

## OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900  
CP 2999 succursale D  
Ottawa ON K1P 5Y6  
Canada

Tél. : 613.232.2486  
Télé. : 613.232.8440  
ottawa@smart-biggar.ca

## TORONTO

CP 111 bureau 1500  
438 avenue University  
Toronto ON M5G 2K8  
Canada

Tél. : 416.593.5514  
Télé. : 416.591.1690  
toronto@smart-biggar.ca

## MONTRÉAL

Bureau 3300  
1000 rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal QC H3B 4W5  
Canada

Tél. : 514.954.1500  
Télé. : 514.954.1396  
montreal@smart-biggar.ca

## VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre  
2200-650 rue Georgia Ouest  
Vancouver CB V6B 4N8  
Canada

Tél. : 604.682.7780  
Télé. : 604.682.0274  
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

## Dépôt et poursuite d'une demande de brevet aux États-Unis

Ce qui suit est un exposé général sur la protection par brevet et la procédure à suivre pour obtenir un brevet aux États-Unis. Bien qu'il existe toujours des situations particulières, la procédure pour obtenir un brevet suit habituellement les étapes indiquées ci-dessous. N'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos bureaux si vous désirez discuter de la nature particulière de votre demande de brevet.

**1. Préparation et dépôt d'une demande de brevet.** Avant d'engager des sommes pour la préparation et le dépôt d'une demande de brevet, nous suggérons d'effectuer des recherches visant à identifier des antériorités pertinentes quant à la brevetabilité de votre invention (brevets, demandes de brevet, dessins industriels, demandes de dessin industriel, publications, brochures, pamphlets, magazines, tout emploi, vente ou offre de vente de l'invention ou d'un produit ou procédé pertinent, etc.). Vous pouvez effectuer ces recherches ou nous confier le mandat de les effectuer. Nous pouvons également préparer une opinion quant à la brevetabilité de votre invention sur la base des résultats des recherches. Si vous désirez par la suite poursuivre les démarches pour obtenir un brevet, nous préparons un projet de demande de brevet et nous vous le transmettons afin d'obtenir vos commentaires. Une fois que vous avez approuvé le texte de la demande de brevet, des formulaires de dépôt vous sont envoyés. Sur réception des formulaires dûment complétés, nous procédons au dépôt de la demande de brevet auprès du Bureau américain des brevets et des marques (ci-après désigné « Bureau »). Nous vous demandons également d'identifier les antériorités dont vous avez connaissance et qui sont potentiellement pertinentes quant à la brevetabilité de l'invention visée dans la demande de brevet. Cette étape est nécessaire

car la loi américaine en matière de brevet prévoit que l'inventeur, ou toute personne ayant un intérêt dans l'invention, ou ayant participé à la préparation ou à l'examen de la demande de brevet, a l'obligation de porter à l'attention du Bureau les antériorités dont il a connaissance et qui peuvent s'avérer pertinentes pour établir la brevetabilité de l'invention.

**2. Réception du certificat de dépôt.** Le certificat de dépôt est émis par le Bureau environ deux (2) à trois (3) mois après la date de dépôt de la demande de brevet.

**3. Enregistrement d'une cession.** Si une cession a été déposée auprès du Bureau lors du dépôt de la demande de brevet, nous vous faisons parvenir sur réception l'avis d'inscription de la cession (*Notice of Recordation of Assignment*).

**4. Publication.** À moins que lors du dépôt de la demande de brevet, le demandeur soumette une déclaration à l'effet que cette demande n'a pas été déposée et ne sera pas déposée dans un autre pays ou en vertu d'un traité tel que le *Traité de coopération en matière de brevets* exigeant la publication des demandes de brevet, la demande de brevet déposée aux États-Unis sera publiée dix-huit (18) mois après la plus antérieure des deux dates suivantes : (i) la date de dépôt de la demande aux États-Unis et (ii) la date de dépôt d'une demande de brevet déposée antérieurement aux États-Unis et dont la priorité est revendiquée.

**5. Élection d'une invention/demande complémentaire.** Une fois le certificat de dépôt émis par le Bureau, la demande de brevet est transmise à un examinateur du Bureau. Après avoir passé en revue la demande, il arrive parfois que l'examinateur estime que la demande couvre plusieurs inventions, ou plusieurs concepts inventifs, et qu'elle ne peut comprendre un seul

jeu de revendications qui peut englober ces inventions ou concepts. L'examineur peut alors exiger que la demande soit limitée à une seule invention ou concept inventif et que seules les revendications visant cette seule invention ou concept inventif soient maintenues dans la demande (Restriction Requirement). Il faut alors répondre à cette demande de l'examineur afin de lui permettre de poursuivre l'examen de la demande de brevet. À noter qu'une ou des demandes complémentaires peuvent être éventuellement déposées pour couvrir toute invention ou concept inventif qui n'a pas été retenu.

**6. Première lettre officielle.** L'examineur effectue une recherche d'antériorités dans le domaine auquel se rapporte l'invention visée dans la demande de brevet et, en fonction de cette recherche et d'une étude de la demande de brevet, rédige un rapport appelé « lettre officielle » qui énonce les objections de l'examineur à l'encontre de la demande de brevet. Sur réception de cette lettre officielle, nous inscrivons dans notre registre la date à laquelle une réponse doit être déposée auprès du Bureau afin de s'assurer que la réponse sera déposée dans le délai prescrit. Un délai de trois (3) mois est en général accordé pour répondre à une lettre officielle, mais il est possible d'obtenir jusqu'à trois (3) prolongations de délai rétroactives d'un mois en payant les taxes gouvernementales prescrites à cet effet. Nous vous envoyons ensuite la lettre officielle accompagnée d'une lettre comprenant une revue des objections de l'examineur et demandant vos instructions quant à la préparation d'une réponse. Sur réception de vos instructions, nous préparons et déposons une réponse à la lettre officielle. À noter qu'il est possible d'avoir au préalable une conférence téléphonique avec l'examineur.

**7. Lettre officielle finale.** Si après la réponse à la première lettre officielle, l'examineur n'est toujours pas convaincu que la demande de brevet devrait être acceptée, il émet normalement une lettre officielle finale. À noter que cela se produit dans approximativement vingt-cinq (25) pour cent des cas. Si une lettre officielle finale est émise, la même procédure

que dans le cas de la première lettre officielle est suivie, soit nous inscrivons dans notre registre la date à laquelle une réponse à la lettre officielle finale doit être déposée, nous vous envoyons la lettre officielle finale, et nous répondons à la lettre officielle finale sur réception de vos instructions. Cependant, si la réponse à la lettre officielle finale ne convainc pas l'examineur que la demande de brevet devrait être acceptée, la réponse est à toute fin utile ignorée par l'examineur. Il faut alors considérer d'autres options comme d'en appeler de la décision de l'examineur ou de déposer une requête pour un examen continu (*Request for Continued Examination*) ou une demande de type continuation (*Continuation Patent Application*) et payer les taxes prescrites afin de poursuivre l'examen de la demande de brevet. Il faut noter que l'examineur peut dans certains cas émettre une seconde lettre officielle sans que celle-ci soit une lettre officielle finale. Nous suivons alors la même procédure que celle décrite pour la première lettre officielle.

**8. Avis d'acceptation.** Dans quelques rares cas, un avis d'acceptation est reçu du Bureau après le certificat de dépôt. Nous recevons toutefois normalement un avis d'acceptation après avoir répondu à une lettre officielle, que celle-ci soit ou non finale. En réponse à l'avis d'acceptation, il est nécessaire de payer les taxes de délivrance et de publication afin d'obtenir un brevet. Certaines autres démarches doivent être parfois effectuées (dépôt de dessins formels par exemple) afin d'obtenir le brevet. Lorsque les taxes exigibles sont acquittées et que toutes les démarches nécessaires ont été complétées, le brevet est délivré et celui-ci possède une durée de vingt (20) ans à compter de la plus antérieure des dates suivantes : (i) la date de dépôt de la demande de brevet aux États-Unis; et (ii) la date de dépôt d'une demande de brevet déposée antérieurement aux États-Unis et dont la priorité est revendiquée.

**9. Taxes de maintien.** Afin de maintenir le brevet en vigueur, des taxes de maintien sont exigibles trois ans et demi (3 1/2 ans), sept ans et demi (7 1/2 ans) et onze ans et demi (11 1/2 ans) après sa délivrance.