

RECENTS DEVELOPPEMENTS DE LA LOI AMERICAINE SUR LES BREVETS



Philippe Signore

AROPI

Octobre 2013

1

SOMMAIRE

- **Nouvelles Taxes**
- L'inventeur premier déposant (« F I T F »)
- Empêchements liés aux réponses à des requêtes en restriction
- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
- Procédures après délivrance



2

Nouvelles Taxes

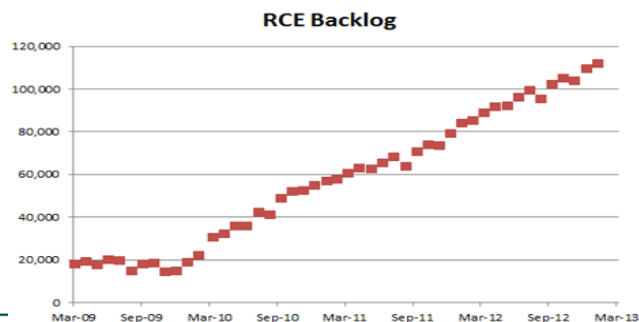
- En vigueur depuis Mars 2013
- Total des taxes pour le dépôt d'une demande : **1 600 \$**
 - ❖ Pour chaque revendication indépendante au-delà de 3 : **420 \$**
 - ❖ Pour chaque **revendication à dépendance multiple** : **780 \$**
 - Envisager le dépôt d'amendements préliminaires pour éliminer revendications à dépendance multiple
 - ❖ Pour chaque revendication au-delà de 20 : **80 \$**
- A compter du 1-1-2014, la taxe de délivrance passera de **1 770 \$ à 960 \$**

OBLON
SPIVAK

3

Nouvelles Taxes

- Première **requête en continuation d'examen** (« RCE ») : La taxe passe de **920 \$ à 1 200 \$**
- RCEs suivantes: la tax passe de 920 \$ à **1 700 \$**



OBLON
SPIVAK

4

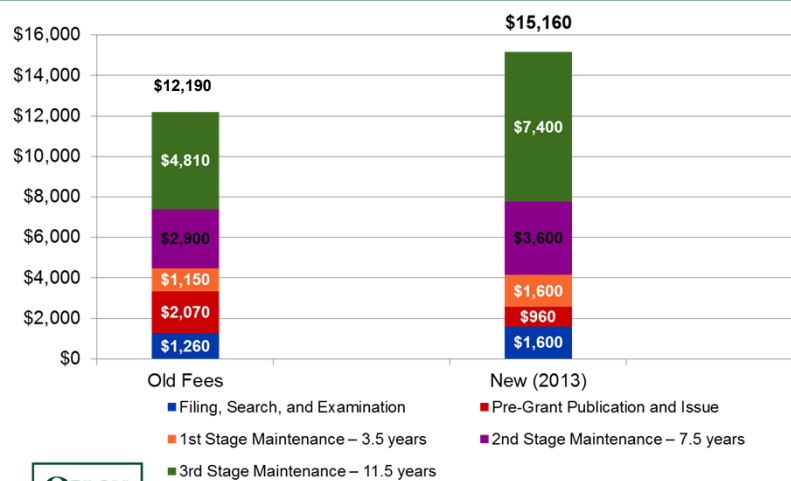
Nouvelles Taxes

- **Appel** (notice d'appel et mémoire d'appel) : la taxe passe de **1 260 \$ à 2 800 \$**
 - ❖ Environ 25 000 appels en cours
 - ❖ Décision en 12-18 mois
- **Taxes de maintien:**
- Total de 8 860 \$ à **12 600 \$**



5

Nouvelles Taxes



6

6

SOMMAIRE

- Nouvelles Taxes
- **L'inventeur premier déposant (« FITF »)**
- Empêchements liés aux réponses à des requêtes en restriction
- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
- Procédures après délivrance



7

L'INVENTEUR PREMIER DEPOSANT (« FITF ») : REGLES

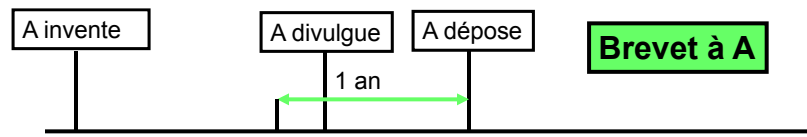
- Les dispositions du système de **l'inventeur premier déposant (FITF)** sont entrées en vigueur le **16 Mars 2013**
- L'Office américain des brevets (USPTO) applique de nouvelles règles :
 - ❖ Pour la détermination de **l'art antérieur**
 - ❖ Pour la **date effective** de la nouvelle loi pour chaque nouvelle demande



8

Nouvelles règles pour l'art antérieur Article 102(b) (1) (A)

Période de grâce *personnelle*

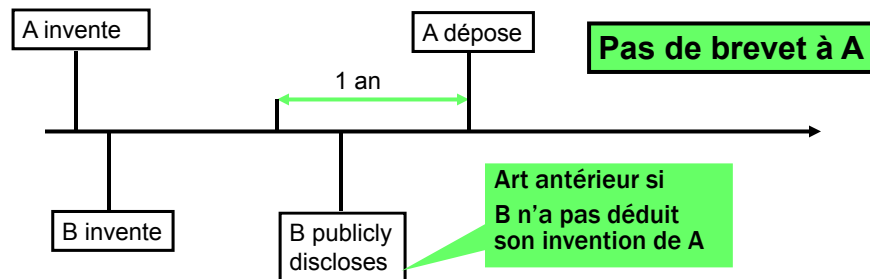


OBLON
SPIVAK

9

Nouvelles règles pour l'art antérieur Article 102(b) (1) (A)

Pas de période de grâce *absolue* !

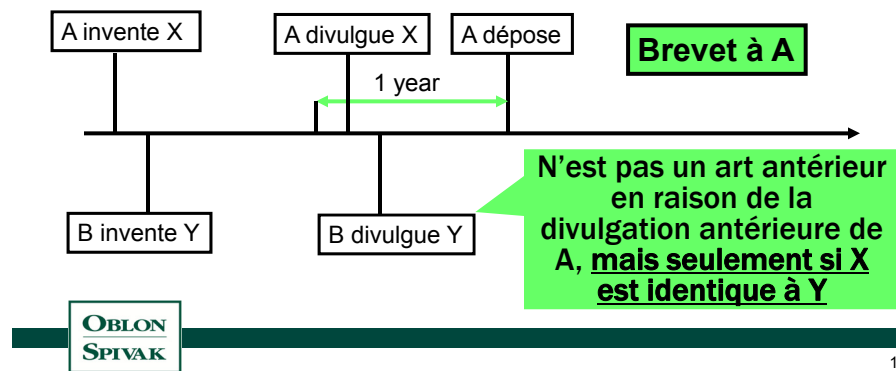


OBLON
SPIVAK

10

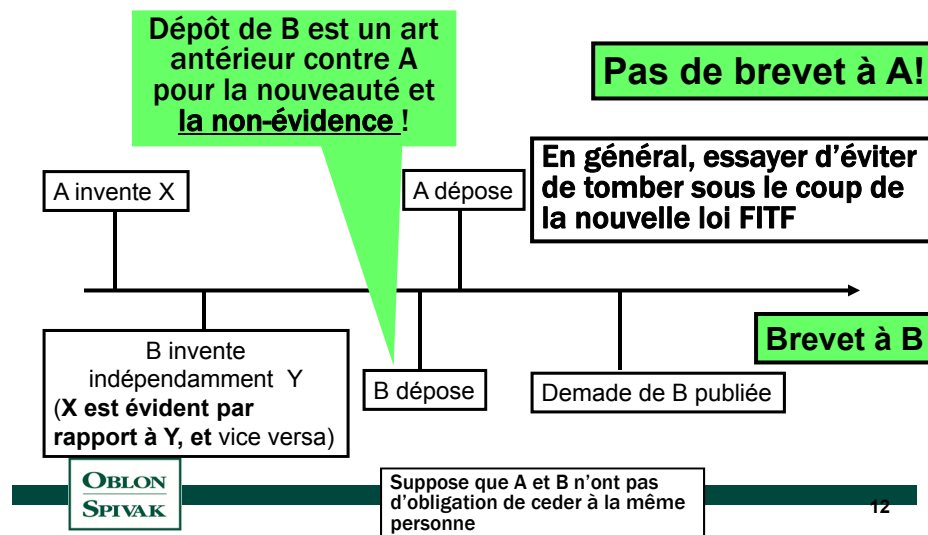
Nouvelles règles pour l'art antérieur Article 102(b) (1) (B)

Système du premier à divulguer *limité*



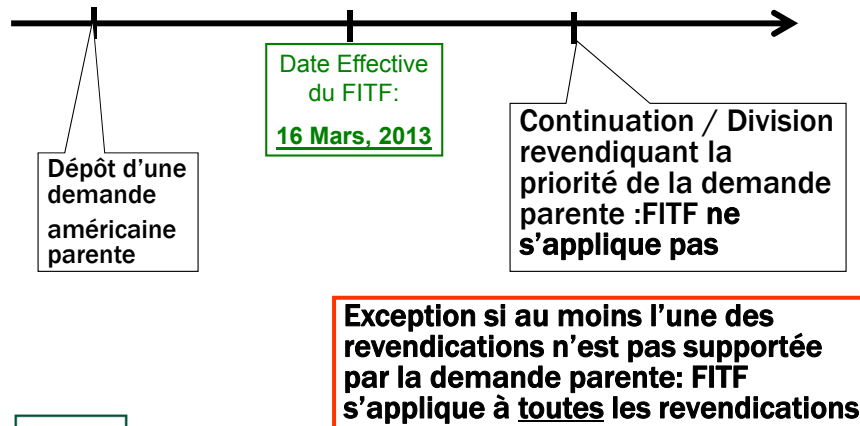
11

Nouvelles règles pour l'art antérieur Article 102(b) (2) (A)



12

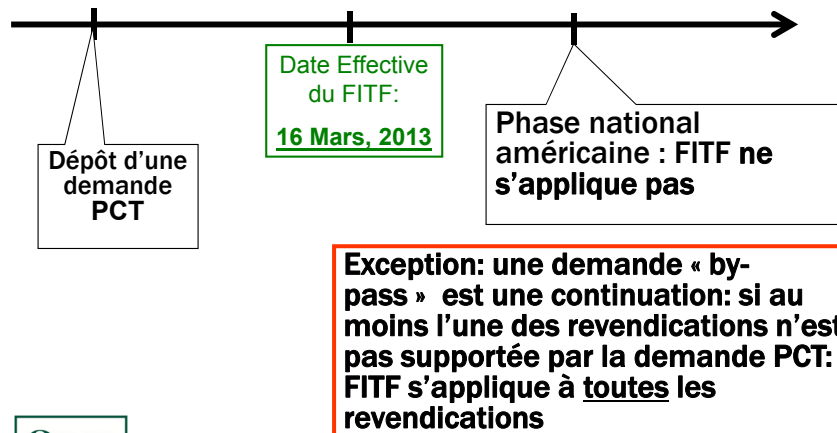
Règles pour la *date effective* du FITF à prendre en compte



OBLON
SPIVAK

13

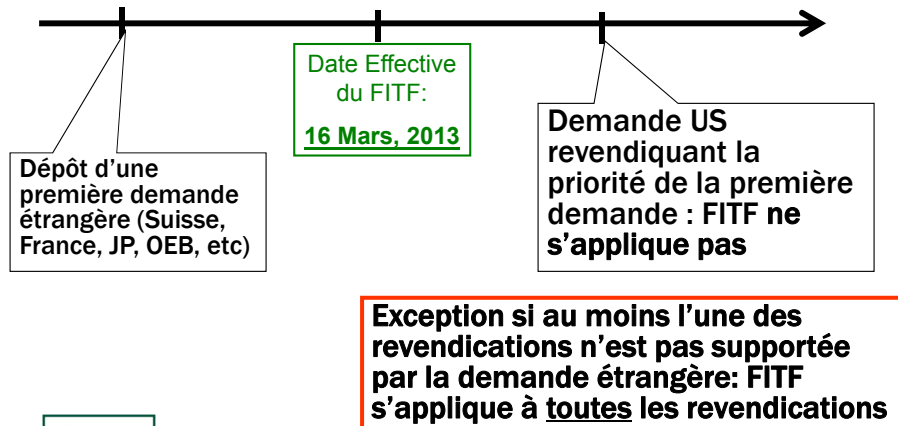
Règles pour la *date effective* du FITF à prendre en compte



OBLON
SPIVAK

14

Règles pour la *date effective* du FITF à prendre en compte



OBLON
SPIVAK

15

PTO/AIA/14 (03-13)
Approved for use through 01/31/2014. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

	Attorney Docket Number	
	Application Number	
Title of Invention		

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

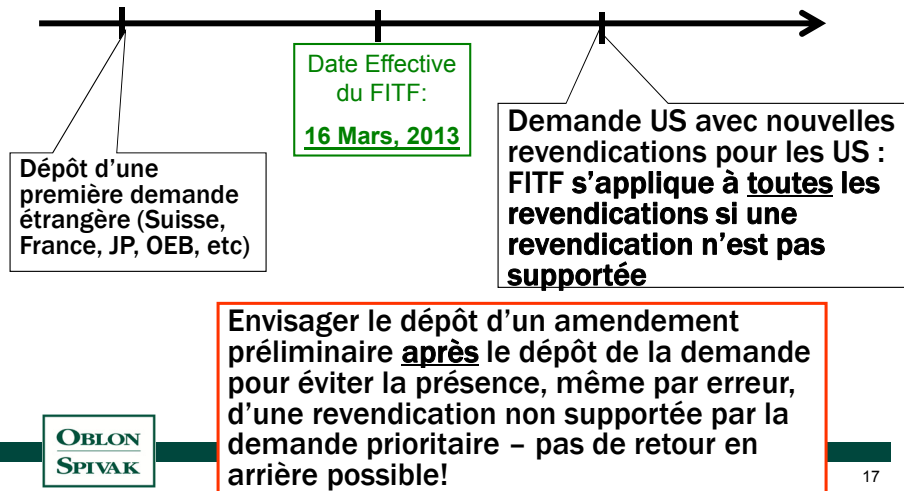
☐ This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

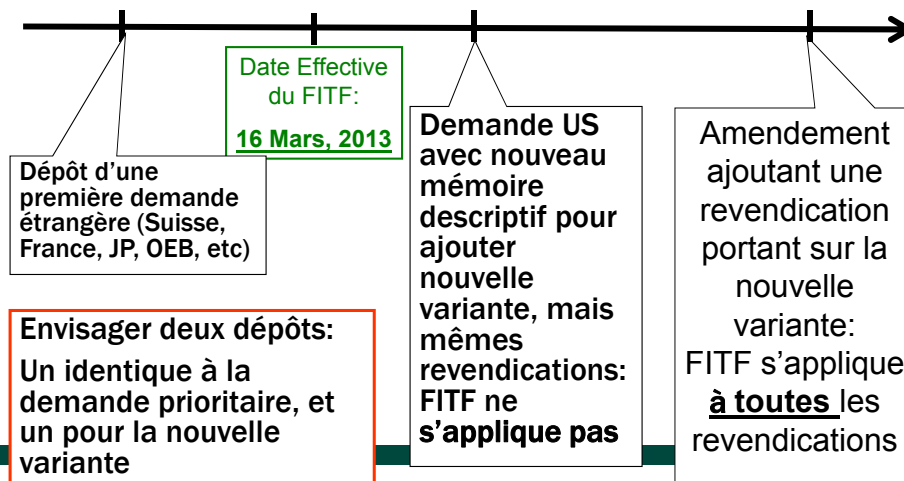
OBLON
SPIVAK

16

Règles pour la *date effective* du FITF à prendre en compte



Règles pour la *date effective* du FITF à prendre en compte



SOMMAIRE

- Nouvelles Taxes
- L'inventeur premier déposant (« F I T F »)
- **Empêchements liés aux réponses à des requêtes en restriction**
- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
- Procédures après délivrance

L'empêchement (« Estoppel »)

- **Obstacle** opposé à une réclamation du breveté dans un litige, en raison d'une position prise par le breveté en cours de procédure d'examen, la réclamation étant en contradiction avec cette position
- Cet obstacle peut être créé :
 - ❖ par amendement des revendications
 - ❖ en liaison avec la discussion sur la brevetabilité de l'invention
 - ❖ pour éviter une demande de restriction, comme dans l'affaire *Uship Intellectual Props. v. US* (CAFC, Mai 2013)

Uship Intellectual Props. v. US (Mai 2013)

- A method of mailing parcels using an *automated shipping machine*, comprising the steps of:
 - ❖ computing shipping information ...
 - ❖ receiving delivery service desired by customer ...
 - ❖ validating receipt of parcel, ... and
 - ❖ storing the parcel...
- N. B. : La revendication ne précise pas laquelle des étapes utilise une *machine d'expédition automatique* (« *automated shipping machine* »)

Uship Intellectual Props. v. US (Mai 2013)

- ARGUMENTS DES PARTIES
-
- ***L'argument de la défense***
- Son opération de validation ne s'effectue pas par une machine d'expédition automatisée mais *manuellement* par une personne
 - ❖ Pas contrefaçon

Uship Intellectual Props. v. US (Mai 2013)

- **L'argument du breveté :**
- Le brevet couvre le cas d'une validation mise en œuvre par une personne car :
 - ❖ Si le préambule de la revendication mentionne bien l'utilisation d'une machine d'expédition automatique, il est de règle que le préambule d'une revendication ne limite pas sa portée
 - ❖ L'étape de validation proprement dite ne mentionne pas l'usage d'une machine
 - ❖ la description du brevet décrit un mode de réalisation où l'étape de validation est mise en œuvre par une personne



23

Uship Intellectual Props. v. US (Mai 2013)

- La Cour considère le **dossier d'examen**
- Au cours de l'examen de la demande, l'Examineur avait exigé une restriction entre une *méthode* et un *appareil*, car, soutenait-il, la méthode pouvait être mise en œuvre manuellement, si bien que les deux inventions étaient distinctes
- Selon le Demandeur, le préambule signifiait que **chaque étape était mise en œuvre par une machine d'expédition automatique**
 - ❖ Il n'y avait donc pas lieu de restreindre l'invention



24

Uship Intellectual Props. v. US (Mai 2013)

➤ **Position de la Cour**

-
- Selon la Cour, la déclaration de l'inventeur en réponse à la demande de restriction constituait un **empêchement (estoppel)** à l'élargissement de la portée du brevet
- La portée du brevet donc être limitée au cas où **toutes les étapes** étaient mises en œuvre par une machine automatique
- Ce qui n'était pas le cas en l'espèce
- Il n'y avait donc pas contrefaçon

Leçons à tirer

- Retenir qu'un empêchement peut être créé par **toute** déclaration effectuée au cours de l'examen de la demande :
 - ❖ Quel que soit le contexte (rejet sur la base d'un art antérieur, requête en restriction, « Information Disclosure Statement », etc.)
 - ❖ Même si cette déclaration n'était pas nécessaire, ni utile ou si elle n'a pas été fructueuse

Leçons à tirer

- Limiter les réponses **écrites** au strict minimum
- Utiliser de préférence des entretiens **oraux** avec l'examineur
- Envisager de ne pas répondre sur le fond aux requêtes en restriction
- Ne jamais interpréter les revendications d'un brevet avant d'avoir consulté le dossier d'examen du brevet

SOMMAIRE

- Nouvelles Taxes
- L'inventeur premier déposant (« F I T F »)
- Empêchements liés aux réponses à des requêtes en restriction
- **Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur**
- Procédures après délivrance

Le domaine des inventions brevetables aux Etats-Unis

- La loi américaine énumère les inventions brevetables dans son article 35 USC 101:
 - ❖ « Quiconque invente ... un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières ... peut obtenir un brevet ... »
- Selon la règle générale énoncée par Cour Suprême dans *Diamond v. Chakrabarty* (1980):
« Tout ce que fait l'Homme est brevetable »

OBLON
SPIVAK

29

Le domaine des inventions brevetables aux Etats-Unis

- La jurisprudence de la Cour Suprême a défini trois exceptions: ne sont pas brevetables:
 - ❖ Les phénomènes de la nature
 - ❖ Les lois de la nature
 - ❖ **Les idées abstraites**
 - Concepts ou principes intellectuels
 - Sans application pratique revendiquée

OBLON
SPIVAK

30

Idée abstraite

- La Cour Suprême n'a pas donné de **test pratique** pour identifier une revendication couvrant une idée abstraite
- La Cour s'appuie sur la notion de "**preemption**":
 - ❖ Une revendication couvre une idée abstraite lorsqu'elle est dépourvue de **limitations significatives (« meaningful »)** et couvre donc toutes les applications pratiques de l'idée abstraite

Idée abstraite

- La Cour Suprême dans sa décision *Bilski v. Kappos* (2010) retient le test « machine-ou-transformation » (MOT) comme étant un **critère utile, mais non exclusif**:
 - Un procédé est brevetable
 - ❖ (1) s'il est lié à une machine ou à un dispositif **particulier**
 - ou**
 - ❖ (2) s'il transforme un article **particulier** en un autre état ou en une autre chose

Idée abstraite en 2013

❖ Questions non résolues par la Cour Suprême :

- Dans la notion de « preemption » qu'est ce qu'une limitation significative (« meaningful »)?
- Comment doit-on déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur est une idée abstraite?
 - ❖ Un ordinateur programmé par un logiciel est-il un dispositif particulier?
 - ❖ Les données calculées par un logiciel sont-elles des articles particuliers transformés?
- Doit-on faire la même analyse pour les systèmes que pour les procédés?



33

Idée abstraite en 2013

- Trois nouvelles décisions de la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral (CAFC):
 - ❖ *CLS Bank v. Alice* (Mai 2013, en banc)
 - ❖ *Ultramercial v. Hulu* (Juin 2013)
 - ❖ *Accenture v. Guidewire Software* (Septembre 2013)
- Résultat: Confusion totale
- Division profonde parmi les juges de la Cour d'Appel



34

Idée abstraite en 2013 Division à la Cour d'Appel

Juges adoptant une vue étroite d'une idée abstraite	Juges adoptant une vue large d'une idée abstraite
Rader, Newman, Linn, Moore, O'Malley	Lourie, Dyk, Prost, Reyna, Wallach
L'analyse doit se faire en considérant la revendication dans son ensemble, sans la disséquer. S'il existe un système non-contrefacteur, la revendication ne couvre pas toutes les applications pratiques (« no preemption »)	L'analyse commence en identifiant l'idée abstraite (l'idée mère) de la revendication. Puis, on considère si les autres limitations sont significatives et limitent la revendication de telle sorte qu'elle ne couvre pas toutes les applications de l'idée abstraite
Un ordinateur programmé par un logiciel appliqué à un domaine spécifique (assurance) n'est pas une idée abstraite	Les limitations de composants d'ordinateur ne sont pas significatives. Le domaine d'application (assurance) n'est pas une limitation significative

SPIVAK

35

Recommandations pratiques

- Continuer d'essayer de satisfaire au test « *machine ou transformation* », comme suggéré par les Directives de l'Office.
 - ❖ Enumérer des dispositifs physiques et/ou des composants d'ordinateur dans les revendications :
 - Processeurs, mémoires, bases de données, circuits, sites internet, dispositifs d'affichage, émetteur, récepteur, architecture serveur-client, écran etc...
 - ❖ Mentionner des propriétés physiques ou des moyens correspondant aux données traitées par logiciel
- Revendiquer des limitations « significatives » (« *meaningful* »), qui limitent la revendication à une application pratique
- Envisager de multiples revendications indépendantes ainsi que des demandes multiples, pour couvrir différentes applications pratiques du même concept général pour établir que chaque revendication ne couvre pas toutes les applications possibles

OBLON
SPIVAK

36

Recommandations pratiques

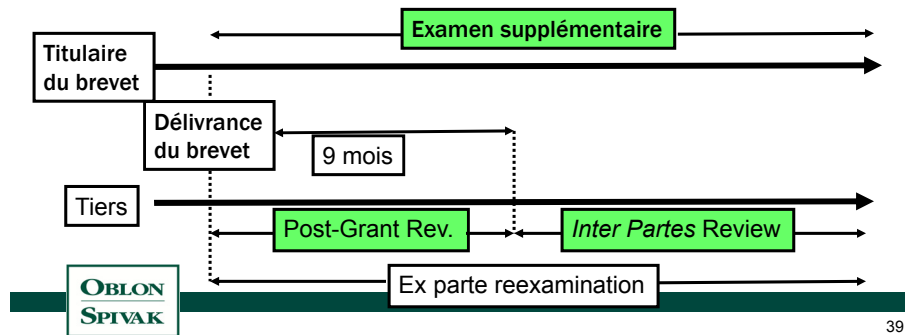
- La diversité est toujours préférable
 - ❖ Revendications de types différents (procédé, méthode, système etc.)
 - Mais ne pas espérer des traitements différents si les limitations sont essentiellement les mêmes
 - ❖ Prévoir des revendications de portée étroite pour des applications spécifiques
- Description détaillée avec exemples spécifiques de structure mettant en œuvre les fonctions revendiquées
- Décrire les algorithmes utilisés dans les procédés revendiqués, en identifiant les composants utilisés pour mettre en œuvre les étapes de l'algorithme

SOMMAIRE

- Nouvelles Taxes
- L'inventeur premier déposant (« F I T F »)
- Empêchements liés aux réponses à des requêtes en restriction
- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
- **Procédures après délivrance**

Procédures après délivrance

- “*Inter Partes Review*” (“IPR”)
- “Post-Grant Review” (“PGR”)
- “Ex parte Reexamination”
- “Supplemental Examination”



39

INTER PARTES REVIEW Les bases

- ❖ **Taxe: 23 000 \$**
- ❖ La procédure ne peut être demandée que sur la base de **brevets et de publications**
- ❖ **Seuil de recevabilité:** Il faut une probabilité raisonnable que celui qui introduit l'action l'emporte pour au moins l'une des revendications en cause
- ❖ La procédure se déroule devant une chambre de procès administratifs « Patent Trial and Appeal Board » ou « PTAB »)

40

INTER PARTES REVIEW

Les bases

➤ Calendrier

- Ne peut être introduite qu' **après**:
 - 9 mois après la délivrance du brevet, ou
 - la fin d'une « post-grant review »
- Doit être introduite **avant**:
 - la fin de l'année qui suit la réception d'une plainte en contrefaçon, ou
 - qu'une action en justice visant à invalider le brevet (« DJ ») soit introduite
- La décision finale du « PTAB » est rendue dans le délai d'un an

❖ Empêchement (« *Estoppel* »)

- ❖ contre le demandeur dans un procès futur
- ❖ Pour tout motif soulevé ou qui aurait pu l'être



41

INTER PARTES REVIEW

Les leçons de 2013

- Populaire auprès des défendeurs impliqués dans un litige
 - Dans diverses technologies
 - En particulier contre les brevets détenus par des entités n'exploitant pas
 - Environ 500 procédures ont été engagées dans la première année (sept. 2012 – sept 2013)
 - Coût moyen : 200k\$ - 400k\$
 - Comparé aux coût des litiges
 - Procédure relativement rapide
 - Prévisibilité
 - Favorise les challengers
 - La charge de la preuve est réduite
 - Interprétation plus large des revendications
 - Occasion limitée d'amender les revendications pour le breveté
 - Crée des estoppels (empêchements) et des droits intercalaires contre le breveté



42

INTER PARTES REVIEW

Les leçons de 2013

- La procédure de *Discovery* est limitée
 - Coût réduit, procédure accélérée
 - Pas de témoignage direct
 - Pratiquement toutes les IPR ont recours à des déclarations d'expert
- La pétition doit être préparée avec soin
 - Le « PTAB » est très strict pour toute question de forme
 - Le « PTAB » exige des arguments solidement étayés
 - Se focaliser sur toutes les revendications en jeu dans le litige
 - Se centrer sur le meilleur art antérieur - éviter les redondances
- Les Tribunaux de District sont enclins à suspendre le litige en cours
 - Environ 60% des sursis à statuer demandés ont été accordés



43

INTER PARTES REVIEW

Recommandations

- Rester attentif aux nouveaux développements
- S'appuyer sur un spécialiste
 - De nombreuses règles très strictes sont appliquées
 - La stratégie est complexe car l'IPR est liée au litige
- **Pour le pétitionneur** : se préparer assez tôt pour augmenter les chances d'obtenir un sursis à statuer et pour évaluer les forces et les faiblesses du dossier
 - Rechercher l'art antérieur (doit être exhaustif pour éviter les empêchements)
 - Réserver un expert en déclaration
 - Etablir un projet de pétition



44

INTER PARTES REVIEW Recommandations

➤ **Pour le breveté :**

- Obtenir des brevets solides, avec des revendications **diverses**
- Maintenir la demande pendante
- Si l'on envisage de faire valoir ses droits de brevet, prévoir une IPR
 - Les occasions d'amender les revendications sont très limitées dans une IPR
 - Envisager une redélivrance (« *reissue* ») ou un réexamen Ex Parte avant le litige
 - Ajouter des revendications pour les diversifier
 - Amender les revendications compte tenu de l'art antérieur ou des actes de contrefaçon
 - Soumettre un nouvel art antérieur
- Pendant une IPR, les restrictions sont bénéfiques
 - possibilité de déposer une demande divisionnaire pour éviter le « patent estoppel »
 - Il n'est pas possible d'obtenir, dans une procédure ultérieure, des revendications qui ne seraient pas brevetables par rapport à des revendications abandonnées au cours d'une IPR



45

RECENTS DEVELOPPEMENTS DE LA LOI AMERICAINE SUR LES BREVETS



Philippe Signore

AROPI

Octobre 2013

46