demande principale et ne sont pas foncièrement identiques (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même contenu). Si cette exigence n'est pas satisfaite, la demande ne sera pas acceptée en tant que demande divisionnaire et ne conservera donc pas la date de dépôt de la demande principale; v) que la demande principale est en cours d'instruction et a été déposée dans les délais; vi) si le paiement des taxes est nécessaire ou non et, le cas échéant, que lesdites taxes ont été acquittées[99].

197. Les déposants doivent acquitter les taxes de demande et les taxes liées au rapport sur l'état de la technique soit au moment du dépôt, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'OEPM. Si des taxes additionnelles ont déjà été acquittées pour la demande principale, les taxes liées au rapport sur l'état de la technique peuvent ne pas être exigées si la recherche concernant l'objet de la demande divisionnaire a déjà été effectuée. Dans ce cas, l'OEPM émet un avis écrit, qu'il communique au déposant et rend accessible au public. Un avis concernant la publication du rapport sur l'état de la technique relatif à la demande principale sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, marquant le début d'un délai de trois mois pour demander un examen quant au fond. Si les taxes relatives au rapport sur l'état de la technique ne sont pas acquittées ou s'il s'avère qu'aucune recherche préalable n'a été effectuée pour l'objet de la demande divisionnaire malgré le paiement antérieur des taxes, l'OEPM émet une notification d'irrégularité. Le déposant dispose alors d'un mois à compter de la publication de cette notification au Bulletin officiel pour se conformer à ces exigences, faute de quoi la demande divisionnaire sera considérée comme retirée[100].

<u>République arabe syrienne</u>

Cadre juridique

198. Conformément à l'article 7 de la loi sur les brevets n° 18 de 2012 :

> Une demande de brevet ne peut contenir plus d'une invention. Un ensemble d'inventions liées entre elles, qui représente conjointement une idée créative intégrée, est considéré comme une seule invention.

---

98 *Ibid.*
99 *Ibid.*
100 *Ibid.*

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

199. En vertu de la loi syrienne sur les brevets, le principe de l'unité de l'invention est fondamental et exige qu'une demande de brevet ne porte que sur une seule invention ou sur un ensemble d'inventions interdépendantes qui sont liées entre elles et représentent un concept innovant général. Ce principe vise principalement à garantir un système de brevets équitable, efficace et équilibré, qui profite à la fois aux déposants et à l'office des brevets. Les déposants sont autorisés à diviser une demande de brevet initiale en deux demandes partielles ou plus, chacune portant sur une invention différente, à condition que chaque demande divisionnaire conserve la date de priorité de la demande initiale. Cette approche facilite la protection exhaustive par brevet de plusieurs inventions divulguées dans une seule demande initiale[101].

Royaume-Uni

Cadre juridique

200. S'agissant des demandes divisionnaires, l'article 15.9 de la loi sur les brevets de 1977 contient les dispositions suivantes :

> Lorsque, après le dépôt d'une demande de brevet et avant la délivrance du brevet –
>
> – a) une nouvelle demande est déposée par le déposant initial ou son ayant droit, conformément aux règles relatives à toute partie de l'objet contenu dans la demande antérieure, et
>
> – b) les conditions visées au paragraphe 1) ci-dessus sont satisfaites en ce qui concerne la nouvelle demande (sans que celle-ci contrevienne à l'article 76 ci-après), la nouvelle demande est considérée comme ayant pour date de dépôt la date de dépôt de la demande antérieure.

201. En ce qui concerne le double brevet, l'article 18.5) de la loi sur les brevets de 1977 stipule :

> Lorsque deux demandes de brevet ou plus pour une même invention ayant la même date de priorité sont déposées par le même déposant ou son ayant droit, le contrôleur peut, à ce titre, refuser de délivrer un brevet pour plus d'une des demandes.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

202. Au Royaume-Uni, pour donner lieu à un octroi, une demande doit être en règle avant une certaine date appelée "date de conformité". La date de conformité normale est fixée à quatre ans et demi à compter de la date la plus ancienne du brevet. Les demandes divisionnaires peuvent être déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) à tout moment jusqu'à 3 mois après la date de conformité de la demande principale, à condition que cette dernière n'ait pas fait l'objet d'un octroi, d'une résiliation ou d'un retrait. La demande divisionnaire doit être déposée par le déposant de la demande principale ou son ayant droit. Il n'est pas nécessaire que les revendications de la demande divisionnaire aient la même portée que les revendications relatives au même objet figurant dans la demande principale; il n'est pas non plus nécessaire que la demande principale contienne des revendications équivalentes. Si une revendication de la demande divisionnaire a une portée plus large qu'une revendication équivalente initialement présente

---

101 Voir les commentaires communiqués par la Syrie en réponse à la circulaire C.9260.

dans la demande principale, cela ne signifie pas nécessairement que la demande divisionnaire contient des informations supplémentaires[102].

203. En revanche, en ce qui concerne les éléments ajoutés dans la description, une demande divisionnaire ne peut être instruite tant que les éléments qui vont au-delà du cadre de la demande antérieure n'ont pas été supprimés. De plus, la publication ne peut avoir lieu tant que les éléments ajoutés n'ont pas été supprimés de la demande. Chaque demande divisionnaire doit faire l'objet d'un rapport de recherche distinct, même si une recherche similaire a été effectuée pour la demande principale[103].

Office européen des brevets

Cadre juridique

204. L'article 76 de la Convention sur le brevet européen concerne les demandes divisionnaires et contient les dispositions suivantes :

> 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.

205. De plus, la règle 36 contient les dispositions suivantes :

> 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, paragraphes 2a, est applicable.

---

[102] Voir les commentaires communiqués par le Royaume-Uni en réponse à la circulaire C.9260; Manuel des pratiques en matière de brevets du Royaume-Uni, sections 15.17 à 15.49; Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 15.

[103] Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 15.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

206. À l'Office européen des brevets (OEB), les demandes divisionnaires peuvent être déposées pour répondre à une objection fondée sur le manque d'unité de l'invention, mais elles peuvent également être déposées de la propre initiative du déposant. Les exigences de fond et de forme prévues par le cadre juridique de la Convention sur le brevet européen (CBE) s'appliquent tant aux demandes divisionnaires volontaires qu'aux demandes divisionnaires obligatoires. L'article 76.1) de la CBE dispose que les demandes divisionnaires doivent être déposées directement auprès de l'OEB et énonce l'exigence de fond essentielle pour le dépôt d'une demande divisionnaire, à savoir qu'elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande principale 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. Une demande divisionnaire peut servir de demande principale pour une demande divisionnaire ultérieure. Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire sont réputés désignés dans la demande divisionnaire[104].

207. Conformément à la règle 36.1), il est possible de déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance. Une demande est en instance jusqu'à, mais non y compris, la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets. Si une demande a été rejetée, elle reste en instance au sens de la règle 36.1) de la CBE jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt du recours. Les demandes divisionnaires doivent être déposées dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'OEB, 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[105].

208. Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si ces taxes ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée. Une taxe additionnelle propre à chaque génération de demande est due dans le cas d'une demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire (règle 38.4) de la CBE; article 2.1b. du règlement relatif aux taxes). Les taxes de renouvellement déjà dues à l'égard de la demande antérieure à la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et sont dues à la date de son dépôt. Ces taxes, ainsi que toute taxe de renouvellement exigible dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande divisionnaire, peuvent être acquittées dans ce délai sans surtaxe. Si ces taxes ne sont pas acquittées à l'échéance visée, elles peuvent encore l'être dans les six mois qui suivent ladite échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai (règles 51.2) et 3) de la CBE). Si les taxes de renouvellement déjà exigibles pour la demande antérieure et les taxes additionnelles ne sont pas acquittées dans les délais, la demande divisionnaire est réputée retirée (article 86.1) de la CBE). L'examen quant au fond d'une demande divisionnaire doit en principe être effectué de la même manière que pour toute autre demande. Les revendications d'une demande divisionnaire ne doivent pas nécessairement être limitées à l'objet déjà revendiqué dans les revendications de la demande principale[106].

209. Lors de l'examen d'une demande divisionnaire, la division d'examen peut, à titre exceptionnel, délivrer une citation à une procédure orale en tant que première action si : i) la demande initiale a été rejetée ou retirée et qu'il n'y a aucune probabilité qu'un brevet soit délivré, même s'il est tenu compte de la réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche; et ii) le contenu des revendications figurant au dossier est foncièrement identique

---

104 Voir les commentaires communiqués par l'Office européen des brevets en réponse à la circulaire C.9260.
105 *Ibid*.
106 *Ibid*.

ou plus large que celui des revendications qui ont été examinées pour la demande principale rejetée ou retirée ou qui ont servi de base à la recherche pour la demande divisionnaire; et iii) l'une ou plusieurs des objections soulevées soit dans l'avis au stade de la recherche établi pour la demande divisionnaire, soit dans le refus de la demande principale, soit dans une notification émise pour la demande principale retirée, et qui ont une incidence déterminante sur l'issue de la procédure d'examen, restent valables. L'annexe à la citation à une procédure orale émise en tant que première action dans la procédure d'examen doit traiter l'intégralité des requêtes du demandeur et être aussi détaillée qu'une notification émise au titre de l'article 94.3) de la CBE. La citation à comparaître doit comporter un délai d'au moins six mois. La procédure orale peut être annulée ou reportée si dans les moyens qu'il présente, le demandeur s'efforce réellement de lever les objections de la division d'examen[107].

210. Comme l'a reconnu la Grande Chambre de recours, l'interdiction du double brevet s'applique aux demandes divisionnaires en vertu de l'article 125 de la CBE (G 4/19). Il est généralement admis dans la plupart des États contractants qu'un même demandeur ne peut se voir délivrer deux brevets portant sur le même objet. Conformément à ce principe, une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu de l'article 97.2) de la CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54.2) et 3) de la CBE. Ce serait notamment le cas dans les situations caractéristiques suivantes : deux demandes déposées le même jour, une demande principale et des demandes divisionnaires, ou une demande et sa demande de priorité. Un déposant peut être autorisé à poursuivre une demande qui comporte la même description qu'un brevet qui lui a déjà été délivré, à condition qu'elle ne revendique pas le même objet. Lorsque deux demandes européennes ou plus émanant du même déposant désignent les mêmes États contractants, que leurs revendications ont la même date de dépôt ou de priorité et qu'elles portent sur la même invention, le déposant doit modifier l'une des demandes ou plus afin que l'objet de leurs revendications ne soit plus identique, retirer les désignations qui se chevauchent ou choisir laquelle de ces demandes sera instruite en vue de la délivrance d'un brevet. Dans le cas contraire, une fois que l'une des demandes aura donné lieu à la délivrance d'un brevet, les autres seront rejetées en vertu de l'article 97.2) combiné à l'article 125 de la CBE. Si les revendications de ces demandes ne se chevauchent que partiellement, aucune objection ne devrait être soulevée. Toutefois, lorsque, par exemple, l'objet d'une revendication indépendante dans une demande est le même que celui d'une revendication dépendante dans un brevet délivré et détenu par le même déposant, une objection pour double brevet sera soulevée.

211. Si deux demandes ayant la même date de prise d'effet sont déposées par deux déposants différents, chacune peut être instruite comme si l'autre n'existait pas[108].

[Fin du document]

107 *Ibid.*
108 *Ibid.*