

Amendements relatifs à la protection des inventions aux États-Unis (par Me Julie Gauvreau)

Des amendements ont récemment été apportés à la loi américaine sur les brevets (la « Loi »). Nous vous présentons deux amendements parmi ceux que nous croyons les plus marquants soit (1) la publication des demandes de brevet avant délivrance (« Publication ») et (2) l'ajustement à la durée des brevets.

1. Publication

Jusqu'à tout récemment, seuls les brevets délivrés étaient publiés. La Loi a été modifiée de telle sorte que les demandes de brevets déposées depuis le 29 novembre 2000 seront, sauf exceptions, publiées 18 mois après leur date de dépôt ou celle d'une demande prioritaire, le cas échéant. Les États-Unis rejoignent ainsi la tendance internationale qui est de publier les demandes de brevets. La Loi prévoit cependant certaines exceptions à la Publication, lesquelles sont inexistantes dans d'autres juridictions. Ainsi, si le demandeur certifie au moment du dépôt que la demande ne sera pas déposée ailleurs qu'aux États-Unis ou sous le régime du PCT, la demande américaine ne sera pas publiée. La Publication comporte certains avantages et désavantages, dont les plus saillants sont les suivants:

Avantage pour le breveté/demandeur : En cas de contrefaçon, un tiers pourra devoir payer une compensation au breveté, rétroactivement depuis la date de Publication, si les activités jugées en contrefaçon existaient à cette date. Cette compensation rétroactive ne sera toutefois applicable que si les revendications, telles que publiées, sont « substantiellement identiques » aux revendications du brevet délivré.

Avantages pour les tiers : l'invention est accessible plus tôt aux tiers et leur permet 1) de profiter plus rapidement de cet apport scientifique et 2) d'avoir une idée plus complète de l'état de l'art lorsqu'ils envisagent eux-mêmes de déposer une demande de brevet sur une invention dans le même domaine. Un tiers peut donc mieux cerner les aspects nouveaux de son invention et prendre une décision plus éclairée sur l'opportunité de déposer une demande de brevet.

Désavantages pour le demandeur/breveté : La Publication donne accès plus rapidement aux découvertes scientifiques du demandeur et permet donc aux compétiteurs de ce dernier de bénéficier d'informations qui pourraient les rendre encore plus compétitifs. De plus, la Publication rend la demande plus vulnérable à des contestations de la part de compétiteurs. En effet, les tiers peuvent, au stade de la Publication, soumettre au Bureau des brevets américains (USPTO) des documents d'art antérieur pouvant compromettre la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande. Le USPTO pourra ainsi avoir accès à de l'art antérieur qu'il n'aurait peut-être pas trouvé autrement.

Dans ce contexte, une analyse des avantages et inconvénients découlant de la Publication de l'invention devrait s'effectuer avant de déposer une demande de brevet, compte tenu entre autres de la durée de vie de la technologie et du niveau de compétitivité dans le domaine.

2. L'ajustement à la durée des brevets

Cette modification vise à éviter que la durée de protection des inventions aux États-Unis ne soit écourtée par des délais procéduraux causés par le USPTO. Sauf exceptions, ce changement ne s'applique qu'aux brevets issus de demandes déposées après le 29 mai 2000.

La Loi spécifie les délais dans lesquels certaines actions devront avoir été posées par le USPTO. La Loi prévoit entre autres qu'un brevet devra être délivré à l'intérieur des trois ans suivant la date de dépôt de la demande et à l'intérieur des 4 mois suivant le paiement de la taxe de délivrance. La Loi prévoit également qu'une première lettre officielle (ou autre action) devra avoir été émise à l'intérieur des 14 mois suivant la date de dépôt de la demande. Si le USPTO tarde et que les délais d'action sont dépassés, la durée du brevet pourra, sujet à certaines limitations, être allongée d'un nombre de jours égal au nombre de jours excédant le délai dans lequel l'action aurait dû être posée. Il est à noter que l'ajustement à la durée du brevet pourra être réduit par certaines actions posées par le demandeur. À titre d'exemple, toute demande de prolongation de délai par le demandeur pour répondre à une lettre officielle réduira l'ajustement. La durée du brevet ne pourra cependant être réduite à moins de 20 ans depuis la date de dépôt.

Ce changement à la Loi assure donc au breveté de pouvoir bénéficier de son monopole sans être pénalisé par des délais administratifs hors de son contrôle.