

CONDITIONS DE DIVULGATION D'INFORMATIONS

Vous êtes dans l'obligation, dans le cadre de la Règle 56 des brevets, de divulguer à l'USPTO (Bureau américain des brevets et marques commerciales) toutes les informations dont vous avez connaissance et qui sont « essentielles en matière de brevetabilité ». Le moyen approprié d'adresser ces informations à l'USPTO est de remplir une déclaration de divulgation d'informations (Information Disclosure Statement - IDS). Cette IDS doit être envoyée en temps utile afin d'éviter d'encourir des droits administratifs.

Informations devant être divulguées

Toute information connue des demandeurs ou des personnes impliquées dans la poursuite de la demande de brevet et qui est « essentielle en matière de brevetabilité » doit être divulguée dans une IDS. Ces informations peuvent comprendre, sans en exclure d'autres, les éléments suivants : références de l'art antérieur ; publications antérieures de l'invention ; utilisations publiques antérieures, ventes ou offres à la vente de l'invention ; demandes en cours de brevets où publié apparentés à des domaines spécialisés étroitement liés ; rapports de recherche et actions de l'Office établis pour des dépôts de contreparties de brevets étrangers ou pour des demandes de brevets des États-Unis apparentés ; et décisions contradictoires prises pour des dépôts de brevets étrangers équivalents ou pour des demandes de brevets des États-Unis apparentés.

Pour tout document établi en une langue autre que la langue anglaise, il devra être fourni une déclaration de pertinence en langue anglaise. Une déclaration acceptable de pertinence en langue anglaise, généralement par ordre de préférence, peut comprendre une traduction complète du document par un linguiste ou par traduction automatique, une publication correspondante en langue anglaise (comme par exemple la contrepartie en langue anglaise d'une publication de brevet en une langue autre que la langue anglaise), une traduction partielle par un linguiste ou par traduction automatique des parties pertinentes du document, une version en langue anglaise du rapport de recherche étranger ou demande PCT ou la mesure prise par l'Office commentant le document, ou un résumé ou un abrégé en langue anglaise du document. S'il est possible de disposer sans difficulté d'une traduction complète du document par un linguiste ou par traduction automatique, par exemple si la traduction a été déjà effectuée ou si une traduction automatique peut être obtenue facilement par exemple sur les sites web d'EPO ou de JPO, alors il faudra généralement les fournir.

Informations à nous communiquer

Une fois que nous aurons reçu les informations de votre part, nous préparerons et nous déposerons promptement une IDS afin d'envoyer ces informations à l'USPTO. Par conséquent, si des informations essentielles connues n'ont pas encore été fournies à l'Office des brevets, nous vous prions de bien vouloir (1) nous adresser une liste et des copies (ou les identifications complètes y compris les dates de publication) desdites informations ; (2) nous indiquer la date à laquelle chacun des éléments d'information a été cité pour la première fois ou autrement

découvert ; et (3) nous fournir toute traduction disponible en langue anglaise de chacun des documents rédigés en une langue autre que la langue anglaise. Pour les cas pour lesquels nous ne disposons pas encore des dépôts étrangers correspondants, nous vous prions également de bien vouloir (4) nous fournir une version en langue anglaise de tous les rapports de recherche étrangers pertinents et/ou des actions de l'Office ; et (5) nous adresser une explication concise de la pertinence de chaque référence en une langue autre que la langue anglaise et non traduite, non comprise dans le rapport de recherche et/ou dans les actions de l'Office.

Dates limites de dépôt d'une IDS

La condition de divulgation de toute information « essentielle pour la brevetabilité » est permanente tout au long de la procédure d'un dépôt de brevet et ne cesse qu'à la délivrance du brevet. Le fait qu'une information particulière soit traitée par l'examineur et qu'un droit de demande doive être payé ou qu'une autre mesure doive être prise aux fins d'obtenir ce traitement dépend du statut actuel de la demande lorsqu'une déclaration de divulgation d'informations (IDS) est déposée. Les directives ci-après concernent la soumission d'une IDS.

En outre, indépendamment des dates limites de dépôt d'une IDS, le dépôt d'une IDS peut, dans certaines circonstances, entraîner une réduction de l'ajustement de la durée du brevet qui peut être autrement accordée à la délivrance du brevet sur la demande de brevet. En particulier, une IDS déposée (1) dans un délai de 1 mois de l'émission d'une action de l'Office ou de l'avis d'acceptation et demandant le renvoi par courrier d'une nouvelle action de l'Office ou d'un nouvel avis d'acceptation, (2) après dépôt d'une réponse à une action de l'Office, ou (3) après l'émission d'un avis d'acceptation, peut être comptée comme constitutive d'un retard du demandeur pouvant entraîner la réduction de l'ajustement de la durée du brevet autrement disponible. Toutefois, même dans de tels cas, un dépôt ne contenant qu'une IDS ne sera pas considéré comme constitutif d'un retard du demandeur si l'IDS comprend une déclaration selon laquelle chacun des éléments d'information contenu dans l'IDS a été cité dans une communication d'un office étranger des brevets dans une demande de contrepartie et selon laquelle ladite communication n'a été reçue par aucune personne associée au dépôt ou à la procédure de demande de brevet plus de trente jours avant le dépôt de l'IDS. Voir 37 CFR 1.704(d).

S'il n'est pas possible de faire cette déclaration d'attestation dans le délai d'un mois dans l'IDS, attendre l'émission de la prochaine action de l'Office pour déposer l'IDS éviterait aussi d'augmenter le retard du demandeur. Toutefois, si la prochaine action de l'Office n'est pas définitive, il est possible que l'on doive déposer l'IDS en payant les droits administratifs du dépôt après l'expiration du délai de trois mois. Également, si la prochaine action de l'Office (1) acquiert un caractère définitif, (2) est une action Quayle, ou (3) un avis d'acceptation, il faudrait déposer l'IDS avec une demande de poursuite d'examen (appelée « RCE », « request for examination »).

En conséquence, attendre l'émission de la prochaine action de l'Office pour déposer l'IDS peut entraîner des droits administratifs importants et des retards importants d'examen. Ainsi, en

l'absence d'instructions expresses contraires de votre part, dans les cas où il est nécessaire, mais où il est impossible de faire une attestation dans un délai de 30 jours pour éviter d'augmenter le retard du demandeur, **nous ne déposerons pas** l'IDS avant l'émission de la prochaine action de l'Office.

Avant l'émission d'une première action de l'Office sur le fond

Une IDS déposée dans un délai de trois mois de la date de dépôt aux États-Unis d'une demande doit être traitée par l'examineur. Il n'y a lieu de payer aucun droit de demande. Ceci s'applique indépendamment du fait qu'une action de l'Office ait été délivrée dans le cadre de la demande.

Une IDS déposée plus de trois mois après la date de dépôt aux États-Unis, mais avant l'émission d'une première action de l'Office sur le fond, doit être également traitée par l'examineur. Il n'y a lieu de payer aucun droit de demande.

Après l'émission d'une première action de l'Office sur le fond mais avant la clôture de la procédure

Une IDS déposée plus de trois mois après la date de dépôt aux États-Unis, et après la date d'envoi par la poste de la première action de l'Office sur le fond, mais avant la date d'envoi par la poste du rejet définitif, de l'avis d'acceptation, ou de toute autre action marquant la clôture de la procédure (rapport ex parte Quayle par exemple), doit être traitée par l'examineur. Toutefois, il peut y avoir lieu à paiement de droits de demande. Aucun droit de demande n'est requis si chacun des éléments d'information contenu dans l'IDS a été cité d'abord dans une communication d'un office étranger des brevets dans une demande de contrepartie étrangère pas plus de trois mois avant le dépôt de l'IDS, ou si aucun des éléments d'information contenu dans l'IDS n'était connu d'aucune personne associée au dépôt ou à la procédure de la demande de brevet plus de trois mois avant le dépôt de l'IDS. Autrement, les droits de demande de 180 USD devront être payés afin d'obtenir l'acceptation et le traitement de l'IDS.

Après la clôture de la procédure mais avant le paiement des droits de délivrance

Une IDS déposée plus de trois mois après la date de dépôt aux États-Unis et après la date d'envoi par la poste d'un rejet définitif, d'un avis d'acceptation, ou de toute autre action entraînant la clôture de la procédure (rapport ex parte Quayle par exemple), mais avant le paiement des droits de délivrance, ne sera traitée par l'examineur que si un droit de demande est payé et si l'IDS a été déposée de manière adéquate. Le droit de demande s'élève actuellement à 180 USD. Une IDS n'est déposée de manière adéquate que si chacun des éléments d'information contenu dans l'IDS a été d'abord cité dans une communication d'un office étranger des brevets dans une demande de contrepartie étrangère pas plus de trois mois avant le dépôt de l'IDS, ou si aucun des éléments d'information contenu dans l'IDS n'était connu d'aucune personne associée au dépôt ou à la procédure de la demande de brevet plus de trois mois avant le

dépôt de l'IDS. Si l'IDS ne peut pas être déposée de manière adéquate, une demande de la poursuite de l'examen sera alors nécessaire pour que l'IDS soit traitée.

Avec ou après une demande de poursuite de l'examen

Une IDS déposée avec une demande de poursuite de l'examen adéquate (Request for Continued Examination ou RCE), ou après le dépôt d'une RCE mais avant l'émission d'une première action de l'Office sur le fond par la suite, doit être traitée par l'examineur. Par conséquent, les critères ci-dessus concernant le dépôt d'une IDS après l'émission d'une action de l'Office continuent de s'appliquer.

Après paiement des Droits de délivrance

Une fois que les droits de délivrance auront été payés, une IDS ne sera pas traitée par l'examineur. Pour qu'une IDS soit traitée par l'examineur à ce stade, une demande d'abandon de la délivrance et une demande de poursuite de l'examen (ou une demande de poursuite de la procédure dans le cas d'une demande de dessin ou de modèle) doit être déposée en même temps que l'IDS.