

P.C.T

LA PHASE NATIONALE AUX ETATS UNIS

Par Stephen H. FRISHAUF

Attorney at law ( New York )

Adapté de l'américain par :

Daniel FRANCON.

Conseil d'Entreprise.



## P L A N

- I Données générales.
  - 11 Avantages du PCT
  - 12 Législation américaine
  
- 2 Début de la phase nationale
  - 21 Documents nécessaires
  - 22 La taxe nationale
  - 23 Copie de la demande internationale
    - 231 Fourniture de la copie
    - 232 Traduction de la demande
    - 233 Pièces annexes à la demande
  - 24 Modifications des revendications
    - 241 Opportunité de modifier
    - 242 Formalités
  - 25 L'inventeur
    - 251 Qualité du déposant
    - 252 Déclaration de l'inventeur
    - 253 Epoque de la déclaration.
  
- 3 Le traitement national de la demande internationale
  - 31 Modifications de la demande durant la phase nationale
  - 32 Utilisation du rapport de recherche internationale
  - 33 Fourniture des antériorités
  - 34 Examen de la demande
    - 341 Condition de suffisance de la description
    - 342 Perte de la priorité
  
- 4 Conclusion
  
- 5 Annexe : Guide chronologique.

-----



P . C . T .

LA PHASE NATIONALE AUX ETATS UNIS.

Les particularités de la loi sur les brevets aux Etats Unis (par exemple l'obligation que la demande soit faite par l'inventeur, ou le devoir de bonne foi à l'égard de l'office de brevets), entraînent certaines exigences particulières lorsque l'on se trouve en présence d'une demande internationale de brevet (demande PCT (1)) dans laquelle les Etats Unis sont mentionnés comme Etat désigné.

Le présent document se propose d'examiner le commencement de la phase nationale américaine de pareille demande, en formulant certaines suggestions pour en faciliter le déroulement. De plus, des considérations d'ordre économique et un guide chronologique, pouvant servir d'aide mémoire à tous les déposants PCT complètent heureusement cet exposé.

I. Données Générales

11 Avantages du PCT.

Quand le PCT a été envisagé, son utilité première devait être de permettre de réaliser à un moindre écrit les dépôts de brevets parallèles à l'étranger, les frais de traduction et de représentation pouvant être retardés jusqu'à ce que soit rendue possible une meilleure évaluation de l'invention. Par contre, le fait que le PCT permettait de procéder, au dernier moment, à des dépôts PCT réalisés à l'étranger mais désignant les Etats Unis, il apparaît que la procédure internationale et principalement utilisée à raison de ce dernier avantage, c'est à dire à une époque où de toute évidence il n'est plus possible de déposer aux Etats Unis une demande de brevet américain à l'intérieur du délai de priorité, soit que le temps de préparation de la demande soit insuffisant, soit que la signature de l'inventeur ne puisse être fournie à temps.

-----  
(1) Patent coopération Tualy signé à Washington en 1970 et entré en vigueur le 24 janvier 1978, il regroupe actuellement trente états, parmi lesquels : l'Australie, le Brésil, les Etats Unis, la Finlande, la Hongrie, le Japon, la Norvège, la Roumanie, l'Union Soviétique ainsi que tous les pays de la CEE à l'exception de la Belgique de l'Irlande, et de l'Italie.

12 Législation américaine

Les Etats Unis ont promulgué une législation (1) spécifique pour l'application du PCT qui est contenue dans le chapitre 35, articles 351 à 376 de la loi sur les brevets. (35. US.C.351.376).

Des modifications importantes ont été opérées dans d'autres articles spécifiques et dans les règlements, de façon à rendre conformes les lois et pratiques américaines aux dispositions du PCT.

2 Début de la phase nationale.

21 Documents nécessaires.

Selon la loi américaine (35 USC 371) doivent être déposés à l'office Américain des Brevets avant l'expiration du délai de vingt mois à compter de la date de priorité pour que puisse débiter la phase nationale américaine :

-La taxe nationale,

- Une copie de la demande internationale, à moins que celle-ci n'ait déjà été reçue du Bureau International, ainsi que sa traduction certifiée en anglais, si la demande de brevet a été effectuée dans une langue différente ;

- Les modifications éventuelles de revendications formulées dans la demande internationale conformément à l'article 19 du PCT, (à moins que les dites modifications n'aient été déjà communiquées à l'Office Américain des Brevets par le Bureau International) ainsi qu'éventuellement leur traduction certifiée en anglais.

- Une déclaration ou un serment de l'inventeur.

22 La taxe nationale

Le paiement de la taxe se fait normalement par l'intermédiaire du mandataire américain du demandeur. La taxe nationale à payer est du même montant que celle exigible lors du dépôt des demandes nationales, à savoir 65 \$, plus les suppléments pour les revendications dépendantes et indépendantes. (2)

-----  
(1) Les articles de cette loi ont été publiés dans US PATENT LAWS june 1979 P.51-59 US Government Printing Office superintendent of Documents.

(2) A cet égard, l'office Américain des brevets a déclaré par mémorandum :

- Qu'une revendication dépendante est une revendication qui fait référence à au moins une revendication précédente;

- Que les sous-revendications seront décomptées en fonction de leur numérotation et non en tenant compte du nombre des revendications auxquelles elles se réfèrent. En conséquence, les taxes relatives aux sous revendications dépendantes multiples n'ont pas à être acquittées au moment du dépôt.

231 Fourniture de la copie à l'office Américain.

La demande internationale est normalement transmise par le Bureau international à tous les offices désignés. Toutefois, le déposant n'a guère, dans le cadre du PCT, le moyen de vérifier si cette transmission a bien été validée. Certes le mandataire américain choisi par le déposant peut consulter les registres de l'office américain pour vérifier si la demande a bien été reçue. Mais cela est un peu long... frustrant. Aussi est-il recommandé de remettre au mandataire américain une copie de l'original de la demande internationale (avec la traduction certifiée) afin que celui-ci la dépose directement auprès de l'office Américain des Brevets. De cette sorte, on est assuré que l'Office Américain détient bien une copie de la demande.

232 La traduction de la demande.

Les questions "où et qui fera la traduction" dépendent de la disponibilité en personnel ayant la pratique de la langue anglaise et du vocabulaire technique spécifique à l'invention. Si la traduction n'est pas effectuée par quelqu'un de familiarisé avec le vocabulaire des brevets et particulièrement celui en cours aux Etats Unis, il faut craindre ultérieurement des frais de révision substantiels.

Dans le même ordre d'idées il sera toujours préférable de réviser une demande internationale avant qu'elle ne débouche sur un brevet américain, de façon à ce que la présentation du brevet ainsi obtenu et conforme aux habitudes américaines.

Bien que toute présentation valable au regard des règles PCT soit également acceptées aux Etats Unis, les opérations auxquelles sera soumise la demande internationale, et ultérieurement le brevet (par exemple, en cas de litige ou de négociation de licences) aux Etats Unis seront grandement facilitées si la forme est coutumière aux américains. En conséquence, se conformer dès que possible à l'anglais grammatical et choisir soigneusement les mots et la synthèse aideront indiscutablement à alléger le coût d'amendements.

233 Pièces annexes à la demande.

. Après l'adoption de la présentation standart PCT, l'exigence américaine de présenter le croquis, schémas et dessins sur carton épais a été abandonnée. Aussi suffit-il que ces dessins soient établis sur papier flexible, fort, blanc, mat, doux; durable de préférence avec une surface quadrillée et d'une qualité permettant le gommage et des corrections à l'encre de chine (37 CFR A 184 Ca. amendé en mai 78).

. De même, à moins que l'examineur américain l'exige, il n'est pas obligatoire de fournir une copie de la première demande de brevet lorsque la demande internationale revendique une priorité.  
Il est de fait que la réduction des exigences en matières de dessins et de documents prioritaires entraîne une réduction des frais.

24 Modifications des revendications.

241 Opportunité de modifier.

. Lorsque la demande internationale doit être modifiée, deux possibilités sont offertes, soit modifier la demande internationale durant la phase nationale (article 19 du PCT) soit modifier la demande de pays par pays au début de la phase nationale (article 28 du PCT).

Si la demande internationale désigne des pays à enregistrement, non familiarisés avec la technique de modifications de la demande, ou si la modification est nécessaire pour bénéficier de la protection provisoire après publication dans un pays donné, il est préférable d'utiliser l'article 19. Par contre, dans les autres cas et lorsque la demande internationale désigne les Etats Unis, il est préférable de ne pas modifier au stade international mais d'attendre le début de la phase nationale.

242 Formalité.

Au cas où le déposant a utilisé la possibilité de l'article 19 du PCT, il doit fournir à l'Office américain le texte des modifications ainsi qu'une traduction en anglais (non certifiée).

25 L'inventeur.

251 Qualité du déposant.

. La demande internationale doit obligatoirement faire figurer en ce qui concerne les Etats, le ou les inventeurs en qualité de déposants dans la case LX de la requête internationale (PCT/RD/101).

. La requête doit être signée de tous les déposants, donc y compris par les inventeurs. Au cas où la requête est signée par un mandataire, le mandat doit être signé par tous les déposants, donc y compris par les inventeurs. Tout manquement à cette règle est une formalité à laquelle il doit être remédié devant l'office récepteur ont omis d'insister sur cette formalité.

252 Déclaration de l'inventeur.

Dès le début de la phase nationale aux Etats Unis, une déclaration d'inventeur, signée et datée par les inventeurs eux mêmes, est exigée (1). Cette déclaration est identique à celle exigée dans le cadre des demandes nationales (2) mais doit comporter en plus l'identification de la demande nationale(-titre de l'invention, numéro PCT de la demande, date de dépôt et l'indication que l'inventeur a reçu la demande (éventuellement telle que modifiée). La déclaration comporte également un mandat.

253 Epoque de la déclaration.

La déclaration de l'inventeur doit être fournie à l'Office Américain des brevets au plus tard au début de la phase nationale, c'est à dire à l'expiration des brevets au plus tard au début de la phase nationale, c'est à dire à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. Si elle est fournie avant dix huit mois et que les modifications ont été apportées conformément à l'article 19 du PCT.

-----  
(1) Toutefois il n'est pas nécessaire d'y joindre une copie de la demande initiale comme pour les demandes nationales.

(2) Article 371.4 loi 35 USC, règles 157 b et 1.70 dans règlement 37 CFR.  
NB : L'office Américain des brevets fournit gracieusement ces formulaires, "Ecrire à (Box PCT. Washington DC 20231 USA ).

Il est nécessaire de fournir une nouvelle déclaration. Par contre, les modifications intervenant lors de la phase nationale peuvent intervenir avec la seule signature du mandataire américain, d'où l'intérêt de ne pas utiliser la possibilité de l'article 19.

Il est également recommandable que l'inventeur signe le plus tôt possible la déclaration et éventuellement la cession de la demande, à raison du long délai (20 mois) pouvant s'écouler entre la date de dépôt de la demande internationale désignant les Etats Unis et le début de la phase nationale. Pendant ce délai, en effet, l'inventeur peut devenir indispensable ou décédé de sorte qu'il devient très difficile d'obtenir la déclaration. De plus, une déclaration à bref délai permet au mandataire américain d'être saisi très tôt du dossier et de pouvoir en conséquence consulter le registre de l'Office Américain des Brevets.

3        Le traitement national de la demande internationale

31        Modifications durant la phase nationale.

Dans les trois mois suivant le début de la phase nationale, un "preliminary amendment" peut être déposé, ce qui permet si besoin est de corriger la traduction à certifier (qui joue en fait le rôle de la véritable demande américaine) et de l'adopter au format américain, ce qui est recommandé. Cela permet également de modifier la demande si de nouvelles antériorités ont été relevées.

32        Utilisation du rapport de recherche internationale équivalent au rapport de recherche fourni par l'Office Américain.

Celui-ci est traité comme un acte officiel. En conséquence, la demande internationale comme toute demande nationale doit être révisée pour tenir compte des antériorités révélées par ce rapport, ainsi qu'éventuellement de celles connues par le mandataire ou le déposant qui n'y figureraient pas. Toutes les antériorités connues doivent être discutées et les revendications éventuellement modifiées pour bien faire ressortir la nouveauté et la non évidence de l'invention.

33 Fourniture des antériorités.

Copie de toutes les antériorités doit être fournie à l'Office américain des brevets. En conséquence, il sera nécessaire d'expédier ces documents (à l'exception des brevets américains qu'il est possible de se procurer sur place) au mandataire américain. Dans cet ordre d'idée il est recommandé de lui transmettre également dès que possible une copie du rapport de recherche internationale (et des modifications qu'il a entraînées) qu'il présentera directement à l'Office américain des brevets, de manière à se prémunir contre une erreur administrative qui se produirait entre le bureau international et l'office et dont le déposant ne sera pas informé.

Si les antériorités citées ne sont pas en anglais, il y a lieu également, par courtoisie de fournir soit la copie d'une traduction du document si elle existe, soit un document équivalent en langue anglaise ou un abstract du document en langue anglaise. Cela afin de faciliter la tâche de l'examineur.

34 Examen de la demande

Une discussion détaillée des dispositions du PCT n'est pas notée propos mais il convient de signaler deux différences de régime entre la demande nationale américaine sans priorité et la demande internationale désignant les Etats Unis sans priorité, qui ont une importance considérable au stade de l'examen.

341 Condition de suffisance de la description.

Dans le cas de demandes de brevets parallèles sans priorité unioniste, toutes les demandes sont indépendantes et peuvent donc être adaptées aux exigences de chaque pays.

Dans le cas d'une demande internationale, cette demande est considérée comme la demande nationale pour chaque Etat désigné.

En conséquence, elle doit respecter, dès son dépôt, toutes les exigences nationales. Lorsqu'une telle demande désigne les Etats Unis, il faut donc s'assurer qu'elle remplit les exigences américaines à propos de la description, notamment exigence d'une description complète, claire et exacte, permettant la réalisation et l'utilisation de l'invention ainsi que l'indication de la meilleure manière de réaliser l'invention (1).

-----

(1) Au cas où la demande internationale est déposée sous priorité, il est possible de la reformuler par rapport à la demande initiale pour tenir compte des spécificités de la loi américaine.

342 Perte de la priorité.

Lorsqu'une demande nationale sous priorité perd le bénéfice de la priorité le préjudice qui en résulte est la perte de la rétroactivité du dépôt, soit au plus une année.

Or, à raison des dispositions américaines octroyant un délai de grâce de lan (1); cela n'offre guère d'inconvénient sauf évidemment en cas de dépôt d'une demande américaine ou de publication de l'invention entre temps.

Par contre, une demande internationale qui perdrait le bénéfice du droit de priorité par suite de sa non transmission dans les délais, doit sur enquête, être considéré comme une demande nationale américaine, mais à la date de réception de la demande par l'Office Américain de Brevets. Or, selon la jurisprudence, actuelle, seules les publications intervenues dans les 18 mois, préalablement à la date de dépôt, ne sont pas considérées comme faisant partie de l'état de la technique à prendre en considération par la brevetabilité de l'invention (2). Il n'est donc pas certain que la demande américaine tardive soit valable à raison du délai susceptible de s'écouler entre le premier dépôt et l'acceptation de la transformation de la demande internationale en demande nationale. (plus de 20 mois). Il sera donc recommandé, lorsque l'on se trouve en présence de publications ou de brevets délivrés, alors que la demande PCT a été déposée tardivement, de procéder à une action corrective immédiatement, telle que demande continuation impact.

4 Conclusion

Les différences substantielles entre une demande nationale américaine déposée sous priorité et une demande internationale désignant les Etats Unis, ne peuvent être perdues de vue. Notamment, les exigences de date du PCT impliquent une responsabilité beaucoup plus importante que dans le cadre des demande unionistes.

En conséquence, une demande PCT dans laquelle les Etats Unis sont désignés ne peut donc être traitée comme une demande nationale américaine avec revendication de priorité.

-----  
(1) Article 102 a et b loi 35 USC.

(2) Art. 102 d loi 35 USC ex parte links. 184 USPQ 429.

5 Annexe

Guide Chronologique

En vue d'éviter un travail précipité et des difficultés de dernière minute en tenant compte notamment de l'absence d'expérience en ce domaine des Offices de Brevets et des praticiens, l'on a élaboré le présent guide, établi sous forme d'une "Check list".

A - Opérations à effectuer lors de la décision de déposer une demande internationale désignant les Etats Unis.

1°) Revoir le projet de demande PCT pour :

- S'assurer qu'elle satisfait aux exigences américaines relatives à l'invention.
- Incorporer les renseignements nouveaux relatifs à l'état de la technique par rapport au premier dépôt (s'il s'agit d'une demande de priorité).

2°) Contacter les inventeurs et donner à ceux-ci :

- Une copie révisée de la demande PCT.
- Un formulaire de déclaration
- Le projet d'acte de cession de la demande.

3°) Une demande aux inventeurs :

- De revoir la demande PCT.
- De vous communiquer les antériorités dont ils auraient connaissance (et qui ne seraient pas contenues dans un rapport de recherche le cas échéant).
- De dater et signer le formulaire de déclaration.
- De dater et signer le formulaire de cession.

B - Opérations à effectuer lors de la réception du rapport de recherche internationale (16 mois à compter de la date de priorité).

- 1) Evaluer le rapport
- 2) Décider de la poursuite de la demande
- 3) En cas de poursuite, contacter les inventeurs et donner à ceux-ci :
  - Une copie du rapport de recherche et documents joints.
  - Une copie du projet de modifications si nécessaire.
- 4) Demander aux inventeurs.
  - Leur opinion sur les antériorités et la brevetabilité de l'invention
  - Leur opinion sur les modifications proposées.
  - De vous communiquer toute antériorité dont ils auraient connaissance, autres que celles contenues dans le rapport de recherche.

C - Opérations à effectuer lors du début de la phase nationale.

- 1) Revoir la demande internationale (ou sa traduction en anglais.)
- 2) Se procurer les copies des antériorités et rechercher leur correspondance éventuelle dans la littérature de la langue anglaise.

D - Planning des documents à expédier aux Etats Unis (1)

- 1) a) Soit à 18 mois au plus tard à compter de la date de priorité :
  - Autorisation au mandataire américain de préparer la traduction certifiée de la demande.
  - Deux copies de la demande.
  - Une copie du rapport de recherche.
  - Une copie des modifications de la demande
  - Une copie des antériorité disponibles.

-----  
(1) NB : Pour tout envoi postal, il faut compter deux semaines environ.

b) Soit à 19 mois au plus tard de la date de priorité.

- Traduction certifiée de la demande;
- Copie du rapport de recherche.
- Copie de la demande.
- Copie des modifications éventuelles
- Copie des antériorités disponibles.

2°) à 19 mois au plus tard de la date de priorité :  
mais de préférence avec le rapport de recherche.

- Déclaration de l'inventeur datée et signée.

3°) à 22 mois au plus tard de la date de priorité :  
(mais de préférence avec le rapport de recherche).

- Commentaires sur les antériorités
- Copies des antériorités.
- Modifications ou instruction compte tenu des antériorités.

4°) Sans obligation de date (mais de préférence avec la demande)  
- Acte de cession de la demande daté et signé.

E RESUME

Afin de garantir une demande en règle, il y a lieu d'envoyer au mandataire américain, aussi rapidement que possible.

- Une copie de la demande de brevet PCT, rapport de recherche et modifications éventuelles.

- Traduction certifiée, ou autorisation de traduction aux Etats Unis.

- Le formulaire "Declaration Filed with US designated office", daté et signé par le ou les inventeurs.

Les informations sur les antériorités, les instructions sur les amendements et l'acte de cession peuvent être envoyés plus tard.

