

NOTE D'INFORMATION - ETATS-UNIS: AUGMENTATION DES TAXES ET NOUVELLE LOI SUR LES BREVETS

Paris, le 19 février 2013

● AUGMENTATION DES TAXES AUX ETATS-UNIS : BENEFICIEZ DE L'ANCIEN TARIF

Le barème des taxes prélevées par l'Office américain des brevets change à compter du 19 mars 2013.

Ces augmentations concernent les taxes acquittées lors du dépôt d'une demande de brevet américain et au cours de la procédure d'examen. Au vu de ces changements, il peut s'avérer intéressant d'anticiper les entrées en phases américaines des demandes internationales avant le 19 mars 2013 afin de bénéficier du barème actuel.

De même, dans le cas où l'examineur américain a émis une lettre officielle « finale », il peut être avantageux de déposer une requête en continuation de l'examen (RCE) avant le 19 mars 2013.

Mais le changement le plus significatif concerne sans nul doute les taxes de maintien en vigueur d'un brevet américain qui augmentent en moyenne de 42%. Les titulaires de brevets américains pour lesquels les taxes de maintien en vigueur arrivent à échéance entre le 19 mars 2013 et le 18 septembre 2013 ont donc tout intérêt à acquitter ces taxes avant le 19 mars 2013 afin de bénéficier du barème actuel.

Taxe	Montant actuel (USD)	A compter du 19 mars 2013 (USD)	Augmentation (USD)
<i>Dépôt d'une demande de brevet</i>			
Dépôt, recherche et examen (dépôt américain direct)	1 260	1 600	340 (+27%)
Dépôt, recherche et examen (entrée en phase d'un PCT)	1 140	1 480	340 (+29%)
Revendications indépendantes au-delà de 3	250 par rev.	420 par rev.	170 (+68%)
Revendications au-delà de 20	62 par rev.	80 par rev.	18 (+29%)
Revendications multidépendantes	460 par rev.	780 par rev.	320 (+69,5%)
<i>Prolongation du délai de réponse à une lettre officielle</i>			
Réponse dans le premier mois	150	200	50 (+33%)
Réponse dans le deuxième mois	570	600	30 (+5%)
Réponse dans le troisième mois	1 290	1 400	110 (+8,5%)
<i>Requête en continuation de l'examen</i>			
Première RCE	930	1 200	270 (+29%)
Deuxième RCE	930	1 700	770 (+83%)
<i>Maintien en vigueur d'un brevet</i>			
Due à 3,5 ans	1 150	1 600	450 (+39%)
Due à 7,5 ans	2 900	3 600	700 (+61%)
Due à 11,5 ans	4 810	7 400	2 590 (+54%)

- NOUVELLE LOI SUR LES BREVETS AUX ETATS-UNIS : LES DEMANDES PROVISOIRES PERDENT DE LEUR INTERET

La pratique actuelle de certains déposants consistant à déposer des demandes de brevet américain provisoires afin d'entrer au plus tôt dans l'art antérieur sur le territoire américain au titre de l'Article 35 USC 102(e) ne sera bientôt plus justifiée.

En effet, la nouvelle loi sur les brevets qui entrera en vigueur le 16 mars 2013 supprime l'Article 102(e) et le remplace par l'Article 102(a)(2) qui contient des dispositions modifiées.

Sous l'empire du nouvel Article 102(a)(2), le fait pour une demande de brevet américain de revendiquer la priorité d'une demande de brevet antérieure déposée hors des Etats-Unis aura les mêmes effets que si cette demande antérieure avait été déposée aux Etats-Unis.

Le dépôt de demandes provisoires américaines n'est donc plus nécessaire à compter du 16 mars 2013 : un dépôt hors des Etats-Unis suffit.



Nous restons à votre disposition pour étudier plus spécifiquement la situation de vos demandes de brevet américain.

Vous pouvez contacter les personnes qui sont chez nous vos contacts habituels ou Marie AUDREN (audren@regimbeau.eu) et Emmanuelle LEVY (levy@regimbeau.eu), Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens.

- A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Huit associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.