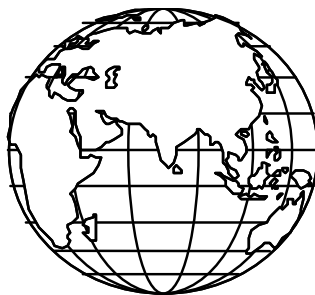


INFO



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

www.otapatent.com

Numéro 34
décembre 2003

Editorial, par Keiichi OTA

Une année bien remplie s'achève ! Cette fin d'année fut d'ailleurs très riche en événements et en occasions de rencontrer ou revoir certains d'entre vous.

En septembre je me suis rendu à Toulouse, où je n'étais pas allé depuis bien longtemps, cela m'a fait plaisir. Puis, invité par l'ASPI, j'ai donné une conférence comme l'année dernière.

En octobre je suis allé jusqu'à Montréal avant de retourner en France pour le congrès de la CNCPI à Paris. Je suis également allé au congrès de l'APAA en Malaisie.

Le mois de novembre m'a conduit en Estonie pour l'AIPPI Baltic, et enfin le mois de décembre m'a fait revenir à Paris pour toute une série de visites.

Tous ces voyages qui me permettent de vous voir ou revoir et de discuter de nos affaires de visu abolissent un peu les lois de la distance...

Dans notre dernier Info-Japon de 2003, nous vous parlerons d'une originalité récente du JPO : il s'écarte un peu de sa volonté d'harmonisation avec les autres Offices et introduit dans la Loi des Brevets le nouveau système de la « présentation d'information » après l'enregistrement.

Je vous souhaite une bonne lecture, et vous transmets tous mes meilleurs vœux pour 2004.

Brèves

Collaboration entre Sony et Samsung

Les sociétés Sony Corporation et Samsung Electronics ont annoncé dans un mémorandum qu'elles allaient renforcer leur actuelle collaboration. Il s'agit pour Samsung d'étudier la possibilité d'adopter le Memory Stick, la carte de stockage de Sony, pour des produits de consommation tels que des articles audio, des caméscopes digitaux, des DVD, des téléphones

Info Japon, décembre 2003

mobiles, des PC, des ordinateurs de poche, des téléviseurs etc. Sur la base de ce mémorandum, les deux sociétés asiatiques partageront l'information concernant le Memory Stick et développeront conjointement de nouveaux produits conformes au Memory Stick.

Sony et Samsung s'engagent également dans une promotion commune du Memory Stick afin de stimuler leur industrie. Samsung prévoit d'introduire des adaptateurs pour le Memory Stick dans ses ordinateurs et ses portables avant la fin de l'année. Et à partir de l'an prochain, les produits pour les PC de la firme coréenne seront tous équipés pour recevoir le Memory Stick.

Sony aidera techniquement Samsung à développer de tels produits. Samsung a choisi le Memory Stick pour sa nouvelle génération de technologie d'IC Recording à cause de ses solides capacités de développement.

Samsung est persuadé que ses propres technologies digitales peuvent être fructueusement combinées à la force de marketing de Sony, dans le but de maintenir la position leader des deux sociétés sur le marché.

Tanabe Seiyaku et Roche

Après avoir importé et commercialisé le ganciclovir, Tanabe Seiyaku Co., Ltd. va commercialiser le valganciclovir pour la société pharmaceutique suisse Roche.

Le valganciclovir est une prodrogue (c'est à dire un agent chimiothérapique non toxique) qui agit après transformation en ganciclovir et qui est utilisée en traitement d'attaque et d'entretien de la rétinite à cytomégalo virus chez les patients atteints du SIDA.

La prodrogue de Roche, administrée soit de manière orale, soit en infusion, peut également être utilisée pour traiter une infection au cytomégalo virus, spécialement répandue parmi les patients qui ont subi une transplantation d'organes.

Repères : Révision des mesures d'examen concernant les conditions requises pour l'unité d'invention

En réponse au Plan de Propriété Intellectuelle établi en juillet 2002, et comme résultat de la discussion qui a eu lieu au sein du Comité de Propriété Intellectuelle du Conseil de Structure Industrielle, le Comité a publié un rapport provisoire proposant une révision des conditions requises pour l'unité d'invention dans le but d'alléger le nombre de déposants et d'encourager l'acquisition de brevets internationaux.

Dans la lignée de ce rapport, le JPO révisé ses directives d'examen concernant les conditions requises pour l'unité d'invention. Les lois concernées (la loi sur les brevets d'invention et la loi sur les modèles d'utilité ainsi que les règlements qui y sont respectivement attachés) ont été révisées et ces modifications devraient être effectives à partir du 1^{er} janvier 2004.

En accord avec ces révisions, le JPO a préparé des directives d'examen provisoires concernant les conditions requises pour l'unité d'invention.

Ces révisions visent l'harmonie des règles japonaises avec le PCT. Les modifications qui prendront bientôt effet ont été établies dans le respect des conditions requises pour l'unité d'invention définies par le PCT.

Les modifications des lois devant prendre effet au 1^{er} janvier 2004, les nouvelles mesures d'examen seront appliquées aux dépôts effectués après cette date.

Article : Le nouveau système de "présentation d'information"

Le JPO va vous surprendre : alors qu'il va généralement dans le sens de l'harmonisation avec les règlements des autres Offices, le Japan Patent Office entreprend une modification dans la Loi des Brevets très originale : il introduit à partir du 1^{er} janvier 2004 le système de la « présentation d'information » après délivrance du brevet.

Rappelons d'abord que le Japon abandonne le système d'opposition pour les brevets répandu dans tous les Offices (cf. notre *Info-Japon* précédent, n°33).

Il maintient la possibilité de faire un appel d'invalidation, et innove parallèlement en remplaçant l'opposition par la présentation d'information. Le contenu de cette information concerne la brevetabilité de l'invention, à savoir la nouveauté, l'activité inventive etc.

Cette procédure existait déjà (et existe toujours), mais limitée à toute la période qui précède l'enregistrement. Dans ce système de présentation d'information déjà existant, le JPO se contente de mettre l'information dans le dossier, et son utilité fait surtout preuve en cas de requête pour examen. Il s'agit donc, sous cette forme, de fournir de l'information à l'Examineur.

Désormais, la présentation d'information n'est plus limitée dans le temps, et peut avoir lieu même après l'enregistrement.

Ses modalités sont simples : n'importe qui peut recourir à cette procédure, même de manière anonyme – contrairement à la procédure d'opposition qui était nominative.

De plus, la présentation d'information est exempte de taxes officielles, ce qui devient une stratégie intéressante pour les petites entreprises ou les particuliers. L'objectif du JPO est sûrement ici de contrebalancer la suppression de l'opposition qui ne laissait la place qu'à la voie de l'appel d'invalidation, très onéreux.

Quels sont les avantages du nouveau système de la présentation d'information ? Ils concernent 3 individus :

1 – Le titulaire du brevet.

Alors que dans l'ancienne procédure d'opposition le JPO entamait immédiatement l'examen du dossier pour le jugement, dans le cadre de la présentation d'information il doit uniquement en informer le titulaire du brevet. Ce dernier a donc la possibilité de faire un appel de correction auprès de l'Office, et d'éviter ainsi de futurs conflits en limitant volontairement son brevet.

2 – L'opposant.

En consultant le dossier et l'information qui s'y trouve, un éventuel opposant peut renforcer son argument en vue d'un appel d'invalidation.

3 – L'Examineur.

Au contraire d'un juge qui doit se fonder uniquement sur les arguments des deux parties en présence pour rendre son jugement, l'Examineur de la division d'Appel a le droit de se référer à d'autres raisons, en particulier à l'information fournie lors de cette présentation d'information, que ce soit en vue d'un appel de correction ou pour un appel d'invalidation.

Ce nouveau système, qui entrera en vigueur dès le 1^{er} janvier 2004, est donc susceptible d'intéresser le plus grand nombre étant donnés ses avantages clairement définis.

Il permet en outre au JPO de compenser le retrait du système d'opposition. Cette originalité révélatrice de la mentalité japonaise (dédommager une perte par autre chose) sera certainement appréciée à l'étranger.

P.-S. :

En octobre dernier, j'ai été contacté par la Chambre de Commerce et d'Industrie Française du Japon désirant m'interviewer pour leur lettre mensuelle en ligne. Si vous êtes intéressés par la lecture de cet article vous pouvez le consulter en ligne à l'adresse www.cciff.or.jp/lm/lm242/ota.html.

Par ailleurs, soucieux de répondre à la demande croissante de nos clients japonais, nous avons ouvert en automne un bureau supplémentaire à **Hiroshima**, au sud-ouest du Japon.

Bonne année !
Bonne année !

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**.