

INFO JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. No. 505, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105 JAPON

Tél : (+) 81-3-3503-3838

Fax : (+) 81-3-3503-3840

Numéro 3
Décembre 1995

Editorial par Keiichi OTA

A l'occasion de mon voyage en France au début du mois de Novembre, j'ai été heureux de retrouver ou revoir mes confrères français. A cette occasion, j'ai pu leur exposer en détail la réforme du droit des brevets au Japon suite aux accords du GATT. Dans Info Japon n°.1 nous vous avons exposé la première partie de ces réformes. Pour ce numéro de fin d'année, nous avons décidé de vous présenter deux points de la loi nouvelles qui seront effectifs à partir du 1^{er} janvier 1996 et qui ont des effets intéressants pour les déposants étrangers.

Toute mon équipe et moi-même vous présentons nos vœux pour l'année 1996.

Brèves

Asie

Afin de contribuer à l'élévation du niveau des compétences de ses partenaires asiatiques, l'Office des brevets japonais (JPO) invitera plus de 1000 examinateurs, conseils en propriété industrielle afin qu'ils puissent suivre des stages de formation. Pour mener à bien ce projet les autorités japonaises ont prévu dans leur budget 1996 une allocation de 447 millions de yens. Cette initiative s'inscrit dans la politique plus générale du MITI (ministère de tutelle du JPO) qui souhaite un recentrage des intérêts nippons sur la zone asiatique.

Biotech

Le JPO espère parvenir rapidement à l'établissement de directives pour l'examen des brevets dans le domaine des biotechnologies, et ce, dans le but d'un rapprochement avec les pratiques européennes et américaines.

Ce rapprochement devrait s'effectuer au cours d'une réunion tripartite (USPTO, JPO, EPO). Un premier texte devrait être rendu public en janvier 1996.

Régions

Dans le cadre de sa politique de régionalisation de la recherche le gouvernement japonais a décidé la création d'une trentaine de centres de propriété intellectuelle

dans tout le Japon et une amélioration des bases de données en fonction des spécificités technologiques locales (en insistant, par exemple, sur les céramiques à Seto ou la métallurgie à Sanjo). C'est 40 millions d'informations qui seront ainsi mises à la disposition des industriels sur CD-ROM. Ce projet représente un budget de 1 milliard de yens pour l'année 1996.

Multimedia

Afin d'encourager l'émergence de petites sociétés dans ce domaine, le Ministère des Postes et Télécommunications japonais a décidé de la création d'une organisation qui permettra à ses sociétés de gager leurs droits d'auteur afin d'obtenir des prêts avec de faibles taux d'intérêt.

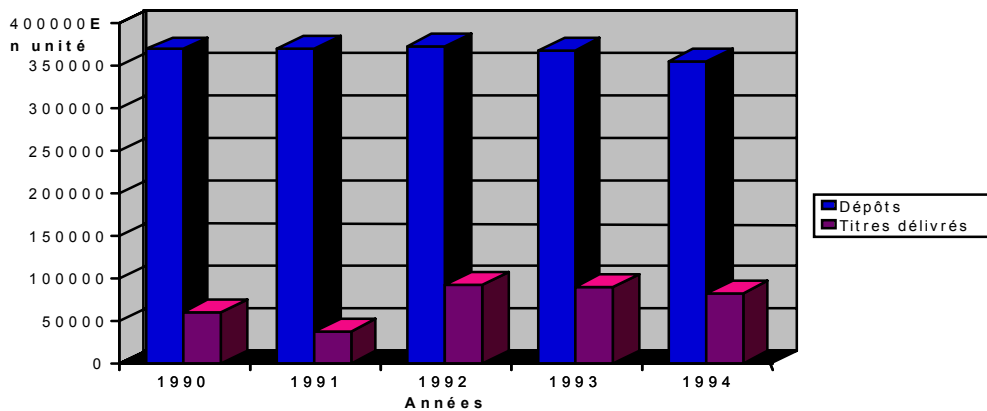
Piratage

Afin de lutter efficacement contre le piratage et la contrefaçon en Asie, Matsushita a créé un service juridique dans ses deux sièges asiatiques, en Chine et à Singapour. Cette décision suit celle prise par SONY et NEC de faire de même.

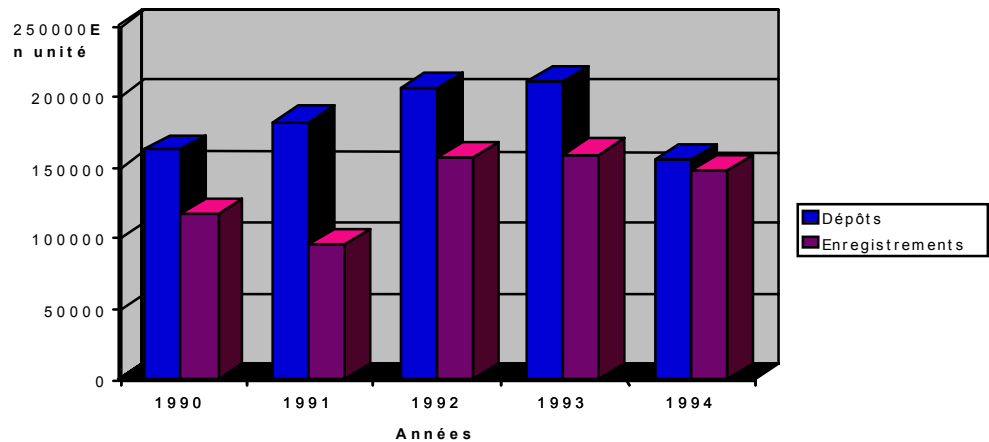
Matsushita a relevé un accroissement de la contrefaçon de ses brevets et marques en Chine, au Vietnam, en Inde et en Indonésie.

Repères

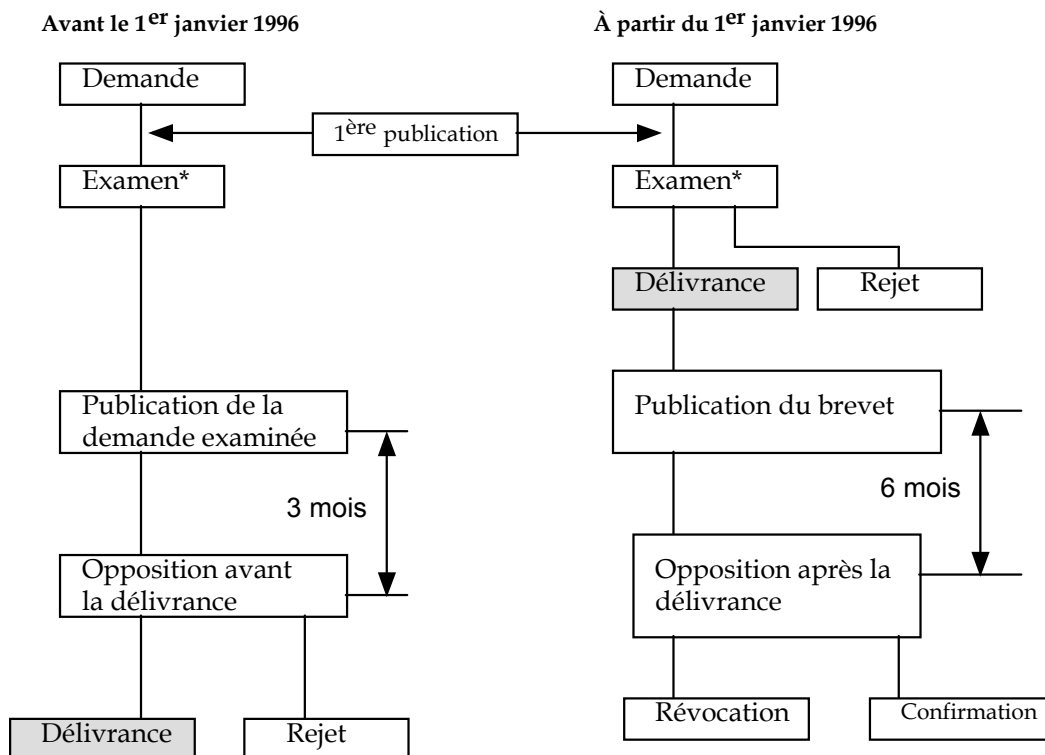
Dépôt et délivrance de brevets au Japon depuis 1990



Dépôts et enregistrements de marques au Japon depuis 1990



La procédure d'opposition après délivrance



* Dans la procédure japonaise, l'examen de la demande n'est pas automatique : le déposant a sept ans à partir de la date du dépôt de la demande pour requérir l'examen de cette dernière.

Les grandes lignes du système de l'opposition après la délivrance

Afin d'harmoniser son système avec les pratiques européennes et de rendre le droit du brevet plus stable, le Japon a réformé son système d'opposition.

De cette modification qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 1996, il faut retenir les éléments suivants :

- toute personne peut faire opposition sans avoir à justifier d'un intérêt particulier;
- le délai pour faire opposition est de six mois à compter de la publication du brevet;
- les motifs pour faire opposition sont les suivants :
 - absence de nouveauté de l'invention;
 - absence d'activité inventive;
 - insuffisance de description;
- dans le cas d'une pluralité d'oppositions, elles seront regroupées sauf dans certains cas particuliers;
- le titulaire d'un brevet qui voit son brevet révoqué peut faire appel de la décision devant la Cour d'appel de Tokyo;
- l'opposition peut être formée revendication par revendication;
- durant la procédure d'opposition, le brevet peut être corrigé;
- les examinateurs en appel peuvent, de leur propre initiative, soulever d'autres raisons pour que la révocation soit prononcée.
- la procédure d'opposition se déroule devant une commission d'appel formé de trois ou cinq examinateurs.

Depuis 1986, l'Office des brevets japonais a institué une procédure d'examen accélérée afin de permettre aux demandes correspondant à des inventions déjà exploitées d'être plus rapidement examinées.

La réforme de ce système, qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 1996, a pour objectif donner accès à cette procédure aux demandes ayant déjà fait l'objet d'un dépôt devant un Office des brevets étranger.

I. Les demandes concernées

Une demande, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée, doit remplir les conditions suivantes :

- l'invention revendiquée dans la demande fait l'objet d'une exploitation par le demandeur ou un licencié;
- la requête en examen doit déjà avoir été déposée (dans la procédure japonaise, l'examen d'une demande de brevet n'est pas automatique : le déposant a 7 ans à partir de la date du dépôt de la demande pour requérir l'examen de cette dernière);
- il faut que l'examen n'ait pas encore débuté.

La loi nouvelle vient compléter cette liste en y ajoutant les demandes pour lesquelles un dépôt correspondant a été déposé auprès d'un Office des brevets étranger même si l'exploitation de l'invention n'a pas commencée.

II. La procédure

- Le demandeur doit soumettre, suite au dépôt de sa requête en examen, un "*Statement of Circumstances Regarding Accelerated Examination*". Ce document présente l'état d'avancement de l'exploitation, une recherche d'antériorité ainsi qu'un argumentaire;
- l'Office des brevets japonais vérifie si la demande remplit bien les conditions pour qu'un examen accéléré soit conduit;
- Déclarée recevable par l'Office, l'examineur commence rapidement l'examen de la demande;
- Dans le cas où la procédure a été déclenchée suite à une demande identique déposée à l'étranger, l'Office des brevets japonais s'engage à effectuer l'examen dans les 36 mois de la date de la demande d'examen accéléré.

III. La procédure d'appel accélérée

Un déposant de demande de brevet faisant appel d'une décision de rejet de l'examineur peut recourir à une procédure d'appel accélérée.

Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, il faut que l'invention visée dans la demande soit exploitée.

Le **Cabinet OTA & Associates**

vous présente tous ses voeux pour la nouvelle année.



Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'informations seront les bienvenus. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, de références sur tel ou tel point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.