

*INFO*



*JAPON*

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: [ota@otapatent.com](mailto:ota@otapatent.com)

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

Numéro 27

Décembre 2001

### Editorial, par Keiichi OTA

J'ai eu cette année une saison d'automne bien occupée en déplacements : le PTMG à Vienne et l'APAA à Phuket en octobre, suivis du FICPI à Rome et Eurojuris à Amsterdam en novembre, les occasions de revoir nombre d'entre vous n'ont pas manqué et j'en suis heureux.

Le grand article de notre numéro 27 d'*Info-Japon* porte sur une nouvelle très récente au Japon. Nous venons en effet d'apprendre que certaines modifications vont très bientôt avoir lieu au sujet de la loi sur les brevets. Nous vous en tenons donc informés dans cette édition.

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2002 !

**Je vais participer au Congrès LES International à Osaka, du 6 au 10 avril 2002.**

**Aurai-je le plaisir d'y retrouver certains d'entre vous ?**

**Pour les personnes qui préfèrent un entretien dans mon cabinet, à Tokyo, avant ou après le congrès, qu'elles n'hésitent pas à me contacter rapidement.**

**A bientôt j'espère.**

### Le JPO

Le Japan Patent Office (JPO) a pris la décision d'être plus regardant sur le contenu des dépôts de brevets, en particulier en ce qui concerne les brevets de *business methods* ayant trait à l'Internet. Ce mouvement, reflet de l'évolution du JPO vers des critères de sélection plus rigoureux, doit inciter les entreprises à réfléchir à deux fois avant de déposer un « brevet à tout faire » (« *brevet fourre-tout* »), tel que c'était le cas au moment de l'explosion de l'Internet.

Le nombre des dépôts de brevets concernant les *business methods* acceptés par le JPO en 2000 avoisinait les 400, après les 600 de l'année précédente. Le taux de tels brevets a chuté de 35 % à 25 %, confirmation des procédures d'examen plus sévères. Le nombre des brevets accordés en *business method* est donc considérablement en baisse en raison du fait que beaucoup des dépôts ne peuvent pas faire preuve d'un caractère inventif.

### Fujisawa et Aventis

Fujisawa Pharmaceuticals a obtenu de la firme française Aventis les droits de développer et commercialiser un agent de contrôle du système immunitaire.

L'agent d'Aventis est dit particulièrement efficace lorsqu'il est administré en même temps que le « Prograph » de Fujisawa, car l'association des deux produits permet d'augmenter le nombre de lymphocytes fabriqués pour soutenir le système immunitaire.

Les épreuves cliniques commenceront en Occident, où de nombreuses opérations de greffes sont pratiquées, qui pourraient prouver l'efficacité de cette synergie.

### Hitachi et Elbeco

Hitachi Plant Engineering & Construction a obtenu une licence de la compagnie belge Elbeco, fournisseur d'équipements d'ingénierie basé à Bruxelles, pour la technologie du système de fabrication de médicaments « Loest Concept ».

La structure belge permet de réduire les dépenses courantes et autres coûts, par l'utilisation d'un système automatisé de livraison en gros d'ingrédients pharmaceutiques aussi bien que d'intermédiaires. Ce système, mis au point par Elbeco, a été déposé par la société belge.

Grâce à la licence ainsi obtenue, Hitachi Plant lancera non seulement le système sur le marché japonais mais également dans d'autres pays asiatiques tels que la Corée et la Chine. Des ventes annuelles de 300 à 400 milliards de Yens sont attendues par le constructeur d'usines.

## Repères : Les licences de brevets au Japon

Depuis très longtemps, et plus systématiquement depuis l'ère Meiji, les Japonais ont été très intéressés par les technologies étrangères. Ils ont beaucoup appris des Hollandais dans le domaine scientifique durant l'ère d'Edo ; ils ont acheté et copié la technologie navale des Britanniques au début du 20<sup>ème</sup> siècle ; ils ont obtenu la licence de certaines armes américaines avant et après la 2<sup>nde</sup> guerre mondiale ; et ils poursuivent toujours leurs efforts et engagent toujours leurs ressources à se procurer la meilleure technologie disponible dans chaque domaine.

Il est notoire que la balance des paiements en matière de *royalties* avec les Etats-Unis a continuellement et lourdement été en faveur des américains depuis presque un demi-siècle. Mais on sait moins que la balance commence à pencher dans l'autre sens depuis quelques années. Comment expliquer ce retournement de situation ?

Dans les années 90, l'économie japonaise a connu un fort ralentissement, puis une stagnation importante alors que les Etats-Unis voyaient la leur reprendre de la vitesse et retrouver sa place dans un grand nombre de domaines : en haute technologie, les parts de marché acquises par le Japon dans les années 80 ont largement été regagnées par les USA

dans les années 90, donnant à penser que le pari scientifique et technologique japonais était révolu.

Puis les Etats-Unis ont confirmé leur capacité à fournir une technologie innovante en matière de télécommunications au moment où la libéralisation des brevets en *business method* apparaissait, ainsi qu'en en matière de biotechnologies, autre champ qui a vu l'explosion de son activité de brevets et de licences.

Et pourtant, d'un point de vue quantitatif, il y a des tendances contradictoires. Bien qu'il n'y ait pas un pays qui surpasse les Etats-Unis dans un sens global, ces derniers sont en train de perdre leur supériorité dans certains domaines-clés. Le nombre de dépôts de brevets japonais ne cesse d'augmenter, et, concernant ces dépôts, le plus surprenant est de voir le nombre de brevets en *business method* qui a été multiplié par 2,5 ces dernières années, et le nombre de brevets en biotechnologies qui a été multiplié par 1,5.

Suite à cet accroissement quantitatif, des études ont révélé que sur les 101 produits technologiques dont on attend qu'ils auront l'impact le plus important sur le marché au cours de la période 1990 – 2010, d'une part le Japon possède le *leadership* sur 29 produits, et d'autre part partage son *leadership* avec les Etats-Unis et l'Europe sur 24 autres produits.

Mais le phénomène ne se limite pas aux indicateurs quantitatifs.

Beaucoup d'innovations japonaises sont désormais jugées intéressantes à surveiller par les ingénieurs américains, et reconnues comme signes d'une avancée rapide en Science & Technologie japonaise. Même la Marine américaine considère le Japon comme un précurseur en matière de miniaturisation, capteurs, propulsion, cryogénie etc., pour un usage en technologie de missiles.

D'où peut venir ce relativement nouveau mais régulier mouvement en Science & Technologie, alors que le Japon montre par ailleurs d'évidents signes de détresse en d'autres domaines ?

Il est incontestable que le Japon a doublé son budget gouvernemental en Recherche-Développement en 2000, quand les Etats-Unis ont plutôt tendance à vouloir diminuer le leur en termes réels. Mais au delà de ces considérations purement matérielles, il faut reconnaître que l'activité japonaise en Science & Technologie doit énormément au nombre croissant d'étudiants japonais diplômés en ingénierie et en science. Ce qui explique le retournement de situation en faveur du Japon dans le domaine des licences de brevets, face aux Etats-Unis.

## Article : Prochaines modifications dans la loi sur les Brevets

La nouvelle est très récente : le *Japanese Patent Office* envisage certains changements concernant la loi sur les brevets. Ces modifications n'entreront en vigueur que progressivement, point par point, et sans doute pas avant le dernier trimestre 2002. De plus, les orientations que nous vous donnons ci-dessous sont certes officielles, mais elles risquent d'être nuancées au cours des discussions lors des mois qui viennent.

Toutefois, nous avons jugé intéressant de vous en faire part dès à présent, au moins pour vous donner une idée des tendances prochaines de la loi sur les brevets japonaise.

### 1 – Le dépôt PCT

Entre la date de priorité et le délai pour effectuer le dépôt PCT au Japon, le système actuel prévoit 30 mois si le déposant entreprend une requête pour examen préliminaire dans les 19 mois qui suivent la date de priorité, et 20 mois s'il ne demande pas l'examen.

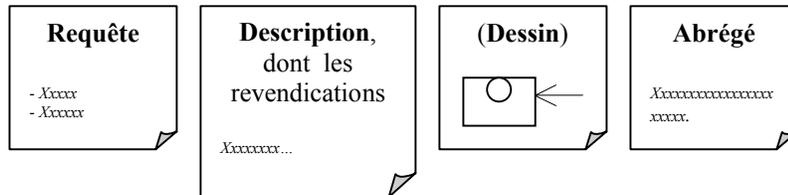
La modification interviendra sur ce délai : afin d'harmoniser le système, le JPO accordera 30 mois quelle que soit la situation.

### 2 – Le dépôt traditionnel (Convention de Paris)

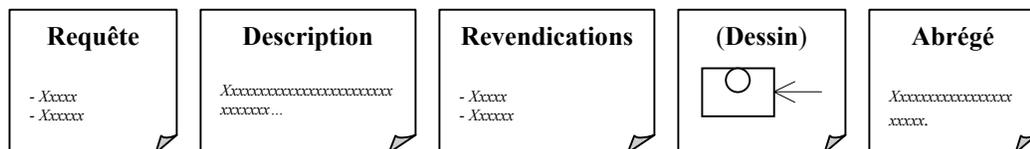
Le JPO pourra accorder 2 mois supplémentaires aux 12 mois de priorité pour préparer la traduction. Ce point est essentiel dans la mesure où une traduction de qualité permet de réduire les risques d'*Official Actions* transmises par l'Office. Cette modification vaudra également pour les dépôts PCT.

### 3 – Les revendications

Le dépôt actuel au Japon comporte les documents suivants :



Le JPO a décidé d'harmoniser les documents du dépôt sur le système d'autres pays :



### 4 – L'obligation de divulguer les informations (*Information Disclosure Statement, IDS*)

Il existe au Etats-Unis un système qui oblige à divulguer tous les éléments importants en relation avec le dossier. Il s'agit de documents qui auront une conséquence sur l'examen, comme par exemple les techniques antérieures (*prior arts*).

Le Japon introduira à son tour ce genre de règle, afin de faciliter le travail de l'Examineur et accélérer l'examen. Le déposant aura donc tout intérêt à collaborer avec l'Examineur en lui fournissant tout élément matériel susceptible de l'aider.

Nous vous avons donc présenté les orientations des modifications majeures qui interviendront ultérieurement dans la loi sur les brevets. Bien qu'officielles, ces informations sont très récentes et donc sujettes à discussion. Nous vous avertirons bien entendu des changements finals qui auront été décidés.



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