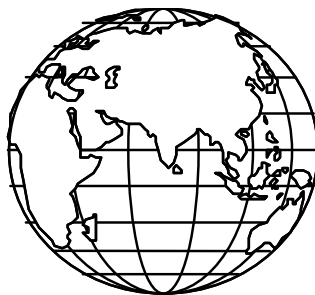


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Piazza Bldg. 4F, Toranomon 2-4-1, 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 56
Décembre 2012

Editorial, par Keiichi OTA

Chers lecteurs,

Nous voici à la fin de l'année 2012. Je profite donc de cet éditorial pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Que soyez tous bien entourés pour célébrer le changement d'année !

Depuis notre *Info-Japon* de juin 2012, j'ai d'abord participé à 4 jours de séminaire organisé par l'Université de Hokkaido, comme l'année dernière. Puis en octobre, je me suis rendu à Séoul pour le congrès de l'AIPPI, où j'ai eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Ensuite ce fut ma présentation annuelle devant les examinateurs de l'OEB, lors du séminaire SEPIA en novembre (à La Haye et Munich).

Parallèlement à ces grandes réunions, j'ai été fort occupé à présenter les modifications qui sont intervenues dans la loi japonaise en avril dernier. Je me suis donc déplacé en France et au Canada (principalement en zone francophone) en septembre, en octobre, en novembre et en décembre.

La demande étant très forte, mon emploi du temps est déjà plein jusqu'en juin. Mais je vous invite à me contacter si vous êtes intéressés par une présentation sur les deux sujets suivants :

- 1) les modifications de la loi en propriété intellectuelle au Japon
- 2) le changement de tendance, de "anti-patent" à "pro-patent".

Je serais très heureux d'intervenir devant vous et vos collègues, plus ou moins formellement selon votre choix d'évènement, à partir du mois de juin.

Info Japon, Décembre 2012

En ce qui concerne cet *Info-Japon* numéro 56, j'ai choisi de vous présenter une spécificité japonaise : l'absence de système d'opposition pour les brevets, et les problèmes que cela soulève.

Je vous souhaite une bonne lecture, et, encore une fois : de bonnes fêtes de fin d'année !

Brèves

Une réorientation stratégique de Toshiba vers la recherche et le développement

Souhaitant impulser son secteur de recherche et développement et renforcer sa stratégie de propriété intellectuelle, Toshiba a décidé de porter ses efforts vers cette dernière en augmentant son personnel spécialisé dans la recherche et développement.

Il s'agit pour Toshiba d'étendre sa présence internationale, souhaitant voir son personnel spécialisé dans la recherche et développement dans ses structures à l'étranger croître de 400 personnes.

Toshiba souhaite que 70% de la totalité de ses demandes de brevets soient dirigées vers l'étranger, contre 50% actuellement, l'objectif étant de voir son chiffre d'affaires relatif aux licences augmenter de 30%.

Au total, plus de mille milliards de yens seront investis dans la recherche et développement entre 2012 et 2014.

Un rapprochement entre Alstom Grid et Toshiba

Alstom Grid, filiale de la société française Alstom, a signé un Memorandum of Understanding avec Toshiba afin d'étudier la possibilité de joindre leurs connaissances et leurs technologies dans le domaine des réseaux Smart Grid.

La technologie Smart Grid consiste à intégrer aux réseaux électriques les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Par ce Memorandum of Understanding, Alstom Grid et Toshiba souhaitent également étudier conjointement les possibilités de promotion du secteur du Smart Grid à travers le monde.

Biotechnologie : des brevets accordés pour les cellules souches pluripotentes induites

Quatre nouveaux brevets ont été accordés à l'Université de Kyoto, concernant sa technologie sur les cellules souches pluripotentes induites : 3 par l'USPTO et 1 par le JPO.

Le premier brevet relatif à la technologie de base sur les cellules souches pluripotentes induites avait été généré comme une première mondiale par un groupe de recherche dirigé par le Professeur Shinya Yamanaka, directeur du CiRA (Center for iPS Cell Research and Application) de l'Université de Kyoto.

Une concurrence est apparue au Professeur Yamanaka, notamment par le biais de la société iPierian, basée à San Francisco. Cependant, la firme californienne a depuis transféré ses propres brevets à l'Université de Kyoto.

Ainsi, sur les 3 brevets accordés aux Etats-Unis, un est relatif à la technologie développée par Yamanaka Group, et les deux autres ont été transférés à l'Université de Kyoto par iPierian, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2011.

Le Professeur Yamanaka a souligné que le fait que son Université détienne les brevets lui permettra de développer la diffusion de cette technologie par des procédures facilitées de transfert de technologies.

Consortium : la lutte contre les maladies tropicales négligées s'intensifie

Le KEK (High Energy Accelerator Research Organization) et Astellas Pharma Inc. ont conclu un accord de sorte à démarrer une collaboration dans la recherche de nouveaux médicaments pour traiter les maladies tropicales négligées (NDTs), à travers la cristallographie aux rayons X par synchrotron.

Le but de ce consortium est la recherche sur les maladies infectieuses dues aux parasites protozoaires.

De nombreux progrès ont été effectués depuis 2006 par KEK et Astellas dans la recherche de nouveaux médicaments grâce au synchrotron à rayons X. Le synchrotron de KEK permet de conduire des expériences sur de petits cristaux qui auraient été très difficiles à analyser, et de récolter des données dans un court délai en utilisant des rayons X conventionnels.

De son côté, Eisai Co., Ltd. a conclu un partenariat avec le Sabin Vaccine Institute of the U.S., et fournit à cet organisme un adjuvant immunologique développé par Eisai, le E6020. De même, Eisai s'est engagé à délivrer gratuitement toutes les informations afférentes à ce composé, ainsi que de soutenir le développement de vaccins pour deux types de maladies tropicales négligées (Chagas et leishmaniasis).

Eisai est signataire de la déclaration de Londres, visant à éliminer 10 maladies tropicales négligées d'ici 2020 grâce à un partenariat public-privé.

Un accord entre la société Komatsu et la Far Eastern Federal University dans le cadre du développement de l'est russe

Un accord entre la société japonaise Komatsu Ltd. et la Far Eastern Federal University, basée à Vladivostok, a été trouvé aux fins de donner une réponse à la croissance économique dans l'extrême-est de la Russie.

Les secteurs de la construction, de l'extraction et de la voirie se développant considérablement, un des enjeux majeurs est la formation des ingénieurs et mécaniciens dans ces secteurs.

Komatsu projette ainsi de prêter gratuitement des équipements pour un usage au sein du Laboratoire de machinerie et de construction routière de l'école

d'ingénieurs et de construction de l'Université, avec des cours dispensés par des ingénieurs de Komatsu. De même, Komatsu accepte de fournir des sessions de formation aux professeurs dans ses usines et centres de formation, au Japon et à Yaroslav, en Russie.

Article : La procédure d'opposition au Japon

Au Japon, le système d'opposition à un brevet d'invention a considérablement évolué en fonction des époques, et les mouvances législatives se succédant n'ont eu de cesse de se heurter à la pratique des entreprises.

En tout premier lieu, le système d'opposition était tout à fait différent du système européen.

I - Le système d'opposition avant acceptation

En effet, jusqu'au 31 décembre 1995, le système d'opposition au Japon était un système dit « d'opposition avant acceptation ». Pour engager une procédure d'opposition, il fallait la diligenter avant l'enregistrement du brevet, auprès de l'Office des brevets japonais, après la 2^{ème} publication¹. L'examineur, ensuite, décidait du sort de la demande : soit il acceptait l'opposition, et rejetait par conséquent la demande ou y exigeait des modifications, soit il ne donnait pas suite à l'opposition, auquel cas il poursuivait son examen pour acceptation. A ce stade, il est très important de bien comprendre qu'au Japon, l'opposition est dirigée contre l'Office des brevets, et non contre le déposant lui-même. C'est une notion qui est très ancrée dans la procédure japonaise d'opposition, et qui restera prégnante par la suite.

Ce système présentait un inconvénient majeur : qu'une opposition soit formée ou qu'elle ne le soit pas, un délai était prévu pour celle-ci et cela retardait considérablement toutes les demandes. Ainsi, dans le système de « l'opposition avant acceptation », l'on devait attendre la fin de ce délai avant de voir sa demande acceptée.

II - Le passage à une procédure d'opposition après la délivrance du brevet

Cette lenteur est le principal motif de la modification du système d'opposition au Japon intervenue au 1^{er} janvier 1996. Par cette modification, l'Office des brevets japonais a harmonisé sa pratique sur celle de l'Europe ; l'opposition s'effectue après la délivrance du brevet. Dans ce cas, l'examineur a déjà terminé son examen et accepté la demande de brevet ; le brevet est alors publié après la délivrance. L'opposition doit être formée au JPO dans un délai de 6 mois à compter de la publication, auprès de 3 examinateurs de la Division

¹ Dans la procédure japonaise, il y a eu deux publications : le KOKAI intervenant dans les 18 mois après le dépôt de la demande de brevet mais avant son examen (qui existe toujours), et le KOKOKU qui était la publication intervenant après l'examen de la demande (qui a été depuis supprimé).

d'Appel du JPO. Il convient de souligner qu'il n'est ici toujours pas question d'agir contre le propriétaire du brevet, mais contre l'Office, dans la logique japonaise de cette procédure d'opposition.

III - L'état actuel du système

Toutefois, le système a encore évolué, dans un troisième temps. Le JPO, considérant que les modalités de l'appel en invalidation, qui permet d'attaquer la validité d'un brevet, étaient similaires à celles de l'opposition, ne voyait plus l'intérêt d'une procédure d'opposition. L'appel en invalidation s'effectuant aussi auprès des 3 examinateurs de la Division d'Appel, le JPO a décidé d'intégrer la procédure d'opposition dans le système de l'appel pour invalidation.

Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2004, il n'existe plus de procédure d'opposition pour les brevets d'invention au Japon. Le seul recours existant est celui de l'appel en invalidation.

La situation n'est pourtant pas satisfaisante, et de grandes discussions sont en cours pour réintroduire le système d'opposition, sous l'impulsion des entreprises.

Lorsque le système d'opposition après acceptation prévalait, l'on dénombrait entre 3000 et 5000 oppositions par an. Or, l'on a constaté qu'à partir de 2004, le nombre d'appels en invalidation n'avait pas augmenté, ce qui aurait dû être le cas si la procédure d'appel en invalidation était parfaitement substituable à celle d'opposition.

IV - La disparition du système d'opposition comme frein à la stratégie offensive d'une entreprise

Les entreprises ne se reportent pas sur l'appel en invalidation, et ce pour plusieurs raisons :

la procédure d'opposition était d'une extrême simplicité, il suffisait simplement de préparer les documents et les preuves puis les déposer devant l'Office. L'Office prenait en charge lui-même l'opposition, échangeant avec le propriétaire du brevet ;

les frais d'opposition étaient moindres que le coût de l'appel en invalidation ;
sur le plan de la stratégie offensive des entreprises, beaucoup de sociétés japonaises, même si elles ont des documents permettant d'attaquer une entreprise, ne souhaitent pas attaquer directement par l'appel en invalidation mais préfèrent garder ces documents pour le futur, afin de négocier en cas de point de friction avec un concurrent. Les entreprises japonaises, si elles doivent attaquer par le biais de l'appel en invalidation, préfèrent dans tous les cas le faire en dernier recours et non lorsque le brevet est délivré.

V - Le brevet affaibli par la disparition du système d'opposition

Du point de vue de la protection du brevet, des revendications se font également entendre du côté des brevetés en faveur de la réinstauration d'une procédure d'opposition. Entre le 1^{er} janvier 1996 et le 1^{er} janvier 2004, c'est-à-dire durant la période du système d'opposition après la délivrance du brevet,

l'on comptait seulement environ 20% de brevets maintenus sans aucune modification lorsqu'une procédure d'opposition était diligentée. Cela signifie que dans environ 80% des cas, l'opposition était acceptée ou une modification du brevet était exigée pour maintenir le brevet. Dès lors que la procédure d'opposition est supprimée, à partir de 2004, il y a donc un nombre important de brevets qui seraient susceptibles d'être attaqués facilement. La procédure d'opposition avait ce rôle régulateur, empêchant le marché d'être submergé d'un flot de brevets facilement attaquables.

Dorénavant, la situation est plus délicate pour les entreprises japonaises identifiant un contrefacteur. Celles-ci doivent scrupuleusement veiller à effectuer une recherche d'antériorités avant de l'attaquer, pour confirmer la validité de leur propre brevet. Elles s'exposent, dans le cas contraire, à un risque d'invalidation.

Conclusion

Ainsi, de nombreuses sociétés souhaitent la réintroduction d'une procédure d'opposition, celle-ci agissant en tant que filtre et garantissant la force d'un brevet.

Sensible à ces revendications, le JPO a récemment engagé des discussions en vue de la réintroduction de la procédure d'opposition, dont l'histoire mouvementée n'en est toujours pas à son épilogue, au Japon.



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**.