

## MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES BREVETS AUX ETATS-UNIS

Mars 2013

Le 16 septembre 2011, un nouvel acte américain relatif à la protection des inventions, le « Leahy-Smith America Invents Act », a été signé aux Etats-Unis. Cet acte a pour principale conséquence de remplacer le système actuel de premier inventeur : *First-to-Invent*, au système de premier inventeur à déposer : *First-Inventor-to-File* pour les demandes de brevet déposés à partir du 16 mars 2013. L'entrée en vigueur du nouvel acte entraîne également la suppression des procédures d'interférences : *interference proceedings*, et un développement des procédures post délivrance.

### 1. First-Inventor-to File

#### 1.1. Date effective

A compter du **16 mars 2013**, avec le système de premier inventeur à déposer, le droit au brevet reviendra au premier inventeur qui dépose une demande de brevet, et non plus au premier inventeur quelque soit la date de dépôt de sa demande. Par conséquent, la date effective d'une demande de brevet américaine sera sa date de priorité ou de dépôt. Dans le cas d'une demande internationale de type PCT entrant ultérieurement en phase nationale américaine, la date effective sera la date de priorité ou la date de dépôt internationale.

A compter du **16 mars 2013**, une procédure administrative nommée *derivation proceeding*, similaire aux procédures actuelles suivies lors de certaines procédures d'interférence, sera mise en œuvre pour s'assurer que la première personne à déposer une demande de brevet est bien un véritable inventeur et que la demande n'a pas été détournée de l'inventeur.

L'ancienne procédure de l'USPTO pour résoudre les problèmes liés à la reconnaissance du premier inventeur sera supprimée étant donné que le droit au brevet sera déterminé à partir de la date de dépôt ou de priorité.

#### 1.2. Extension de l'état de la technique disponible

Avec le système de « premier inventeur à déposer », la loi étend également la définition de l'état de la technique nécessaire pour déterminer la brevetabilité d'une invention. Les actes et l'art antérieur opposable à la brevetabilité de l'invention comprendront les usages publics, les ventes, les publications et d'autres divulgations publiquement disponibles, n'importe où dans le monde et quelque soit la langue avant la date de dépôt ou de priorité.

La loi étend également de manière notable l'état de la technique disponible pour comprendre les offres de vente et les usages publics étrangers.

#### 1.3. Délai de grâce d'un an

A compter du **16 mars 2013**, les inventeurs ne disposeront plus d'un délai de grâce général d'un an mais uniquement d'un délai de grâce particulier d'un an après une divulgation publique d'une invention pour déposer une demande de brevet. Pour une demande internationale de type PCT, la date de dépôt internationale est considérée comme la date effective.

Une divulgation publique ne sera pas prise en compte dans l'état de la technique pour une invention revendiquée si la divulgation a été réalisée par un inventeur nommé dans la demande ou résulte d'une divulgation d'une personne à qui l'inventeur a divulgué l'invention. Le nouveau système prévoit également que des actes de ventes confidentiels de produits comprenant l'invention brevetée ne constitueront plus le début du délai de grâce d'un an pour déposer une demande.

#### 1.4. Inventor's Oath or Declaration

Les inventeurs n'ont plus l'obligation d'être nommés comme déposant. Par conséquent, pour une demande

## MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES BREVETS AUX ETATS-UNIS

Mars 2013

internationale déposée à compter du **16 septembre 2012**, le cessionnaire, l'employeur ou la personne morale ou physique de qui l'inventeur dépend, ou qui a suffisamment d'intérêt de propriété dans l'innovation, peut être le déposant même lorsque les Etats-Unis sont désignés.

Cependant, la déclaration de l'inventeur doit toujours être soumise. Mais, le nouveau système autorise le dépôt d'une déclaration remplaçant la déclaration de l'inventeur selon certaines conditions. La soumission de la déclaration de l'inventeur peut être prorogée jusqu'à ce que la demande soit prête à être délivrée.

### 2. Procédures après délivrance

Avec la révision du système, le nombre de procédures après délivrance a été étendu de deux (*ex parte reexamination* et *inter partes reexamination*) à cinq. De plus, les nouvelles procédures après délivrance sont généralement plus chères que les anciennes. Par exemple, les nouvelles taxes pour la révision inter partes : *inter partes review* sont à peu près trois fois plus chères que les taxes pour l'ancien réexamen inter partes : *inter partes reexamination*.

Le nouveau système ajoute un examen additionnel : *supplemental examination*, maintient le réexamen *ex parte* : *ex parte reexamination*, étend le réexamen inter partes : *inter partes reexamination* et le renomme révision inter partes : *inter partes review*, et ajoute une révision après délivrance : *post-grant review*, ainsi qu'une révision transitoire après délivrance pour les brevets portant sur des procédés économiques : *transitional post-grant review for covered business method patents*. Le système ajoute également la possibilité de soumission d'observations de tiers à n'importe quel moment.

Depuis le **16 septembre 2012**, le nom de la chambre de recours et d'interférences a été modifié de *Board of Patent Appeals and Interferences* en *Patent Trial and*

*Appeal Board* (PTAB). La PTAB agira dans le cadre de recours de demande de brevet, de recours sur des décisions de réexamen. Elle conduira également les procédures de *dérivation*, les procédures de révision après délivrance, et les révisions *inter partes*.

#### 2.1. Ex Parte Reexamination

Depuis le **16 septembre 2011**, le réexamen *ex parte* a été modifié de manière à restreindre le droit de recours judiciaire.

#### 2.2. Inter Partes Review

Depuis le **16 septembre 2012**, un tiers peut déposer auprès de la PTAB une requête en nullité pour non brevetabilité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet uniquement sur une base de la nouveauté (35 U.S.C. § 102) ou de l'activité inventive (35 U.S.C. § 103). Les requérants doivent démontrer qu'il existe « une chance non négligeable de succès » de la requête pour au moins une revendication.

La requête ne peut pas être déposée avant l'expiration du délai pour déposer un recours après délivrance de type *post-grant review* ou avant un délai de 12 mois à compter de la date de (re)délivrance du brevet. Il peut exister des motifs d'*estoppel* par rapport à cette révision *inter partes*.

#### 2.3. Post-Grant Review

Depuis le **16 septembre 2012**, un tiers est habilité à déposer auprès de la PTAB une requête en nullité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet fondée sur des motifs relatifs à la brevetabilité, à condition que le brevet possède une date de dépôt postérieure ou du 16 mars 2013. Les requérants doivent démontrer qu'il existe « une chance non négligeable de succès » de la requête pour au moins une revendication.

La requête doit être déposée avant l'expiration d'un

## MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES BREVETS AUX ETATS-UNIS

Mars 2013

délai de 9 mois à compter de la date de (re)délivrance du brevet. Il peut exister des motifs d'*estoppel* par rapport à cette *post-grant review*.

### 2.4. Transitional Program for Covered Business Method Patents

Depuis le **16 septembre 2012**, une procédure de révision transitoire après délivrance a été mise en œuvre pour revoir la validité de brevets relatifs à des méthodes économiques. Un tiers ne peut déposer une requête selon la procédure transitoire que s'il a été assigné en contrefaçon du brevet.

### 2.5. Supplemental Examination

Depuis le **16 septembre 2012**, un breveté peut demander à l'USPTO de considérer, reconsidérer, ou corriger des informations considérées comme pertinentes pour un brevet. Si l'USPTO considère que la requête soulève une question substantielle sur la brevetabilité, l'office conduira une révision ex parte du brevet. L'effet majeur de l'examen additionnel est que le brevet ne sera pas attaqué sur la base de comportements inéquitables relatifs à une procédure précédente. L'examen additionnel est donc considéré comme un moyen pour le breveté de « purger » un brevet d'une potentielle conduite inéquitable, avant un litige. Cependant, une fraude importante envers l'USPTO ne peut être « purgée ».

### 2.6. Preissuance Submissions by Third Parties

Depuis le **16 septembre 2012**, un tiers peut soumettre des documents dans le dossier d'une demande de brevet en instance, quelle que soit la date de dépôt de la demande de brevet. Les documents soumis peuvent comprendre des brevets, des demandes de brevet publiées, ou d'autres publications potentiellement pertinents pour l'examen de la demande de brevet en instance. La soumission de documents peut être faite de manière anonyme.

## 3. Autres modifications

### 3.1. Procédure d'examen accélérée

Une accélération de la procédure d'examen peut être requise moyennant le paiement d'une taxe d'environ 5000 \$. Une telle accélération de procédure ne peut pas être requise pour une demande internationale de type PCT.

### 3.2. Best Mode

Depuis le 16 septembre 2012, bien qu'il soit toujours attendu d'un inventeur qu'il décrive le meilleur mode de réalisation de son invention : *best mode*, l'absence de description du meilleur mode n'est plus une cause de rejet d'une demande de brevet ou de nullité d'un brevet délivré.

### 3.3. Marquage erroné

La nouvelle réglementation supprime les procès pour faux marquage à l'exception des procès intentés par le gouvernement américain ou par un concurrent qui est en mesure de prouver une concurrence déloyale. De plus, le marquage d'un produit avec un brevet qui couvrirait le produit mais qui a expiré n'est plus reconnu comme une violation du droit.

### 3.4. Micro-entité

Le système révisé ajoute un statut de micro-entité. Une micro-entité comprend un inventeur indépendant ayant un revenu brut pour l'année civile précédente équivalent à moins de trois fois le revenu national moyen d'un ménage, et qui n'a pas déposé plus de quatre demandes non provisoires, sans compter celles que l'inventeur a dû céder à son éventuel employeur. Une micro-entité comprend aussi une université ou un inventeur soumis à l'obligation d'une université.

Une micro-entité bénéficie d'une réduction de 75%

## MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES BREVETS AUX ETATS-UNIS

Mars 2013

pour une grande partie des taxes dues à l'USPTO durant la procédure d'une demande de brevet américain. L'office doit encore préciser la réglementation pour préciser les taxes éligibles à cette réduction et comment les co-inventeurs peuvent prétendre au statut de micro-entité.

### 3.5. Droit d'usage antérieur

Si une personne ou une entité commence à utiliser une invention plus d'un an avant qu'un inventeur légitime dépose une demande de brevet pour la même invention, alors l'utilisateur pourra continuer d'utiliser l'invention de la même manière après la délivrance du brevet tant que l'utilisateur n'a pas détourné l'invention de l'inventeur légitime. Ce droit d'usage antérieur est limité en portée et dans son transfert, et est application limitée dans le cadre de brevets détenus par une université.

#### CASALONGA & ASSOCIES

8 avenue Percier  
F-75008 PARIS  
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64  
Fax: +33 (0)1 45 63 94 21

#### CASALONGA AVOCATS

5/7 avenue Percier  
F-75008 PARIS  
Tel: +33 (0)1 45 61 22 31  
Fax: +33 (0)1 45 61 12 341

#### CASALONGA & PARTNERS

Bayerstrasse 71/73  
D-80335 MUNICH  
Tel: +49 (0)89 22 30 05  
Fax: +49 (0)89 22 45 53

[www.casalonga.com](http://www.casalonga.com)