



OTA & Associates

Patents & Trademarks

2-4-2 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPON

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

www.otapatent.com

Numéro 62
Décembre 2015

Editorial, par Keiichi OTA

Chers lecteurs,

L'année 2015 touche à sa fin, et nous voici au 62ème numéro d'*Info-Japon*.

Depuis la dernière parution de notre lettre d'information en août, j'ai assisté à deux congrès : la conférence Baltic AIPPI, à Tallinn (Estonie) en septembre, puis celle de l'APAA à Okinawa (Japon) en novembre. Je n'ai malheureusement pas rencontré beaucoup de mes lecteurs lors de ces congrès.

Mais j'ai effectué une série de visites en France qui m'ont permis de vous revoir : Paris en septembre puis à nouveau en octobre, puis Toulouse, Paris encore, et Lyon en décembre. J'ai ainsi eu l'occasion de vous présenter certains thèmes de PI au Japon, et j'espère poursuivre mes enseignements dans ce domaine dans l'avenir. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je fasse une présentation dans votre cabinet ou votre entreprise.

Le grand article aujourd'hui porte sur une très récente jurisprudence de la Cour Suprême japonaise. Le cas est suffisamment rare pour en parler, d'autant que le fait d'émaner de la Cour Suprême lui confère une autorité indiscutable.

Je vous souhaite une bonne lecture, et d'excellentes fêtes de fin d'année.

Grand article : les *Product-by-Process claims*

Depuis la dernière édition d'*Info-Japon*, une nouvelle jurisprudence datant du 5 juin 2015 a grandement modifié les conditions de validité des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (« Product-By-Process claims »). Cette décision a été rendue par la Cour Suprême qui constitue la juridiction la plus élevée au Japon.

La Cour Suprême a donc décidé que les Product-By-Process claims (« PBP claims ») ne seraient désormais plus valides pour cause de défaut de clarté. Néanmoins, la Cour Suprême considère qu'il existe deux exceptions à ce principe. En effet, pour qu'une PBP claim réponde à l'exigence de clarté, il faut prouver qu'il était soit « impossible » soit « pas pratique », au moment du dépôt, de définir directement le produit par sa structure ou par ses propriétés. Le terme « impossible » signifie qu'au moment du dépôt de la demande, les moyens techniques ne permettaient pas de définir le produit par sa structure ou par ses propriétés. Le terme « pas pratique » a été défini comme le fait qu'au moment du dépôt, le coût financier ou encore le temps nécessaire pour définir le produit par sa structure ou par ses propriétés, étaient trop élevés pour que le produit breveté reste compétitif vis-à-vis de la concurrence.

En raison de cette décision, l'Office Japonais des Brevets (JPO) a donc été obligé de modifier ses directives afin de les adapter à la décision de la Cour Suprême.

Dorénavant, lorsque le demandeur d'un brevet recevra une notification de rejet provisoire pour cause de défaut de clarté d'une PBP claim, celui-ci aura 4 possibilités :

- 1) Supprimer la revendication concernée.
- 2) Transformer la PBP claim en revendication de procédé.
- 3) Transformer la PBP claim en une revendication de produit ne faisant pas référence au procédé de fabrication.
- 4) Essayer d'apporter la preuve qu'au moment du dépôt, il était soit « impossible » soit « pas pratique » de définir directement le produit par sa structure ou par ses propriétés.

Concernant la 4^{ème} possibilité, l'examineur aura cependant toujours le droit de rejeter les preuves apportées par le demandeur, à condition que ses doutes soient basés sur une raison tangible.

Il est important de noter que cette nouvelle pratique s'applique de manière rétroactive à toutes les demandes de brevets qui avaient déjà été déposées avant le 5 juin 2015, ainsi qu'à tous les brevets déjà délivrés.

Cela signifie que les PBP claims déjà délivrées risquent d'être invalidées pour « défaut de clarté ».

Pour éviter cela, le titulaire du brevet peut faire un appel de correction auprès du JPO. Cet appel offre 4 possibilités :

- 1) Abandonner la revendication.

- 2) Transformer la PBP claim en revendication de procédé (cela n'est normalement pas possible selon la loi, mais exceptionnellement le JPO a annoncé qu'il pourrait accéder au cas par cas à genre de demandes).
- 3) Transformer la PBP claim en une revendication de produit ne faisant pas référence au procédé de fabrication (cela n'est normalement pas possible non plus mais le JPO a annoncé qu'il pourrait aussi accéder au cas par cas à ce genre de demandes).
- 4) Essayer d'apporter la preuve qu'au moment du dépôt, il était soit « impossible » soit « pas pratique » de définir directement le produit par sa structure ou par ses propriétés.

Si le titulaire d'un brevet souhaite attaquer un prétendu contrefacteur sur la base d'une PBP claim, nous pensons qu'actuellement il est préférable pour lui (car moins risqué) de d'abord faire un appel de correction auprès du JPO. Une fois la situation régularisée, il pourra commencer à attaquer le prétendu contrefacteur.

Pour finir, la Cour Suprême a aussi précisé que les PBP claim sont bien des revendications de produit. Cela signifie que si la PBP claim est valide, les produits revendiqués sont couverts par le brevet quel que soit le procédé de fabrication utilisé.



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**.