

## Brevets et marques de commerce : un bon moment pour déposer aux États-Unis!

Geneviève Hallé-Désilets\* et Rosalie Jetté †

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

Avocats, agents de brevets et de marques de commerce

Le contexte actuel apporte son lot de défis, mais il peut également être une source de belles opportunités. En effet, la crise de la COVID-19 pourrait être, pour certaines entreprises, le moment idéal pour procéder au dépôt d'une demande de brevet ou d'enregistrement d'une marque de commerce aux États-Unis grâce aux mécanismes et avantages présentement disponibles.

### 1. Brevets

L'Office américain des brevets et des marques (« **USPTO** ») a annoncé le 8 mai dernier le lancement d'un nouveau projet pilote, le « *COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program* ».‡ Ce programme pourrait permettre de faire économiser des sommes importantes aux demandeurs, en plus de réduire considérablement les délais de traitement des demandes.

Le programme pilote consiste à offrir, **sans les frais y étant normalement associés**, un **examen prioritaire** à certaines demandes de brevets déposées par des « petites » ou « micro-entités ».

Afin d'être admissible, la ou les revendications de la demande doivent couvrir un produit ou un procédé destiné à être utilisé dans **la prévention et/ou le traitement de la COVID-19**. Ce produit ou procédé doit également être soumis à l'une des approbations de la Food and Drug Administration (FDA) – l'équivalent américain de Santé Canada – afin d'être utilisé pour combattre la COVID-19.§

L'objectif d'un tel examen prioritaire est de fournir au demandeur une décision finale dans un délai d'environ 12 mois à compter de la date à laquelle une demande d'examen prioritaire est accordée. Le USPTO évalue toutefois **qu'il serait en mesure de prendre une décision définitive en aussi peu que 6 mois**, dans la mesure où le demandeur fournit des réponses en temps opportun aux avis et actions de l'Office.

---

© CIPS, 2020.

\* Geneviève Hallé-Désilets est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

† Rosalie Jetté est stagiaire du Barreau chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

‡ USPTO (2020). USPTO releases additional information on the COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program, USPTO. Récupéré le 30 mai 2020 de <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-releases-additional-information-covid-19-prioritized-examination-pilot>.

§ USPTO (2020). COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program, USPTO. Récupéré le 31 mai de <https://www.uspto.gov/initiatives/covid-19-prioritized-examination-pilot>.

L'avis\*\* émis par le USPTO précise que le programme pilote se poursuivra jusqu'à ce que celui-ci ait accepté 500 demandes, le tout sujet à changement tout dépendant des ressources disponibles et de l'efficacité du programme.

**Les entreprises voulant saisir cette opportunité ont donc intérêt à agir rapidement afin de pouvoir bénéficier de la demande prioritaire et économiser en temps et argent!**

## **2. Marques de commerce**

Le USPTO et le *Trademark Trial Appeal Board* (« la **Commission des marques de commerce** ») sont toujours fonctionnels et continuent à recevoir les documents et le paiement de taxes dues.

Cependant, en raison de la diminution significative des demandes depuis l'apparition de la COVID-19, il semblerait que **les délais de traitement des nouvelles demandes d'enregistrement de marque de commerce aient diminué drastiquement.**

En effet, plusieurs demandes arrivent à l'étape de l'examen et procèdent à l'enregistrement **en moins de 3 mois, ce qui représente une diminution de moitié du délai auquel font habituellement face les demandeurs.**

Il s'agit donc d'une chance unique de procéder rapidement à l'enregistrement de sa marque aux États-Unis et, par la même occasion, d'assurer une meilleure protection de son produit ou service sur le marché américain.

L'équipe de professionnels de ROBIC demeure disponible pour vous conseiller quant aux meilleures stratégies afin de mettre de l'avant vos actifs de propriété intellectuelle et vous appuyez dans vos démarches.

---

\*\* IANCU, Andrei (2020). COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program, Federal Register. Récupéré le 1<sup>er</sup> juin 2020 de <https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/14/2020-10372/covid-19-prioritized-examination-pilot-program>.