

Clarification par la Cour de cassation de la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération

25/09/2023

Clarification par la Cour de cassation de la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération

Par un arrêt du 30 août 2023, la Cour de cassation vient clarifier la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération, c'est-à-dire fondée sur la base d'une première demande divisionnaire. Elle met fin à une période d'incertitude juridique en faisant converger les interprétations des textes européens et nationaux.

En l'espèce, le demandeur au pourvoi, la société de droit japonais Kubota Corporation (ci-après « le déposant »), a déposé en 2008 une demande de brevet pour une tondeuse à gazon « *comportant un collecteur d'herbe pivotant au moyen d'un vérin* ». Le 22 avril 2015, le déposant a formé une première demande divisionnaire, dite « de première génération », puis une seconde le 1^{er} mars 2018, dite « de seconde génération ».

Rejet de la seconde demande divisionnaire par l'INPI. - Cette seconde demande divisionnaire a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au motif qu'elle avait été déposée tardivement, en l'occurrence « *après la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la demande initiale* » et qu'« *en application de l'article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, il n'était plus possible de diviser la demande initiale à cette date* ».

L'[article R. 612-34 du Code de la propriété intellectuelle](#) (CPI) dispose que : « *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* ».

Interprétation de l'INPI confirmée par la cour d'appel. - Rompant avec son interprétation antérieure à 2011, l'INPI considère que la date limite de formation de la demande divisionnaire de seconde génération est celle du paiement de la redevance se rapportant à la demande de brevet initiale. Pour le déposant, la date limite était au contraire celle du paiement de la redevance se rapportant à la première demande divisionnaire.

La cour d'appel confirme l'interprétation de l'INPI (*CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 nov. 2019, n° 18/27433*), ouvrant une période d'incertitude. Pour rejeter le recours du déposant, les juges du fond retiennent que, dans l'[article R. 612-34 du CPI](#), le terme de « *brevet* » renvoie à l'expression « *demande de brevet initiale* » contenue dans la même phrase, c'est-à-dire à la demande d'origine. En d'autres termes, la cour d'appel fixe une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à une interprétation du texte et impose donc une limite de temps plus restreinte pour les demandes divisionnaires dites « *en cascade* ».

Clarification par la Cour de cassation. - La Cour de cassation vient clarifier l'interprétation de l'[article R. 612-34 du CPI](#) et casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que son interprétation n'est pas justifiée. Elle juge que le dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération (se fondant sur une première demande divisionnaire) est possible jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression de la demande divisionnaire de première génération.

Le juge du droit, par cette décision, propose une interprétation de l'[article R. 612-34 du CPI](#) alignée sur la pratique de l'Office européen des brevets (OEB) et renoue avec la pratique de l'INPI antérieure à 2011 qui facilite les demandes divisionnaires en cascade.

Source

[Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, FS-B](#)

Pour aller plus loin

[JCI. Brevets. Synthèse 30](#)