

# DEMANDES DE CONTINUATION : CONSEILS AUX DÉPOSANTS EUROPÉENS POUR LA CRÉATION D'UN PORTEFEUILLE DE BREVETS AMÉRICAINS



Bailey ZIEGLER  
US Patent Attorney

Paris, le 25 novembre 2021 - Selon une étude des demandes déposées à l'USPTO au cours de l'exercice 2015,<sup>1</sup> environ 30 % des demandes déposées étaient des demandes de « *continuation* ». Comme de nombreux principes de rédaction de revendications américains contrastent fortement avec leurs équivalents européens, les déposants européens peuvent passer à côté de l'occasion unique de créer un portefeuille de brevets américains diversifié grâce aux dépôts de demandes de continuation...



## ⦿ La terminologie appropriée

À l'Office européen des brevets, toute demande déposée ultérieurement relative à une demande de brevet européen déposée antérieurement est appelée demande divisionnaire. Dans la nomenclature de l'Office américain des brevets, le terme général correspondant est une demande continue.

Une demande continue fait référence à trois types de demandes plus particulières :

- ⦿ les demandes **divisionnaires**
- ⦿ les demandes de *continuation*
- ⦿ les demande de *continuation-in-part*

Une demande divisionnaire est une demande comportant la même divulgation (par exemple, les mêmes dessins et la même description) que la demande déposée antérieurement et dont les revendications portent sur une invention indépendante ou

distincte. La détermination de ce qui constitue une invention indépendante ou distincte résulte d'une « *restriction requirement* » émise dans la demande déposée antérieurement. Bien que des normes différentes soient appliquées, les « *restriction requirements* » sont semblables aux objections pour défaut d'unité d'invention de l'OEB.

Les demandes divisionnaires sont déposées dans le cas spécifique où certaines revendications de la demande déposée antérieurement étaient soumises à une « *restriction requirement* ». En général, les demandes divisionnaires sont déposées avec les revendications qui ont été exclues de la demande déposée antérieurement. Des revendications supplémentaires dans la même catégorie que les revendications exclues (par exemple, méthode, appareil, etc.) sont fréquemment ajoutées pour compléter la portée de la couverture des revendications. Cependant, l'ajout de revendications dans une catégorie différente peut déclencher l'émission d'une nouvelle « *restriction requirement* » dans la demande divisionnaire.

Comme une demande divisionnaire, une demande de continuation est une demande ayant la même divulgation que la demande déposée antérieurement. Les revendications d'une demande de continuation peuvent être dirigées vers tout objet décrit dans la demande parente et peuvent être dirigées vers des revendications de la même catégorie ou d'une catégorie différente par rapport à la demande déposée antérieurement. Comme détaillé ci-dessous, les demandeurs disposent d'une grande souplesse dans la rédaction des revendications pour les demandes de continuation par rapport à la pratique européenne.

Il est interdit aux demandeurs d'ajouter de la matière nouvelle à la demande déposée antérieurement dans les demandes divisionnaires et de continuation.

Une demande de continuation-in-part (CIP) est une demande qui répète la divulgation de la demande déposée antérieurement tout en ajoutant de la matière nouvelle. Les revendications de la demande CIP peuvent être fondées sur la demande déposée antérieurement et/ou sur la matière nouvelle.

Comme il n'existe pas d'équivalent européen à une demande CIP, les demandeurs européens peuvent être attirés par l'opportunité unique que représentent les demandes

CIP. Cependant, la matière nouvellement ajoutée à la demande CIP ne bénéficie pas de la date de priorité de la demande parente. En particulier pour les demandeurs européens qui déposent une demande de brevet européen suivie d'une demande PCT qui entre ensuite dans la phase nationale américaine, un laps de temps important peut s'écouler entre le dépôt de la demande initiale et le dépôt de la demande CIP. Par conséquent, les demandeurs européens peuvent être surpris lorsque la demande déposée antérieurement est citée comme document de l'art antérieur contre les revendications de la demande CIP qui portent sur la matière nouvellement ajoutée, qui ne bénéficient pas de la priorité de la demande déposée antérieurement. Dans de tels cas, la demande déposée antérieurement est traitée comme toute autre référence en vertu de l'article 35 USC § 102.

### ⦿ Date limite de dépôt des demandes de continuation

Les demandes de continuation doivent satisfaire à l'exigence de « *co-pendency* » de l'article 35 USC § 120, qui exige que la demande de continuation soit déposée « avant la délivrance du brevet, l'abandon ou la clôture de la procédure relative à la demande antérieure ou à une demande bénéficiant également de la date de dépôt de la demande antérieure ». Comme l'a établi le Circuit fédéral,<sup>2</sup> les demandeurs peuvent déposer une demande de continuation à la date de délivrance d'une demande de brevet américain. Par rapport à la pratique européenne, dans laquelle une demande divisionnaire doit être déposée la veille du jour où la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets, les demandeurs ont un peu plus de temps pour déposer des demandes de continuation aux États-Unis.

### ⦿ Coûts des demandes de continuation

Les demandes de continuation sont soumises à un plus petit nombre de taxes de l'USPTO par rapport aux taxes imposées par l'Office européen des brevets pour les demandes divisionnaires.

Par exemple, il n'existe pas d'équivalent américain aux taxes de renouvellement annuel selon l'article 86(1) CBE et la règle 51(3) CBE. Au lieu de cela, les brevets américains

sont soumis à des taxes de maintien dues 3,5 ans, 7,5 ans et 11,5 ans après la délivrance du brevet.

Il n'y a pas non plus d'équivalent américain à la taxe supplémentaire selon l'article 2(1) CBE et la règle 38(4) CBE basée sur la génération de la demande divisionnaire.

Comme toute demande de brevet, les demandes de continuation sont soumises au paiement d'une taxe de dépôt, d'une taxe de recherche et d'une taxe d'examen. Par conséquent, les demandeurs peuvent s'attendre à ce que les mêmes taxes s'appliquent à la demande parente et à toute demande de continuation.

### **⊙ Avantages et autres considérations concernant le dépôt de demandes de brevet continues**

Les revendications des demandes divisionnaires et de continuation doivent être fondées sur la description de la demande déposée antérieurement. En outre, il est interdit aux demandeurs d'ajouter de la matière nouvelle. Toutefois, la contrainte concernant l'ajout de la matière nouvelle conformément à l'article 35 USC § 112 est nettement moins exigeante que la contrainte concernant l'ajout d'éléments conformément à l'article 123(2) CBE.

De nombreuses contraintes imposées à la rédaction des revendications pour les demandes divisionnaires européennes et pour la modification des revendications en général dans les procédures européennes en raison de l'article 123(2) CBE n'existent tout simplement pas dans la pratique américaine.

Le principe de la généralisation intermédiaire n'existe pas en tant que tel dans la pratique américaine. Par conséquent, il n'y a aucune restriction quant au « picorage ». Les demandeurs sont généralement libres de combiner des caractéristiques même si cette combinaison n'est pas explicitement décrite dans la demande et d'extraire des caractéristiques de la description de manière isolée d'une combinaison divulguée. Les demandeurs peuvent également s'appuyer uniquement sur les dessins pour les modifications des revendications.

Aux États-Unis, il n'est pas nécessaire que les revendications soient « dérivées directement et sans ambiguïté » du contenu de la demande telle que déposée. Au contraire, l'objet des revendications doit être « raisonnablement transmis » à l'homme du métier, et les revendications peuvent être dirigées vers tout objet qui est expressément, intrinsèquement ou implicitement soutenu par la divulgation. En outre, les demandeurs sont généralement libres de reformuler les revendications et d'utiliser des termes qui ne figurent pas dans la description, car il n'est pas nécessaire que les termes de revendication figurent textuellement dans la description.

**Diversité de la portée des revendications :** La flexibilité générale de la rédaction des revendications américaines offre aux demandeurs la possibilité de créer un portefeuille de brevets dont la portée des revendications est variée. La variété de la portée des revendications peut être utile en cas de litige en matière de brevets. Par exemple, selon les principes américains d'interprétation des revendications, les différents termes des revendications sont présumés avoir des significations différentes jusqu'à preuve du contraire.<sup>3</sup> Ainsi, en déposant des demandes de continuation ayant des termes de revendication alternatifs, les demandeurs peuvent éviter que toute interprétation défavorable ou indésirable d'un brevet n'ait un impact sur les autres brevets de la même famille.

**Marché en évolution :** Pendant la durée de vie potentielle d'une famille de brevets, le marché évolue avec de nouveaux produits et de nouveaux concurrents. Dans la mesure où la divulgation originale fournit un support pour de telles revendications, les demandeurs peuvent utiliser des demandes de continuation pour modifier de manière offensive la portée de la protection du brevet à mesure que le marché évolue. Comme indiqué précédemment, il n'est pas nécessaire de décrire une combinaison spécifique de caractéristiques pour pouvoir les revendiquer en combinaison. Par conséquent, les demandeurs peuvent généralement ajouter ou soustraire des caractéristiques si nécessaire pour couvrir le produit d'un concurrent dans la portée de la revendication. L'ajout et la soustraction de caractéristiques de la revendication peuvent également permettre de combler des lacunes involontaires dans les revendications.

**Créer de l'incertitude** : Dans l'ensemble, le dépôt d'une demande de continuation crée une incertitude quant à l'étendue finale de la protection par brevet et peut servir à dissuader de nouveaux concurrents d'entrer sur le marché.

**Le bénéfice d'avoir du recul** : Comme le dit le proverbe anglais, « Pour lire dans le passé, pas besoin de lunettes. » (hindsight is 20/20). En général, les demandes de continuation permettent aux demandeurs de bénéficier de l'analyse de l'art antérieur qui n'était pas connu au moment de la rédaction de la demande. Dans les demandes de continuation, les demandeurs peuvent élargir la portée de revendications trop étroites et/ou poursuivre des revendications de portée alternative qui sont nouvelles et non évidentes par rapport aux mêmes documents de l'état de la technique cités dans la demande déposée antérieurement.

**Découverte d'un nouvel art antérieur** : Des documents d'art antérieur nouveaux et pertinents peuvent être portés à la connaissance d'un demandeur après la délivrance du brevet américain. De tels documents d'art antérieur peuvent provenir d'un examen devant un office des brevets étranger, d'un litige et/ou d'une opposition. Pour les demandeurs ayant des portefeuilles de brevets mondiaux, y compris des demandes toujours en attente d'examen au moment de l'émission d'une notification de délivrance par l'USPTO, le dépôt d'une demande de continuation offre aux demandeurs la possibilité de faire examiner ces documents d'art antérieur par les examinateurs américains et, si nécessaire, d'ajuster les revendications en conséquence. En outre, la citation supplémentaire de références renforce la validité de tout brevet délivré, qui bénéficie d'une présomption de validité.

Comme les possibilités et les motivations pour déposer des demandes de continuation sont innombrables, vos contacts chez Regimbeau, possédant à la fois une expertise en droit des brevets américains et européens, sont disponibles pour vous aider à développer une stratégie pour un portefeuille de brevets mondial fort et diversifié.

**Bailey ZIEGLER ([ziegler@regimbeau.eu](mailto:ziegler@regimbeau.eu))**

*US Patent Attorney*

*Département TIC - Mécanique - Physique - Electricité*

⊙ A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 90 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quatorze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

---

<sup>1</sup> Rantanen, Jason. "To File a CON? Empirical Popularity and Prosecution Outcomes." *Patently-O*, 27 Sept. 2015, [patently.com/patent/2015/09/empirical-popularity-prosecution.html](http://patently.com/patent/2015/09/empirical-popularity-prosecution.html).

<sup>2</sup> *Immersion Corp. v. HTC Corp.*, 823 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2016).

<sup>3</sup> *Bd. of Regents of the Univ. of Tex. Sys. v. BENQ Am. Corp.*, 533 F.3d 1362, 1371 (Fed. Cir. 2008).