

1er mars 2013

Le 16 mars 2013 entre en vigueur le nouveau système de droits des brevets américain ; dit : inventeur-premier déposant : *First Inventor-To-File (FITF)*.

Nous vous indiquons les actions à prévoir d'ici le 16 mars prochain, au vu de ces nouvelles dispositions.

## **ACTIONS À PRÉVOIR**

### **1. Dépôt de demandes en relation avec le délai de grâce**

Selon le système encore en vigueur jusqu'au 15 mars prochain, l'inventeur bénéficie d'un délai de grâce de 1 an à compter d'une divulgation de l'invention émanant par quiconque.

Le système *FITF* restreint cette disposition aux divulgations émanant uniquement de l'inventeur ou d'une personne à qui l'inventeur a divulgué l'invention.

De plus, il sera nécessaire de justifier que l'invention divulguée est bien la même que l'invention, objet de la demande.

Ainsi, nous vous conseillons de déposer au plus tard le 15 mars 2013 une demande américaine ou internationale désignant les US pour toute invention ayant fait l'objet d'une divulgation par autrui au plus tard dans l'année précédant le 15 mars 2013.

### **2. Dépôt anticipé de demandes**

Le système du *FITF* comporte une définition de l'art antérieur beaucoup plus large que celle actuellement en vigueur. Appartiennent à l'art antérieur opposable, tout brevet, toute publication imprimée, en usage public, en vente, mise en disposition au public par tout autre moyen, et ce quels que soient le lieu et la langue de la divulgation.

Par conséquent, il est intéressant de déposer toute nouvelle demande au plus tard le 15 mars 2013 de manière à bénéficier d'un art antérieur plus restreint.

#### **3. Dépôt des demandes sous priorité**

Les demandes revendiquant une priorité antérieure au 16 mars 2013 et déposées aux USA après le 16 mars 2013, seront examinées selon l'ancien système du *First-to-Invent* si le texte de ces demandes est identique.

Si des revendications sont ajoutées, la demande sera examinée selon le nouveau système *FITF*. Ainsi, dans l'éventualité où vous devez compléter des demandes, en vue de les étendre aux USA, nous vous conseillons de les déposer dès maintenant ou au plus tard le 15 mars 2013. Ces demandes seront examinées selon le système du *First-to-Invent*, par lequel l'art antérieur opposable est plus restreint.

#### **4. Dépôt des demandes provisoires**

Au regard de cette nouvelle définition de l'art antérieur, il n'est plus nécessaire de déposer des demandes US provisoires de manière à les faire entrer dans l'art antérieur opposable.

En effet, comme expliqué ci-dessus, la langue de divulgation n'est plus un critère définissant l'art antérieur opposable.

#### **5. Dépôt aux noms des inventeurs**

Nous vous rappelons que depuis le 16 septembre 2012, il n'est plus nécessaire de déposer les demandes américaines ou internationales au nom des inventeurs. Cette procédure a été simplifiée dans le nouveau système.

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 34

CASALONGA  
& PARTNERS

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