

Priorité partielle : la (toute) fin d'un parricide ?

Depuis plusieurs années, la question des demandes divisionnaires dites « empoisonnées » a été débattue au sein de la communauté de la propriété industrielle en Europe. L'opposabilité d'une demande divisionnaire à l'encontre de la demande/du brevet dont elle dérive, suite à la perte du droit de priorité, s'est posée à de nombreuses reprises sous diverses formes.

L'invention évolue souvent entre le dépôt de la première demande (priorité) et celui d'une demande de brevet subséquente, revendiquant cette priorité. Si les dépôts subséquents ont une portée plus large que la divulgation présente dans le document de priorité, dans quelle mesure peuvent-ils bénéficier de la priorité de la 1^{ère} demande ? Et si ces dépôts subséquents font eux-mêmes l'objet de demandes divisionnaires en Europe, peuvent-ils être opposables entre eux, dans le cas où la priorité est perdue ?

Une des questions brûlantes concerne la priorité partielle qui peut être attribuée à l'objet d'une revendication, lorsque celle-ci comprend une caractéristique définie en terme générique (par exemple « dispositif de maintien du pied ») et que seule une caractéristique plus spécifique (par exemple « chaussure ») a été convenablement décrite dans le document de priorité. Au préalable, il était considéré que la **généralisation d'une caractéristique spécifique** ne remplissait pas le critère de « même invention » requis pour que la priorité soit acceptable.

Cette question a maintenant été tranchée par la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets dans la décision G1/15.

La question posée à la Grande chambre de recours était la suivante :

Lorsqu'une revendication d'une demande de brevet européen couvre des objets alternatifs d'une ou plusieurs formulations génériques ou d'une autre manière (revendications de type générique "OU"), la revendication de priorité partielle peut-elle être refusée selon la CBE pour la revendication concernant l'objet alternatif décrit (de manière suffisante) pour la

première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ?

La priorité partielle reconnue : La Grande Chambre a répondu ainsi :

En vertu de la CBE, le droit à une priorité partielle ne peut être refusé pour une revendication englobant un objet alternatif au moyen d'une ou plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique de type "OU") pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique à cet égard.²

On comprend de cette décision qu'un document de priorité, ou une demande divisionnaire revendiquant valablement la priorité dudit document, ne peut pas (plus) être considéré comme faisant partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(3) CBE d'une demande de brevet européen revendiquant un objet formulé de manière générique, à partir du moment où l'un des éléments couverts par la formulation générique est déductible directement et sans ambiguïté du document dont la priorité est revendiquée.

En d'autres termes, il n'existe pas de conflit entre le document de priorité et la demande de brevet européen à partir du moment où l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen est plus large que la divulgation du document.

La(les) priorité(s) partielle(s) vis-à-vis d'un seul (ou plusieurs) document(s) est (sont) donc entérinée(s) au même titre que les priorités multiples, elles-mêmes déjà reconnues par l'article 88 (2) CBE.

L'insécurité juridique soulevée est donc désormais levée, laissant la possibilité aux déposants d'élargir la portée de la protection recherchée au bout de douze mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, sans voir leurs droits affectés au motif que l'invention « élargie » n'est pas décrite dans son intégralité dans le document initial.

¹**Question 1 :** Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

²**Answer :** Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect

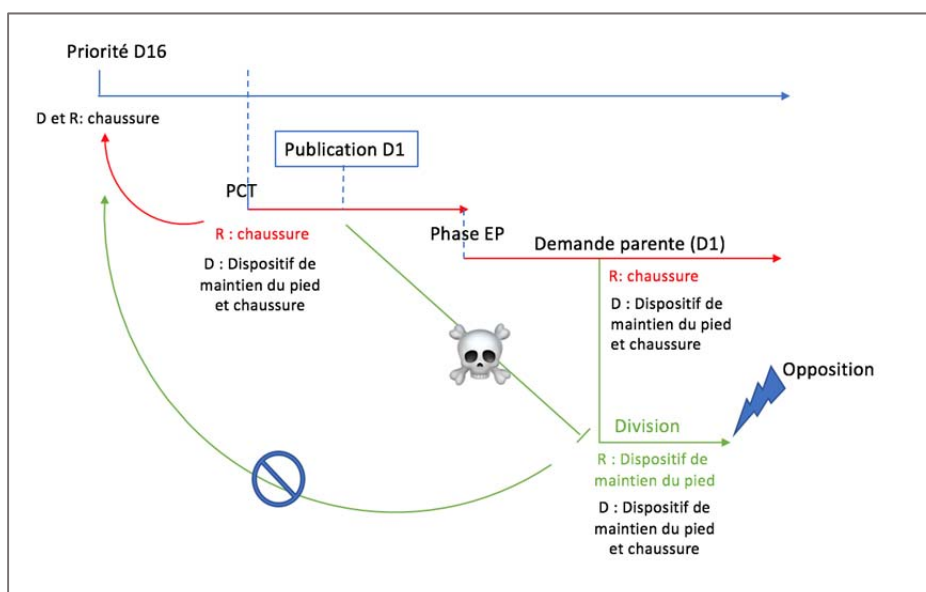
L'affaire

Dans l'affaire à l'origine de la saisine de la Grande chambre de recours, une opposition avait été formée à l'encontre du brevet EP0921183, issu de la division de la demande EP95923299.2 (demande parente) ; cette demande parente correspond à l'entrée en phase régionale européenne de la demande internationale déposée le 8 juin 1995, et publiée sous le numéro WO 95/33805 A1 le 14 décembre 1995 (Document D1 dans la procédure d'opposition).

La demande parente, et donc la demande divisionnaire, revendiquait la priorité de la demande britannique GB 9411614.2 (document D16 dans la procédure d'opposition) déposée le 9 juin 1994.

Les revendications du brevet en cause portent sur l'utilisation de composés définis par une formule générale, plus large que celle figurant dans D16 (document de priorité).

En première instance, le brevet a été révoqué pour défaut de nouveauté de l'objet des revendications 1 et 7 au titre de l'article 54(3) CBE, au regard de l'enseignement du document 1. La division d'opposition était arrivée à la conclusion que la généralisation de ces deux revendications avait pour conséquence que la priorité revendiquée n'était pas valide (car non déductible du document de priorité), faisant ainsi entrer dans l'état de la technique le document D1 (qui décrivait les composés définis de manière plus étroite, et pouvant donc bénéficier de la priorité de D16).



Exemple de la situation ancienne : la division est dépourvue de nouveauté au vu de la publication de la demande D1, car les revendications de la division ne bénéficient plus de la priorité du fait de l'élargissement.

La titulaire a formé recours à l'encontre de cette décision contestant l'interprétation de la division et maintenant que le document D1 ne pouvait faire partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE puisque la priorité partielle devait être reconnue pour les objets divulgués dans le document D1.

Au stade du recours, la Chambre a procédé à une revue de la jurisprudence actuellement développée à l'Office, et a pesé le pour et contre des arguments des parties.

En faveur de la perte du droit de priorité, la chambre a relevé les arguments suivants :

- Rien dans l'article 54(3) CBE, ou dans l'article 55 CBE n'empêche qu'une demande divisionnaire, ou le membre d'une famille de brevet européen, puisse entrer dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE,
- Rejeter une telle application de l'article 54(3) CBE donnerait un avantage injustifié aux déposant choisissant le dépôt de demandes divisionnaires revendiquant la priorité d'une demande antérieure au détriment de ceux qui choisissent de réaliser des dépôts parallèles revendiquant la même priorité, et
- Une demande divisionnaire pourrait être un état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE, dans la mesure où cette demande et sa demande parente sont deux demandes distinctes et indépendantes l'une de l'autre, comme cela est rappelé dans la décision G1/05.

A l'opposé, la chambre soulève que le droit de priorité ne devrait pas être perdu, dans le cas d'une généralisation puisque :

- Le législateur n'a pas prévu que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse rétroactivement (et fictionnellement) devenir un état de la technique opposable à la demande dont elle dérive,
- La doctrine allemande indique qu'il ne peut y avoir de collision, au sens de l'article 54(3) CBE, entre une demande divisionnaire et sa demande parente,
- Une telle perte de droit serait, semble-t-il, contraire à la convention de Paris, et
- Une demande divisionnaire ne devrait pas être opposable à l'encontre de la demande dont elle dérive car leurs contenus intrinsèques sont identiques, puisque le contenu de la demande divisionnaire ne peut être élargi par rapport à celui de la demande dont elle dérive, et que les deux demandes sont réputées avoir été déposées le même jour et bénéficient de la même priorité.

Face à ces avis contraires, la chambre a considéré que la question de la priorité partielle revêtait un caractère juridique fondamental qui devait être soumise à l'analyse de la Grande chambre de recours.

L'avis de Grande Chambre de Recours

Saisie de la question, la Grande chambre de recours a donc analysé point par point les bases juridiques de la CBE, la jurisprudence, la doctrine et les traités internationaux pertinents pour arriver à une solution pragmatique, objet de la décision rendue.

La décision G2/98 avait admis la notion de priorité multiple sous certaines conditions

L'insécurité juridique relative aux priorités partielles reposait sur l'interprétation des chambres de recours du motif 6.7 de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire G2/98, qui traitant de la notion de même invention avait statué ainsi :

L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis.³

Ainsi, plusieurs chambres avaient donc considéré qu'un nouveau test avait été proposé par la grande Chambre pour définir l'admissibilité d'une revendication de priorité partielle.

Aussi, dans plusieurs affaires⁴ le nombre d'objets alternatifs n'était pas limité et la priorité partielle n'a pas été reconnue comme valide. *A contrario*, dans d'autres affaires⁵, la priorité partielle était considérée comme valide, soit par absence de référence au motif 6.7 de la décision G2/98, soit par réinterprétation de ce motif.

L'interprétation de G2/98 a conduit à des décisions divergentes sur la priorité partielle...

Face à cette divergence d'opinions, la Grande Chambre a repris le contexte juridique de la priorité selon la CBE, pour répondre à la question posée.

³ Soulignement ajouté

⁴ Décisions T1127/00, T2311/09, T184/06, T1443/05, T1877/08, T476/09, T1496/11

⁵ Décisions T135/01, T665/00, T1222/11, T571/10

Sur le droit

En première intention, la Grande Chambre rappelle que la priorité est un droit tel que défini par l'article 87(1) CBE⁶, et en accord avec l'article 4A1 de la Convention de Paris⁷, dont la CBE est un accord particulier (au sens de son article 19 de la convention de Paris).

La Grande Chambre rappelle ensuite que l'article 89 CBE⁸ définit l'effet du droit de priorité protégeant le demandeur des dépôts effectués par des tiers pour la même invention pendant le délai de priorité et en accord avec le droit au premier déposant défini à l'article 60(2) CBE⁹.

L'esprit des textes et l'intention du législateur : autoriser la priorité partielle ?

Se basant sur la doctrine des états contractants et notamment l'exégèse de la convention de Paris réalisée par M. Budenhausen, la Grande Chambre de recours en conclut que ni la loi ni la logique ne permettent de penser que la collision entre une première demande de brevet et la demande de brevet européen revendiquant la priorité de la première demande soit possible, si les deux documents concernent la même invention.

Sur les priorités partielles

La Grande Chambre considère que les priorités partielles, et les priorités multiples trouvent leur fondement aux articles 88(2) et (3) CBE¹⁰.

En outre, la Grande Chambre se réfère aux Travaux préparatoires de la Convention en 1973, et en particulier au mémorandum C de la FICPI (M/48/1) où la différence est faite entre les revendications de type générique « ET » et les revendications de type générique « OU ».

⁶ **Article 87(1) CBE** : Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...), une demande de brevet d'invention (...) ou son ayant cause, **jouit**, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, **d'un droit de priorité** pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

⁷ **Article 4A1 CUP** : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, (...) dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, **jouira**, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, **d'un droit de priorité** pendant les délais déterminés ci-après.

⁸ **Article 89 CBE** : Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2

⁹ **Article 60(2) CBE** : Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

¹⁰ **Article 88(2) CBE** : Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

Article 88(3) CBE : Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

En ce qui concerne les priorités partielles, le mémorandum précise que :

« ...si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative à A, une revendication de la demande pour A ou B consiste en fait en deux parties, distinctes, respectivement A et B, chacune étant complète en elle-même, et il semble qu'il n'y ait aucune raison qu'il ne soit pas possible de revendiquer la première priorité pour la partie A de la revendication et la seconde pour la partie B de la revendication. Il est sans importance que le mot « ou » se trouve réellement dans la revendication ou soit sous-entendu dans l'utilisation d'un terme générique, ou autrement. ».

La grande chambre rappelle que le mémorandum décrit par ailleurs plusieurs exemples de cas où un document décrit un objet et la demande qui en revendique la priorité est plus élargie, et notamment :

- L'élargissement d'une formule chimique,
- L'élargissement d'une plage de valeurs numériques, et
- L'élargissement d'un champ d'utilisation.

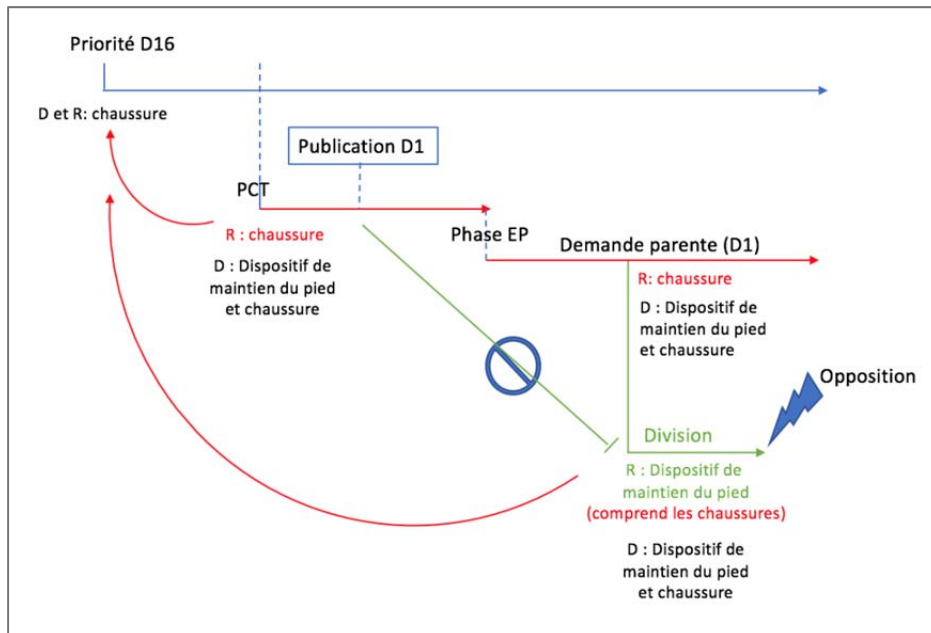
La Grande chambre de recours rappelle enfin que les minutes de la conférence diplomatique de 1973 mentionnent que ce mémorandum fut un document clé pour la rédaction des dispositions finalement acceptées concernant les priorités multiples.

La Grande Chambre de recours arrive donc à la conclusion que les dispositions de la Convention de Paris, de la CBE et le mémorandum sont en accord avec l'intention du législateur d'autoriser la revendication de priorité partielle au même titre que les revendications multiples, et par conséquent le *provisio* du motif 6.7 de la décision G2/98 ne peut en aucune manière être considéré comme une nouvelle limitation au droit de priorité.

La définition de "même invention" est confortée

Enfin la Grande chambre est revenue sur la définition de la même invention et considère que la définition doit être aussi stricte que celle utilisée pour apprécier les dispositions de l'article 123(2) CBE, afin de consolider la jurisprudence établie, et maintenir un système juridique cohérent.

Conclusion et perspectives : l'admission du principe de la priorité partielle et des questions encore en suspens



Exemple de la situation nouvelle : la division conserve sa nouveauté au vu de la publication de la demande D1, car les revendications de la division ne bénéficient plus de la priorité pour l'élargissement, mais conservent la priorité pour l'aspect spécifique : la priorité est donc préservée partiellement.

L'abandon de la condition "un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" pour la revendication subséquente

La Grande Chambre considère donc, en accord avec la Convention de Paris et s'appuyant sur le mémorandum pour illustrer l'intention du législateur, que **les priorités partielles** au même titre que les priorités multiples **ne peuvent être refusées** pour une revendication englobant un objet alternatif pourvu que ledit **objet alternatif** ait été **divulgué** pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. **Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique** à cet égard.

Cette décision vient clarifier l'approche jurisprudentielle relative à la priorité, et montre que l'Office européen des brevets a opté pour une approche libérale de l'interprétation de ce droit, tout comme le législateur l'avait déjà fait lors de la rédaction de la Convention sur le brevet européen en 1973.

La grande chambre a donc entériné la possibilité d'une revendication de priorité partielle dans le cadre de l'élargissement d'une caractéristique, tel que défini dans le mémorandum FICPI.

Bien que le spectre des divisionnaires empoisonnées semble s'éloigner, plusieurs questions demeurent en l'absence de prise de position par la Grande Chambre

sur certains aspects. S'il est clair que les exemples explicitement définis dans le mémorandum seront acceptables et acceptés dans l'évaluation d'une priorité partielle, les exemples suivants pourraient être sujets à débats :

- Lorsque la demande de brevet européen revendique une caractéristique (plage de valeur) qui est chevauchante par rapport au document de priorité, ou
- Lorsque la demande de brevet européen revendique une caractéristique rétrécie (par des halogènes au chlore) par rapport au document de priorité.

Dans ces exemples, la question de la même invention reprendra tout son sens.

Une autre interrogation concerne le cas où la plage étroite décrite dans le document de priorité ne figure pas dans la demande européenne. Une plage étroite et une plage large ne sont pas la même invention au sens du critère défini dans la décision G2/98. Toutefois, selon l'avis de la grande Chambre dans la présente affaire, il pourrait être considéré que la plage étroite est divulguée dans la demande européenne.

Enfin cet avis est-il une remise en cause de l'indépendance de la demande première et de la demande seconde ?

De nombreuses questions restent donc en suspens, et il sera nécessaire de suivre l'application par les chambres de recours des principes posés dans la décision G1/15.

Article rédigé par Richard MONNI,
CPI et Mandataire européen du Cabinet LLR

