



CHANGEMENTS MAJEURS DE LA LOI SUR LES BREVETS AUX ÉTATS-UNIS

DOMINIQUE POMERLEAU*

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le 16 septembre 2011, après plus d'une décennie d'efforts législatifs, le président Barack Obama a ratifié la nouvelle loi, le « *America Invent's Act* »¹, qui modifie en profondeur le système américain des brevets.

Certains changements sont entrés en vigueur le 26 septembre 2011, alors que d'autres entreront en vigueur dans les mois qui suivront. Parmi les changements apportés, certains ont des implications importantes pour les Canadiens qui désirent protéger leurs inventions aux États-Unis.

Changements déjà en vigueur

Les taxes réglementaires, incluant, entre autres, les frais de dépôt, de délivrance, de renouvellement et de prolongation d'échéances, ont été majorés de 15 %.

De plus, tout comme au Canada, il est maintenant possible d'accélérer la procédure d'examen aux États-Unis en acquittant une taxe réglementaire (4 800 US\$ pour une « grande entité » ou 2 400 US\$ pour une « petite entité »), sans avoir à justifier la requête en accélération. Cependant au Canada, la taxe réglementaire correspondante n'est que de 500\$ et il est aussi possible de demander l'accélération sans frais, soit si l'invention est dans le domaine des technologies vertes², soit si un brevet correspondant a été accordé dans un pays avec lequel le Canada a signé une entente.

Depuis le 16 septembre 2011, les brevetés ne doivent plus nécessairement identifier le numéro des brevets associés à un article sur celui-ci ou sur son emballage afin d'aviser les tiers que le produit est breveté. Il est maintenant possible d'identifier l'article ou son emballage avec la seule mention « patent » ou son abréviation « pat. » et de fournir un lien vers un site Internet, accessible au public

© CIPS, 2011.

*Ingénieure Jr. et agente de brevets, Dominique Pomerleau, PhD. est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans (Hiver 2012), 26:4 *Le chimiste*. Publication 60.25. Publication 60.026.

¹ http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp

² Marine Kéraron, *Chronique légale du Chimiste*, Vol. 26, No. 2, Été 2011

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

gratuitement, où le ou les brevets applicables à l'article sont identifiés. De plus, les risques de poursuite pour faux-marquage aux États-Unis ont grandement diminué puisque le demandeur doit maintenant prouver avoir subi un préjudice afin de pouvoir réclamer des dommages-intérêts.

Ainsi les « Patent trolls »³ auront moins de latitude pour poursuivre un contrefacteur et ne pourront plus poursuivre plusieurs défendeurs différents dans un même litige. Les « Patent trolls » seront donc contraints de multiplier les litiges, et donc les frais, et dans chacun de ces litiges la validité du brevet sur la base duquel le « Patent troll » a intenté la poursuite, pourra être remise en cause.

Bien que la Loi sur les brevets aux États-Unis ait déjà été interprétée comme excluant l'octroi de brevets sur des êtres humains, la nouvelle loi rend cette interdiction explicite. Plus spécifiquement, la délivrance d'un brevet incluant une revendication dirigée vers ou englobant un être humain est interdite, tout comme au Canada.

Changements à venir

Tout comme au Canada et dans la majorité des pays, à partir du 16 mars 2013, un brevet américain sera maintenant accordé au premier inventeur à déposer une demande de brevet pour l'invention (« first-to-file »), et non plus au premier inventeur (« first-to-invent »). Ceci représente sans doute le changement le plus important.

Il est accompagné d'une révision importante de la définition de l'art antérieur et de la détermination de la date de dépôt effective. Ainsi, avant l'arrivée de la nouvelle loi, les inventeurs disposaient d'un an à partir de la première divulgation ou de l'utilisation publique de l'invention *aux États-Unis* pour déposer une demande de brevet. Par conséquent, les utilisations ou les offres de vente faites ailleurs qu'aux États-Unis ne constituaient pas une divulgation publique. Bien que préservée avec la nouvelle loi, la période de grâce débute maintenant avec la première divulgation ou utilisation publique *n'importe où dans le monde*, ce qui rend la pratique américaine similaire aux exigences canadiennes. Il est important de rappeler qu'un grand nombre de pays ainsi que l'Europe exigent le critère de la nouveauté absolue, c'est-à-dire qu'aucune divulgation ou utilisation publique n'ait eu lieu avant le dépôt de la demande de brevet prioritaire.

Une catégorie dite « micro-entité » sera ajoutée à celle des petites entités. Cette catégorie doit inclure les très petites entreprises et les universités, sous certaines conditions. Les demandeurs se qualifiant à titre de « micro-entité » pourront bénéficier d'une réduction de 75% des taxes réglementaires.

³ Gabrielle Moisan, Chronique légale du Chimiste, Vol. 26, No. 3, Automne 2011

Afin de bénéficier de plusieurs dispositions avantageuses de la nouvelle loi incluant, entre autres, le statut de micro-entité, si applicable, et une disposition relative aux déclarations d'invention, il est donc important que les employés d'une entreprise ou d'une université soient contractuellement obligés de céder leurs droits sur leurs inventions.

Tout comme pour le brevet européen, une période d'examen post-délivrance de 9 mois sera ouverte pour permettre à quiconque de contester le brevet américain en faisant valoir ses arguments. Cette modification entrera en vigueur le 16 mars 2013.

Aux États-Unis, si une contrefaçon intentionnelle est démontrée, la Cour peut augmenter les dommages-intérêts jusqu'à trois fois leur montant. À partir du 16 septembre 2012, un défaut d'un contrefacteur d'obtenir un avis juridique sur la possible contrefaçon d'un brevet ne pourra plus être employé pour démontrer la volonté ou l'intention d'inciter à la contrefaçon, ce qui est une excellente nouvelle pour les Canadiens faisant des affaires aux États-Unis.

Le présent article est un résumé des principaux changements apportés lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Nous vous invitons à communiquer avec votre auteure de cet article, spécialiste en propriété intellectuelle chez Robic, afin d'obtenir des précisions supplémentaires, ainsi que pour évaluer les impacts de ces changements sur votre stratégie de propriété intellectuelle en matière de brevets.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006