

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition AUTOMNE 2011

Volume 3

La plus importante réforme du droit sur les brevets aux États-Unis depuis 1952 est devenue réalité le 16 septembre 2011

Ce qu'il est convenu d'appeler la « réforme sur les brevets » fait partie du paysage depuis plusieurs années aux États-Unis. Après presque une décennie d'efforts législatifs, cette réforme est dorénavant devenue une réalité. Le 16 septembre 2011, le Président Barack Obama a signé l'adoption de la loi intitulée *America Invents Act*⁽¹⁾ (ci-après, « AIA »), une Loi qualifiée par la Maison Blanche comme étant « la plus importante réforme du droit sur les brevets depuis 1952 ».

Bien que certains changements soient relativement mineurs et simples, certains autres constituent des modifications radicales au système des brevets aux États-Unis. De nombreux changements entrent en vigueur immédiatement, tandis que d'autres entreront en vigueur très bientôt. Voici certains des éléments importants de l'AIA.

Antériorité et premier déposant (Article 3)

Dans le cadre de l'AIA, le système des brevets aux États-Unis ne sera plus fondé sur le premier inventeur (*first-to-invent*). Les États-Unis se joindront ainsi au reste du monde où un brevet est accordé au premier déposant à soumettre une demande de brevet. *Ce changement radical entrera en vigueur le 16 mars 2013*. La mise en application du système du premier déposant nécessitera notamment une réécriture des règles portant sur la nouveauté et la non-évidence, et devra prendre en considération les dispositions qui suivent qui font partie intégrante de l'AIA.

Divulgarion publique (*Public disclosure*). Toute divulgation publique ne provenant pas du demandeur constitue une barrière absolue à la brevetabilité, sous réserve d'un délai de grâce limité (voir ci-après). Il n'est désormais plus possible d'antidater une antériorité pertinente.

Utilisation par le public ou vente au public (*Public use or sale*). Toute utilisation par le public ou offre de vente au public faite *n'importe où* avant le dépôt constitue une barrière absolue à la brevetabilité. Auparavant, seules les utilisations ou les offres de vente faites sur le territoire américain étaient prises en compte. Il semblerait qu'il n'existe plus de délai de grâce (voir ci-après).

Délai de grâce (*Grace period*). Le délai de grâce d'un an est toujours accordé, mais uniquement pour les divulgations faites par l'inventeur, les divulgations qui proviennent de celui-ci ou celles qui sont faites par une autre personne après une première divulgation faite par l'inventeur. Le délai de grâce s'applique à compter de la date effective de dépôt la plus antérieure et non pas uniquement à compter de la date du dépôt aux États-Unis. L'application du délai de grâce relativement à des utilisations, des offres de vente et des ventes est incertaine puisque ces actions ne font pas partie des « exceptions » expressément mentionnées à l'égard desquelles un délai de grâce serait accordé.

Meilleur mode de réalisation (*Best mode*). (Article 15) L'exigence du meilleur mode de réalisation fait toujours partie de la Loi, mais le défaut de le préciser dans le brevet ne peut être invoqué comme moyen de défense en cas de poursuite pour contrefaçon du brevet. *Cette disposition est en vigueur depuis le 16 septembre 2011*.

(1) Leahy-Smith America Invents Act, H.R. 1249.

D'autres dispositions

L'AIA renferme d'autres dispositions importantes pouvant être d'intérêt ou d'utilité pour ceux et celles qui souhaitent obtenir un brevet. Notons au passage que l'AIA comporte des dispositions traitant notamment d'un processus d'examen accéléré (*Prioritized Examination*) (Article 11); d'un incitatif au dépôt électronique (Article 10); d'une interdiction de délivrance de brevets sur des êtres humains (*Prohibition of patents on human beings*) (Article 33); des procédures de révision applicables après la délivrance (*Post-grant proceedings*) (Article 6); et un processus d'examen supplémentaire (*Supplemental examination*) (Article 12).

Conclusion

Cette nouvelle loi historique sur les brevets aura une incidence évidente sur les Canadiens cherchant à obtenir la protection par brevet auprès de l'USPTO ainsi que sur les Canadiens faisant affaires aux États-Unis. Bien que certaines dispositions puissent avoir un effet favorable, d'autres vont définitivement augmenter la complexité du système de brevets américain. Une raison de plus pour faire appel à votre agent de valorisation qui avec l'aide de nos agents de brevets, saura vous guider.

Saviez-vous que...

Est une production du
Service de la valorisation
de la recherche et du
Secrétariat général de l'INRS

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick, conseiller juridique
Institut national de la recherche scientifique
Secrétariat général
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3876

stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca
www.inrs.ca