



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

Réforme majeure de la Loi sur les brevets des États-Unis entrant en vigueur le 16 mars 2013 – Soyez prêts!

DOSSIER SPÉCIAL ROBIC

Coordination : [Isabelle Girard](#)

Rédaction : [Philip Conrad](#), [A. Sasha Mandy](#) et [Dominique Nolet](#)

Le droit des brevets aux États-Unis vit une transition historique depuis la ratification le 16 septembre 2011 par le président Barack Obama de la nouvelle loi « *America Invents Act* » (AIA).

Les derniers dix-huit mois ont vu la mise en œuvre progressive de dispositions diverses de la nouvelle loi, telles une majoration de 15% des taxes payables au Bureau des brevets américain, la possibilité accrue d'intervenir auprès des examinateurs chargés de l'examen des demandes de brevets de compétiteurs, et la mise en place d'une nouvelle procédure d'accélération d'examen des demandes. Cependant, le changement le plus important de l'AIA surviendra le 16 mars prochain lorsque le système de brevets américain dit de « premier inventeur » deviendra un système dit de « premier déposant ».

Les professionnels en brevets de ROBIC ont préparé ce dossier spécial résumant les impacts potentiels de cette transition sur les déposants canadiens. En plus du passage au système de premier déposant, notre dossier spécial discute également de nouveaux mécanismes mis en œuvre par l'AIA qui permettront d'attaquer la validité d'un brevet américain délivré. Finalement, nous avons décortiqué pour vous la nouvelle grille tarifaire du bureau des brevets américain qui entrera en vigueur le 19 mars prochain, et vous expliquerons son impact sur votre portefeuille.

Les détails des changements apportés par l'AIA sont complexes, et des années s'écouleront avant que toutes les conséquences de cette réforme soient clairement identifiées. Il semble cependant exister un consensus, chez la majorité des professionnels des brevets, qu'il est probablement préférable pour la majorité des demandeurs de brevets de bénéficier des avantages du système actuel de « premier inventeur ». **Nous vous invitons donc à contacter nos agents de brevet pour discuter de la protection de toute nouvelle invention au sujet de laquelle vous n'avez pas encore entrepris des démarches pour obtenir un brevet aux États-Unis.** Le temps presse, puisqu'il pourrait être dans votre meilleur intérêt de hâter la préparation et le dépôt de nouvelles demandes de brevet avant le 16 mars 2013.

Bonne lecture, et nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions sur cette réforme importante.

La source des droits: le premier inventeur perd au profit du premier déposant

Par [Philip Conrad](#)

Le changement le plus important de l'AIA, la nouvelle loi sur les brevets des États-Unis, surviendra le 16 mars prochain lorsque le système de brevets américain dit de « premier inventeur » deviendra un système dit de « premier déposant ».

À l'approche de la date butoir du 16 mars 2013, les utilisateurs du système de brevets américain seraient bien avisés de revoir leur stratégie de dépôt de nouvelles demandes de brevet afin de déterminer lequel, de l'ancien ou du nouveau système, sera le plus bénéfique pour les inventions à protéger qui n'ont pas encore fait l'objet d'un dépôt. À quelques exceptions près, les demandes de brevet déposées avant le 16 mars 2013 seront régies par l'ancienne loi, alors que les demandes déposées le ou après le 16 mars seront susceptibles d'être régies par la nouvelle loi. En prenant dès maintenant une décision proactive en ce qui a trait au dépôt d'une nouvelle demande de brevet, il demeure ainsi possible de choisir le plus avantageux des deux systèmes.

Les détails sur les changements découlant de l'AIA sont complexes, même pour les professionnels du droit des brevets. Certains aspects manquent encore de clarté, rendant ainsi incertaine toute décision particulière qui pourrait être prise à ce sujet. À la différence de l'ancienne loi, il est bien entendu qu'aucune décision ou jurisprudence des cours américaines ne permet actuellement d'interpréter la nouvelle loi, et il faudra attendre plusieurs années avant que cela ne se produise.

Cependant, il existe d'ores et déjà certains facteurs connus de la nouvelle loi permettant de prendre des décisions. Notamment:

- Une période de grâce d'un an sera toujours disponible. Toutefois, cette période de grâce sera limitée au dévoilement de l'invention par le ou les inventeurs eux-mêmes, et ne couvrira pas de façon générale les divulgations de l'invention faites par des tiers. Ainsi, bien qu'un inventeur qui divulgue publiquement son invention ait toujours une année pour déposer une demande de brevet aux États-Unis, la plupart des publications faites par d'autres seront considérées de l'art antérieur si elles ont lieu avant la date de dépôt de la demande.
- Actuellement, les activités telles que l'utilisation publique d'une invention, la vente ou une offre de vente de cette dernière peuvent être considérées comme susceptibles d'empêcher la brevetabilité de l'invention uniquement si elles surviennent sur le territoire américain. Sous la nouvelle loi, ces activités n'auront plus de limitation géographique; elles pourront avoir été effectuées n'importe où dans le monde et avoir un impact potentiel sur la brevetabilité aux États-Unis. Il n'est cependant pas certain, à ce jour, si un usage secret ou une vente secrète de l'invention avant le dépôt d'une demande de brevet à son sujet seront considérés comme un empêchement à sa brevetabilité.

- La catégorie de documents pouvant être pris en compte par un examinateur en tant qu'art antérieur a été élargie. Notamment, les brevets et les demandes de brevet déposées aux États-Unis ainsi que les demandes de brevet internationales PCT désignant les États-Unis seront dorénavant considérés comme art antérieur sur la foi de leur date de priorité, qu'elle soit américaine ou étrangère. Présentement, c'est la date de dépôt aux États-Unis qui est prise en compte.
- Dans certaines circonstances, une propriété conjointe ou des contrats de recherche collaborative sur l'invention pourront être utilisés sous la nouvelle loi pour contourner un rejet pour manque de nouveauté ou pour évidence, alors que sous la loi actuelle, de telles circonstances peuvent seulement être utilisées pour contourner un rejet pour évidence.

Cette liste ne se veut qu'un aperçu de quelques-uns des changements entrant en vigueur avec la nouvelle loi, et les spécificités de chacun d'eux sont relativement complexes. Elle permet néanmoins de saisir l'ampleur de cette réforme.

Les circonstances de chacune des situations affectées par l'AIA étant différentes, il sera important de considérer tous les différents avantages de cette réforme. Dans la plupart des cas, il peut être préférable d'éviter qu'une demande de brevet soit sujette à la nouvelle loi, et ce, en déposant, dans la mesure du possible, toute nouvelle demande avant le 16 mars 2013. Cependant, la stratégie de dépôt la plus avantageuse dépend de multiples facteurs, tels le dévoilement public de l'invention ou son usage commercial, le stade de développement de l'invention, le contenu de toute demande brevet prioritaire antérieure, etc.

Si vous pensez que vos droits pourraient être affectés par cette réforme, nous vous encourageons à nous contacter le plus rapidement possible afin de discuter des différentes options disponibles. Les professionnels du secteur brevets du cabinet demeurent à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet et vous aider à naviguer à travers cette période turbulente au point de vue juridique afin que vos inventions continuent de bénéficier de la meilleure protection possible.

Un arsenal pour contester un brevet

Par [A. Sasha Mandy](#)

La transition à un système de premier déposant n'est pas le seul aspect du droit des brevets américain qui changera de façon majeure avec l'AIA. La nouvelle loi amène également un remaniement complet des mécanismes permettant de contester la validité des brevets déjà délivrés. Voici un résumé des changements pertinents.

«Post Grant Review» (PGR)

Le PGR est une toute nouvelle procédure permettant à une tierce partie de demander à l'USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) de reconsidérer sa décision d'octroyer un brevet, à la lumière d'informations soulevées par la personne qui fait la demande de révision (le requérant). Contrairement aux autres procédures du genre, tel que le réexamen, le requérant peut soulever plusieurs motifs d'objection outre la nouveauté et l'évidence. Il semble donc que plus de munitions seront disponibles pour attaquer le brevet d'un compétiteur. Il sera cependant possible d'entreprendre un PGR uniquement dans les neuf mois suivant la délivrance du brevet, de façon similaire aux procédures d'opposition en Europe.

Quelques détails importants à prendre en note: le PGR pourra seulement être utilisé pour attaquer les brevets déposés après le 16 mars 2013, et donc soumis aux nouvelles dispositions du système de premier déposant. Par ailleurs, il s'agit d'une procédure coûteuse – au minimum 30 000\$ pour les frais de l'USPTO, excluant les honoraires d'avocat.

«Inter partes Review» (IPR)

Après l'expiration des neuf mois réglementaires permettant de déclencher un PGR, il demeurera possible de contester un brevet délivré par le biais d'un «*Inter Partes Review*». Cette option remplace le réexamen *inter partes* depuis le 16 septembre 2012. Essentiellement, une tierce partie peut utiliser cette procédure pour demander à l'USPTO de reconsidérer sa décision d'octroyer le brevet, mais les objections qui peuvent être soulevées par le requérant sont plus limitées que pour le PGR. En effet, le requérant peut seulement invoquer la nouveauté et l'évidence fondées sur l'art antérieur, soit des brevets, demandes de brevets ou autres publications imprimées. Celui qui attaque le brevet peut requérir un IPR après que neuf mois se soient écoulés depuis l'octroi du brevet, ou bien après qu'un PGR pour ce brevet soit terminé. Un IPR va aussi faire mal au portefeuille – les frais de l'USPTO sont estimés à environ 23 000\$.

Il est important de noter que le PGR et l'IPR sont soumis à des normes de preuve élevées et que ces procédures peuvent empêcher le requérant d'attaquer le brevet devant d'autres instances (ex. les cours de justice et les tribunaux de commerce). Il est donc important de consulter votre agent de brevets avant d'entamer ces procédures.

Même si ces changements sont entrés en vigueur le 16 septembre 2012, nous connaissons le sort des premiers cas de PGR et d'IPR seulement dans les mois et années à venir. Nous devons donc attendre encore longtemps avant de pouvoir juger de façon plus certaine l'impact de ces mesures sur les propriétaires de brevets.

L'AIA et votre portefeuille : combien vous coûtera la réforme?

Par [Dominique Nolet](#)

Parmi les conséquences de l'*America Invents Act* (AIA), on note un changement important aux coûts associés à l'obtention d'un brevet aux États-Unis. Une des toutes premières dispositions de la nouvelle loi, entrée en vigueur dès la promulgation de l'AIA le 16 septembre 2011, est que l'USPTO n'est plus tenu d'obtenir l'approbation du Congrès pour fixer les tarifs liés aux divers services qu'il rend en lien avec les brevets, car il détient désormais l'autorité nécessaire pour fixer lui-même les frais exigés. L'objectif de ce changement est de rendre l'USPTO autosuffisant, et donc capable de générer suffisamment de revenus pour couvrir ses frais d'opération.

Il semble que globalement, ce changement aura pour impact une augmentation des frais à déboursier par les déposants de brevets. D'entrée de jeu, avant même que l'USPTO n'ait à revoir sa grille tarifaire, l'AIA a prévu une majoration de 15% des taxes afférentes à l'obtention d'un brevet, mise en œuvre dans les jours suivant la promulgation de l'AIA. De plus, l'USPTO a maintenant annoncé une première révision de son tarif, effective dès le **19 mars 2013**.

Principales modifications au tarif

En bref, le nouveau tarif vise à encourager le dépôt de demandes, à décourager toute procédure qui aurait pour effet d'allonger l'examen d'une demande, et à s'assurer que seuls les brevets « de valeur » soient maintenus en vigueur – d'où l'augmentation substantielle des taxes de maintien.

- Frais de dépôt: Les frais de dépôt des demandes de brevet sont désormais un peu plus élevés, et ce, principalement à cause de l'augmentation des frais d'examen de la demande (188% pour les grandes entités).
- Examen des demandes: Les taxes d'extension (qui permettent d'allonger le délai de réponse suite à l'émission d'un rapport d'examen) ont également augmenté de façon significative, de même que les frais exigés lors de la demande d'une continuation d'examen (RCE) après l'envoi d'un rapport final.
- Délivrance: Les seuls frais substantiellement réduits dans le nouveau tarif sont ceux liés à la délivrance d'un brevet. Il est à noter que cette réduction d'environ 50% n'entrera en vigueur qu'à partir du 1^{er} janvier 2014.
- Taxes de maintien: Une augmentation marquée concerne les taxes de maintien, laquelle varie entre 25% et 55% selon l'année à laquelle le paiement est dû.
- Micro-entités : Un nouveau statut de micro-entité est introduit au tarif, permettant aux demandeurs se qualifiant de bénéficier d'une réduction de 75% des principales taxes.

Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des modifications apportées aux principaux frais généralement déboursés auprès de l'USPTO.

Tarifs du Bureau des brevets américain (USPTO)							
Description	Tarifs présentement en vigueur		Nouveaux tarifs			Variation (grandes entités)	
	Grande entité	Petite entité	Grande entité	Petite entité	Micro-entité	Variation en \$	Variation en %
Dépôt d'une demande provisoire							
Taxe de dépôt	250\$	125\$	260\$	130\$	65\$	+10\$	+4%
Dépôt d'une demande régulière							
Taxe de dépôt	390\$	195\$	280\$	140\$	70\$	-110\$	-28%
Frais de recherche	620\$	310\$	600\$	300\$	150\$	-20\$	-3%
Frais d'examen	250\$	125\$	720\$	360\$	180\$	+470\$	+188%
Total demande régulière	1260\$	630\$	1600\$	800\$	400\$	+340\$	+21%
Procédure d'examen							
Requête de continuation d'examen (RCE)	930\$	465\$	1200\$	600\$	300\$	+270\$	+29%
2 ^e RCE (et subséquentes)	930\$	465\$	1700\$	850\$	435\$	+770\$	+83%
Frais d'extension							
1 mois	150\$	75\$	200\$	100\$	50\$	+50\$	+33%
2 mois	570\$	285\$	600\$	300\$	150\$	+30\$	+5%
3 mois	1290\$	645\$	1400\$	700\$	350\$	+110\$	+9%
4 mois	2010\$	1005\$	2200\$	1100\$	550\$	+190\$	+9%
5 mois	2730\$	1365\$	3000\$	1500\$	750\$	+270\$	+10%
Frais de délivrance							
– jusqu'au 31 décembre 2013	1770\$	885\$	1780\$	890\$	445\$	+10\$	+1%
– à partir du 1 ^{er} janvier 2014	1770\$	885\$	960\$	480\$	240\$	-810\$	-46%
Publication de la demande	300\$	300\$	0\$	0\$	0\$	-300\$	-100%
Taxes de maintien							
3.5 ans	1150\$	575\$	1600\$	800\$	400\$	+450\$	+39%
7.5 ans	2900\$	1450\$	3600\$	1800\$	900\$	+700\$	+24%
11.5 ans	4810\$	2405\$	7400\$	3700\$	1850\$	+2590\$	+54%

Un nouveau statut de demandeur: la micro-entité

Le tarif actuel de l'USPTO comporte déjà une réduction de 50% sur certaines taxes pour les déposants se qualifiant de "petite entité". Avec la mise en œuvre du nouveau tarif de l'USPTO le 19 mars 2013, une nouvelle catégorie de déposants, nommée "micro-entité", s'ajoute à celles déjà existantes. Les bénéficiaires de ce statut auront droit à une réduction de 75% sur la plupart des frais réguliers (c.-à-d. les frais pour «grande entité») liés au dépôt, à l'examen et au maintien du brevet.

Le statut de micro-entité existe techniquement depuis la promulgation de l'AIA, mais les réductions de taxes associées ne seront disponibles qu'à partir du 19 mars prochain. Le statut de micro-entité s'applique aux inventeurs indépendants dont le revenu net est inférieur à trois fois le revenu médian des ménages aux États-Unis, et qui n'ont pas précédemment déposé plus de quatre demandes de brevet régulières, excluant celles qu'ils auraient pu avoir déposées pour un employeur. Une université, ou un inventeur ayant l'obligation de céder son invention à une université, peut également se prévaloir du statut de micro-entité, mais il semble que seules les universités américaines seront admissibles.

Si vous pensez pouvoir bénéficier du statut de micro-entité et que vous avez des demandes de brevet ou des brevets en instance aux États-Unis, il pourrait bien sûr être avantageux de vérifier si vous pouvez modifier votre statut. Une telle évaluation doit être effectuée avec soin, puisque le statut du demandeur doit être correctement revendiqué chaque fois qu'un paiement est effectué à l'USPTO. Dans le cas des inventeurs indépendants, cette détermination implique une nouvelle comparaison de son revenu net avec le revenu médian des ménages américains. Cet exercice ne doit pas être pris à la légère, puisque la revendication du statut de petite ou de micro-entité alors que le demandeur n'y a pas droit peut avoir des conséquences désastreuses pour une demande de brevet ou un brevet, et peut même mener à une perte de droits. Nous sommes bien sûr disponibles pour vous assister dans l'évaluation de votre statut et pour valider s'il vaut la peine de revendiquer le titre de micro-entité.