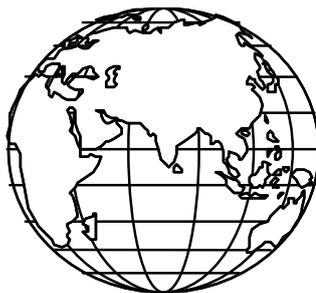


INFO



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 45

Août 2007

Editorial, par Keiichi OTA

Cette année encore j'ai été invité par l'Office Européen des Brevets à donner l'une de mes deux conférences annuelles aux Examineurs dans le cadre du séminaire SEPIA à la Haye, au mois de juin. J'apprécie particulièrement cette expérience qui me permet de rencontrer les professionnels de l'administration avec laquelle nous traitons quotidiennement.

Ce séminaire a été suivi pour moi du congrès ECTA à Deauville, où j'ai eu le plaisir de revoir certains d'entre vous.

Ce numéro 45 d'*Info-Japon* me permet de vous présenter dans le Grand Article la demande divisionnaire, un système qui existe partout, mais qui est très particulier au Japon.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Brèves

La société AMGEN accorde une licence exclusive à Daiichi Sankyo

AMGEN et Daiichi Sankyo ont annoncé un accord de collaboration et de licence pour le développement et la commercialisation du denosumab au Japon. Le denosumab est un anticorps monoclonal entièrement humain, qui cible le récepteur Ligand RANK.

Selon les termes de l'accord AMGEN accorde à Daiichi Sankyo les droits exclusifs de développement et de commercialisation du denosumab au Japon pour soigner l'ostéoporose, et pour une utilisation en cancérologie. L'accord prévoit que

AMGEN recevra une licence exclusive sur la propriété intellectuelle de Daiichi Sankyo en relation avec le denosumab. Le volet financier de l'accord inclut également le versement de 20 millions de dollars à AMGEN. De plus Daiichi Sankyo participera à hauteur de 150 millions de dollars pour les coûts de développement mondial du denosumab jusqu'en 2009.

Chiyoda Corp. accorde une licence pour « Titania Catalyst » à une compagnie française

Chiyoda Corp. a annoncé l'accord d'une licence d'exploitation du *Titania Catalyst* pour l'hydrodésulfuration en profondeur des carburants diesel, à la société Axens, une filiale de l'IFP (Institut Français du Pétrole). Axens est une société dont les activités vont de la vente de licences dans le domaine de la recherche pétrolière, à la production et la vente de différents types de catalyseurs. Elle est notamment leader dans la vente de licences pour les catalyseurs à destination des carburants diesels.

Le catalyseur au titane, qui a été développé conjointement par Axens et Chiyoda Corp. permet d'avoir de meilleurs rendements que le catalyseur à composé d'aluminium, tout en fonctionnant à plus basse température. De plus les chercheurs considèrent qu'il pourrait également s'appliquer au processus touchant les rejets d'azote des moteurs diesel.

Chiyoda Corp. a rejoint un projet de recherches sponsorisé par la *New Energy and Industrial Technology Development Organization* (NEDO) et le *Japan Petroleum Energy Center* (JPEC), et fait des recherches sur l'hydrodésulfuration par utilisation d'un composé de titane, en lieu et place du composé d'aluminium habituel. Chiyoda Corp. vise à proposer son catalyseur pour parer aux réglementations sur le diesel qui vont devenir plus sévères dans les années à venir.

Repère : La promotion gouvernementale de la Propriété Intellectuelle au Japon

Le Premier Ministre Shinzo Abe* (*cf. note à la dernière page*) a placé le développement de la propriété intellectuelle au premier plan des priorités pour la politique gouvernementale de compétitivité internationale.

Le plan vise à rapprocher les chercheurs universitaires et le secteur privé, en se concentrant sur quatre grands secteurs : les Sciences de la Vie, les Technologies de l'Information et de la Communication, l'Environnement, et les Nanotechnologies. De plus il a été annoncé qu'une loi sur les contenus numériques seraient adoptée d'ici deux ans pour promouvoir la circulation des contenus numériques.

Dorénavant les ministres du gouvernement impliqués par ce plan vont devoir proposer des lois et réglementations liées à la propriété intellectuelle. Le plan prévoit en outre de promouvoir la standardisation dans l'industrie et l'application des réglementations en vigueur.

Les autres points importants du plan concernent la promotion des TLO (Technology Licence Office) dans les institutions universitaires, et l'amélioration des délais d'examen des dépôts de brevets.

Article : Le système de la demande divisionnaire au Japon

Le 1^{er} avril 2007, une nouvelle disposition sur la demande divisionnaire est entrée en vigueur. Celle-ci modifie les conditions de la demande divisionnaire au Japon. L'ancien système exigeait qu'une demande d'appel soit déposée préalablement à toute demande divisionnaire, ce qui était long et coûteux. Depuis le 1^{er} Avril 2007, les procédures d'appel et de demande divisionnaire sont séparées et il est désormais possible de faire une demande divisionnaire seule.

La procédure de demande divisionnaire est utilisée dans le monde entier, pour diviser une demande de brevet lorsqu'elle contient plusieurs inventions différentes. Les déposants peuvent alors diviser leur demande de brevet en plusieurs procédures distinctes, et ainsi éviter un rejet. Cet usage traditionnel existe au Japon, mais la demande divisionnaire y a aussi un usage spécial lié à la difficulté de modification dans certains cas.

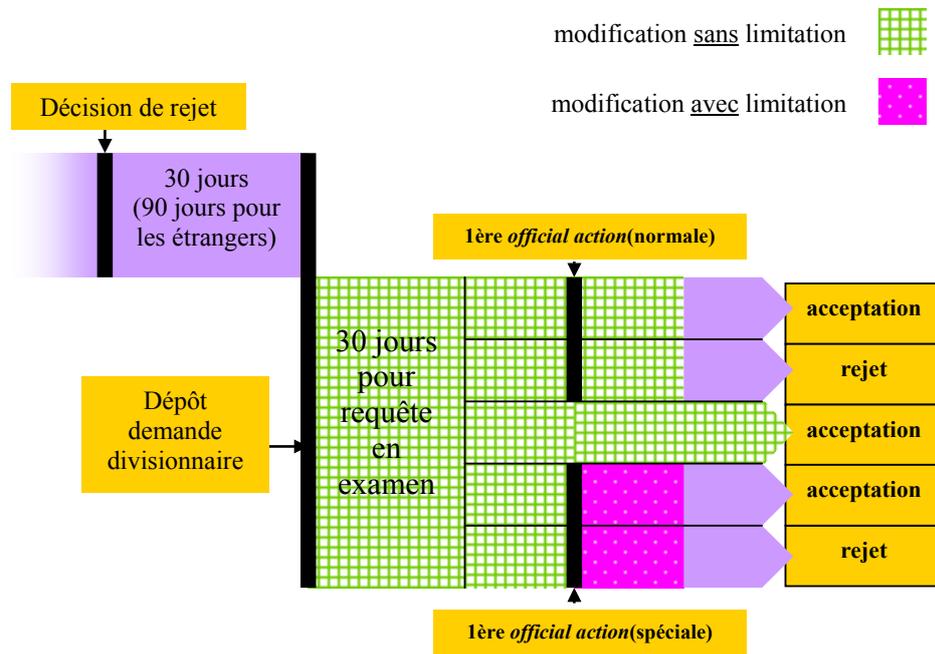
En ce qui concerne les possibilités de modification, au Japon comme dans tous les autres pays, il n'est pas possible d'ajouter d'élément nouveau (*new matter*) lors de la modification de la demande. Mais il existe également d'autres limitations, qui interviennent après le dernier rejet provisoire (*Final Official Action*) ou le rejet définitif (*Final Decision of Refusal*). Ainsi en cas de rejet provisoire ou définitif, même lorsqu'il s'agit de limiter la portée de la demande, il est possible que les modifications soient refusées dans certains cas. Du fait de ces limites strictes, il existe un usage spécial de la demande divisionnaire au Japon. En effet, celle-ci constitue une nouvelle demande qui permet des modifications sans limites (hors élément nouveau), et grâce aux modifications apportées à ce stade, l'acceptation de la demande de brevet peut alors devenir possible.

Jusqu'au 31 mars 2007, les déposants souhaitant effectuer une demande divisionnaire devaient nécessairement le faire avec une demande d'appel contre une décision de rejet définitif. Cette situation avait des inconvénients majeurs, à la fois pour les déposants et pour l'Office Japonais des Brevets. Pour les déposants il s'agissait d'une procédure lourde et coûteuse, puisqu'elle englobait à la fois les frais de la demande divisionnaire et ceux de la procédure d'appel. L'Office Japonais des Brevets, de son côté, devait confier l'examen du dossier d'appel à un minimum de 3 examinateurs confirmés, et donc engager un travail supplémentaire considérable, tout en sachant que celui-ci pourrait être inutile dans certains cas.

Depuis le 1^{er} avril 2007, la procédure d'appel contre une décision de rejet définitif et la demande divisionnaire sont dissociées. Par conséquent les inconvénients qui étaient dus à leur association ont disparu. Outre l'avantage du coût, les déposants peuvent désormais engager une demande divisionnaire sans faire de procédure d'appel. Malgré tout, il reste possible pour les déposants qui le souhaitent de déposer les demandes conjointement pour augmenter les chances de succès. Mais il faut noter qu'une procédure a été introduite par cette nouvelle disposition, à partir du 1^{er} avril 2007. Il s'agit de l'*official action* spéciale. Lors du premier rejet provisoire de la demande divisionnaire, deux cas sont envisageables. Dans le

premier cas il s'agit d'une *official action* normale et il est possible d'effectuer à nouveau des modifications sans limitation (hors élément nouveau). Dans le second cas, si l'examineur juge que les raisons du rejet provisoire de la demande divisionnaire sont identiques à celles du rejet de la demande initiale, il peut opposer une *official action* spéciale. Cette *official action* spéciale impose alors les mêmes limites aux modifications, que celles qui avaient été données à la demande initiale, après le dernier rejet provisoire (*Final Official Action*) ou le rejet définitif (*Final Decision of Refusal*).

En conséquence, si vous décidez de procéder à une demande divisionnaire, nous ne saurions trop vous conseiller de procéder aux modifications principales en premier lieu (avant de recevoir la 1^{ère} *Official Action*).



* *Note de dernière minute* : Shinzo Abe était encore Premier Ministre en août au moment de la rédaction de cet article. Nous imprimons cet Info-Japon alors qu'il a déjà quitté le gouvernement, au mois de septembre.

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.