

Paris, Septembre 2011

NOTE D'INFORMATION

LE SYSTEME DES BREVETS AUX ETATS-UNIS EST EN PLEINE REFORME

Après une décennie de discussions pour réformer la loi sur les brevets, les Etats-Unis ont finalement adopté le « *Leahy-Smith America Invents Act* ». La nouvelle loi a été signée par le Président Obama le 16 septembre 2011.

Ce texte apporte un certain nombre de changements à la loi U.S. sur les brevets et à la pratique de l'Office des Brevets. L'un des changements les plus marquants est le passage du système exceptionnel du "*premier inventeur*" ("*first-to-invent*") à la règle mondiale du "*premier déposant*" ("*first-to-file*").

Parmi les dispositions principales du texte, on peut citer :

- **First-to-file** (*entrée en vigueur: 18 mois après la promulgation*)
Le texte indique "*Premier Inventeur à Déposer*" ("*First Inventor to File*").
En accord avec les lois sur les brevets applicables dans le reste du monde, les Etats-Unis vont désormais considérer comme date clé, non plus la date de conception de l'invention revendiquée mais la **date de dépôt de la demande de brevet** revendiquant l'invention. Ceci met fin aux procédures d'interférence. A la place, la loi instaure la procédure dite de « dérivation » ("*derivation proceedings*"), par laquelle un inventeur ayant déposé une demande peut prouver que l'objet d'une demande antérieure déposée par un tiers découle de sa propre invention.
Dans le même temps, le texte révisé l'article 35 U.S.C. § 102, notamment en élargissant la définition de l'art antérieur.
Cependant, le **délai de grâce d'un an** est maintenu et soumis à quelques ajustements pour s'appliquer au système du premier déposant.
- **3 procédures de révision après délivrance** (*entrée en vigueur: 1 an après la promulgation*)
 - 2 nouvelles procédures sont ouvertes aux tiers en vue d'obtenir la révision d'un brevet américain après sa délivrance:
 - Dans les 9 mois qui suivent la délivrance du brevet, un tiers peut remettre en cause sa validité en requérant une **révision post-délivrance** ("*post-grant review*") devant l'Office des Brevets. Le brevet peut être remis en cause pour tout motif à l'exception de la non-divulgaration du meilleur mode de réalisation de l'invention ("*best mode*").

- Passé ce délai de 9 mois ou après la date de clôture de la procédure de révision post-délivrance, une révision *inter partes* ("*inter partes review*") peut être demandée par un tiers auprès de l'Office des Brevets. Cependant, les motifs susceptibles d'être invoqués dans une telle procédure sont limités au défaut de brevetabilité sur la seule base de brevets ou de publications imprimées.

Il est à noter que d'éventuelles actions pendantes au civil mettant en cause la validité du brevet priment sur les procédures de révisions post-délivrance et *inter partes*. Inversement, les procédures de révisions post-délivrance et *inter partes* peuvent impacter des actions ultérieures au civil : par exemple, le requérant est privé de la possibilité ("*estopped*") de soulever au civil tout motif d'invalidité déjà invoqué dans la requête en révision.

- Par ailleurs, le texte prévoit une procédure d'examen supplémentaire ("*supplemental examination*") permettant au titulaire du brevet de requérir une révision ou correction du brevet au regard de nouvelles informations considérées comme pertinentes pour apprécier la brevetabilité de l'invention revendiquée.

- L'usage commercial antérieur comme moyen de défense dans une action en contrefaçon (*entrée en vigueur: au jour de la promulgation*)

L'usage commercial antérieur, qui était jusque-là une exception à la contrefaçon des brevets de méthodes uniquement dans le domaine des affaires ("*business method patents*"), peut désormais être invoqué à l'encontre de brevets quel qu'en soit le domaine sous réserve de respecter les conditions prescrites.

D'autres dispositions du texte se rapportent entre autres

- à une simplification administrative pour déposer une demande au nom du demandeur et non plus au nom des inventeurs,
- aux observations de tiers avant délivrance,
- au fait que l'absence de description du meilleur mode de réalisation n'est plus un motif d'invalidation du brevet,
- à la possibilité d'un marquage des produits par référence à une adresse internet,
- au faux marquage,
- à l'interdiction de breveter des montages visant à échapper aux impôts,
- à la non-brevetabilité de l'organisme humain.

En outre, un nouveau statut dit de « micro-entité » est créé.

Selon le texte, le montant de la plupart des taxes officielles sera augmenté de manière significative à compter du 26 septembre 2011. Cette augmentation sera notamment de 15% environ pour les taxes de dépôt, de délivrance et de maintien en vigueur.

Le texte vise également à s'assurer que les taxes officielles acquittées par les usagers seront exclusivement dédiées au fonctionnement de l'Office des Brevets.

Nous reviendrons vers vous très prochainement au sujet de ce texte et de ses conséquences, avec nos commentaires détaillés et conseils pratiques pour obtenir et utiliser vos brevets aux Etats-Unis.

* *
*



Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter les personnes qui sont chez nous vos contacts habituels ou Marie Audren (audren@regimbeau.eu) et Barbara Casadewall (casadewall@regimbeau.eu), Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires Européens.