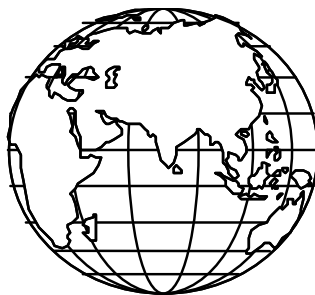


INFO



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](mailto:ota@otapatent.com)

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

---

Numéro 57

Juin 2013

### Editorial, par Keiichi OTA

Chers lecteurs,

J'ai passé un hiver relativement calme à Tokyo, puis le printemps est arrivé avec les déplacements dont j'ai l'habitude et que j'apprécie toujours.

Le mois de mars est traditionnellement celui de mes enseignements en France, au CFJM, à l'Université de Rennes, au CEIPI et à l'Université de Nantes. Les étudiants étaient, cette année encore, intéressés et intéressants, et je crois que j'apprends chaque fois autant que j'enseigne. En mars, j'ai également eu le plaisir de donner une présentation à l'ASPI et une autre à l'INPI à Nantes.

En avril, j'ai été invité à intervenir au séminaire East meets West de l'OEB à Vienne, et j'ai participé à la Conférence AIPPI Baltic à Vilnius.

Au mois de juin, je me suis rendu en Europe en tant qu'intervenant devant l'AROPI en Suisse, l'OEB à Munich (Conférence PCT) et la CNCPI à Paris. Et j'ai participé à l'ECTA, à Bucarest.

Chaque déplacement me donne l'occasion de revoir certains d'entre vous, mais je regrette toujours de ne pas avoir plus de temps pour organiser plus de rencontres.

Le grand article de ce numéro 57 d'Info-Japon porte sur le *shift amendment*. La modification de la loi concernant le *shift amendment* date du 1er avril 2007, mais elle n'entre en application que maintenant, d'où l'actualité différée de cet article.

Je vous souhaite une bonne lecture, et un bon été.

### **Le JPO devient compétent à Singapour en tant qu'autorité internationale de recherche et d'examen préliminaire dans le cadre de la procédure PCT**

L'Office des brevets japonais (JPO) et l'Office de la Propriété Intellectuelle de Singapour ont conclu un accord selon lequel le JPO pourra désormais agir en tant qu'autorité internationale de recherche et d'examen préliminaire dans le cadre des demandes PCT effectuées après le 1<sup>er</sup> décembre 2012.

Ainsi, l'expertise du JPO sera accessible pour les demandes PCT effectuées à Singapour, et cela contribuera à assurer une protection appropriée pour les sociétés japonaises ayant une activité de recherche et développement à Singapour.

Le JPO pourra, si le demandeur le souhaite, préparer le rapport international de recherche et le rapport international d'examen préliminaire pour une demande PCT visant Singapour.

Singapour est donc le 6<sup>ème</sup> pays où le JPO peut agir de la sorte, après le Japon, La Corée du Sud, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, traduisant le besoin d'un environnement protecteur des inventions et innovations dans les pays émergents d'Asie, dans lesquels de plus en plus d'entreprises japonaises implantent leurs activités de recherche et de développement.

### **Chiyoda Corp, en route vers le solaire**

L'entreprise japonaise d'ingénierie et de construction Chiyoda Corp. a décidé de renforcer son positionnement s'agissant de l'énergie solaire, et plus particulièrement dans le domaine du MSPT-CSP (Molten Salt Parabolic Trough-Concentrated Solar Power), en investissant dans la firme italienne Archimede Solar Energy.

Un nouveau décret prévoit qu'un Feed-in-Tariff (tarif de rachat) qui visera spécialement l'énergie solaire concentrée s'appliquera dès janvier 2013 et consécutivement se développeront de nombreux projets utilisant la technologie MSPT-CSP. Chiyoda est donc devenu actionnaire à 15% de Archimede, qui est le seul fabricant mondial de tubes absorbeurs solaires utilisés dans le système du MSPT-CSP.

Chiyoda Corp a l'intention de continuer d'investir dans ce domaine en visant les pays d'Afrique du Nord et d'Asie Centrale, futurs principaux marchés.

## **Cellules souches pluripotentes induites : Merck entre sur le marché japonais**

L'entreprise pharmaceutique Merck est entrée sur le marché japonais avec le même équipement de culture des cellules souches pluripotentes induites que celui vendu à l'étranger. Cet équipement est basé sur des licences obtenues de iPS Academia Japan qui gère ces opérations pour le compte de l'Université de Kyoto et du Professeur Yamanaka.

Bien qu'il existe une demi-douzaine d'équipements de culture de ces cellules au Japon, l'équipement de Merck est présenté comme ayant une plus grande efficacité.

## **Sumitomo investit dans la production d'éléments terrestres rares kazaques**

Summit Atom Rare Earth Company LLP (SARECO), une joint-venture entre Sumitomo Corp. (Japon) et la Kazakhstan's National Atomic Company (Kazakhstan) a ouvert sa première usine à Stepnogorsk le 2 Novembre 2012. SARECO a été établi afin de développer le marché visant les éléments rares provenant des résidus de minerais d'uranium.

Cette nouvelle usine débutera la fabrication d'un carbonate terrestre rare mixte à forte teneur en dysprosium et néodyme, pour lesquels il est attendu que la demande s'intensifie en raison de la popularité croissante des véhicules hybrides et électriques.

Il est prévu que l'usine commence à exporter sa fabrication au Japon dès janvier 2013.

**Article : Le *shift amendment* - La position du JPO sur la modification des revendications**

Il n'est pas toujours aisé d'effectuer une demande de brevet au Japon, pour un déposant étranger. Le système japonais présente quelques particularités rendant son système de propriété industrielle unique, de nature à égarer le déposant dans sa compréhension des analyses du Japan Patent Office.

La lecture du JPO sur l'opportunité de modifier les revendications pour un déposant après un rejet provisoire fait partie de ces particularités, et est difficilement lisible pour le déposant étranger rompu aux systèmes des autres pays mais étant confronté pour la première fois aux problématiques du dépôt de brevet au Japon.

Le 1<sup>er</sup> avril 2007, la loi a modifié l'article 17 bis-4, portant interdiction du « Shift amendment », notion complexe nécessitant un éclairage complet.

Un « Shift amendment » consiste en une modification des revendications de l'invention examinée ayant donné lieu à un rejet provisoire, et posant un problème

d'unité de l'invention entre les revendications avant la modification et les revendications après la modification.

Il faut tout d'abord préciser que pour tous les dépôts à partir du 1<sup>er</sup> avril 2007, ce « Shift amendment » est prohibé après un premier rejet provisoire, et la date retenue pour les dépôts PCT est la date de dépôt international.

### **I- Illustration d'un exemple de « Shift Amendment »**

Un exemple de « Shift Amendement » part d'une invention dont trois revendications seraient constituées de la manière suivante :

Revendication 1	A
Revendication 2	A+B
Revendication 3	A+B+C

De manière générale, l'examen se déroule ainsi : l'examineur recherche le « Special Technical Feature », qui nécessite que le critère de nouveauté soit rempli et qui exige également qu'il n'y ait pas quasi-identité de l'invention à une autre, dans l'élément A. S'il n'y en a pas, il va chercher ce STF dans A+B puis s'il n'existe toujours pas, il va poursuivre son examen en le recherchant dans A+B+C.

Dans cet exemple, si pour les deux premières revendications, il n'y a pas de STF ; pour la 3<sup>ème</sup> revendication, l'examineur peut déterminer un STF mais le critère d'activité inventive n'est pas rempli.

Si le déposant veut modifier sa revendication 1 de sorte à ce qu'elle devienne A+D ou sa revendication 2 pour qu'elle devienne A+B+D, cette modification ne sera pas autorisée et tombera sous la prohibition du « Shift Amendment ». En revanche, il pourra modifier la revendication 3 afin qu'elle comporte A+B+C+D.

Ce « Shift Amendment » permet de souligner une exception notable au principe de prohibition de celui-ci après le 1<sup>er</sup> rejet provisoire.

Si dans les 3 revendications susvisées, il n'y a pas STF, il est alors possible d'ajouter D à la seule revendication 3, qui deviendrait A+B+C+D.

En effet, si cette possibilité était refusée, il n'y aurait aucune opportunité d'amender ses revendications et par extension de faire aboutir sa demande.

Par conséquent, l'on accepte cette dérogation pour la revendication 3.

### **II- L'existence de solutions face au régime du « Shift Amendment »**

Qu'il s'agisse d'éviter la qualification du « Shift Amendment », ou d'éviter simplement l'interdiction accompagnant cette qualification, il existe 4 solutions face à cette problématique, en se basant sur l'exemple précédent de « Shift Amendment ».

- 1) Au moment de la réponse au rejet provisoire, il est possible de modifier la revendication 3, comme vu précédemment. L'on aura alors une revendication 3 comportant A+B+C+D.

Dans le même temps, il est possible de déposer une demande divisionnaire pour les revendications 1 (qui comportera A+D) et 2 (qui comportera A+B+D). En effet, l'interdiction du shift amendment ne s'applique pas à la demande divisionnaire jusqu'à son premier rejet provisoire.

- 2) Une deuxième alternative consisterait à modifier la revendication 3 pour qu'elle contienne A+B+C+D, et abandonner les revendications 1 et 2.

Il est ensuite possible d'attendre une éventuelle acceptation de la revendication 3 modifiée comme précisé ci-dessus, et une fois l'acceptation acquise, diligenter une demande divisionnaire contenant les revendications 1 (A+D) et 2 (A+B+D).

La différence entre ces deux alternatives se situe au moment de la demande divisionnaire, dans le 2<sup>ème</sup> cas l'on ne dépose pas de demande divisionnaire avant d'être sûr que sa demande principale soit accordée.

L'existence de cette deuxième alternative tient au fait que contrairement à l'Europe, bien qu'il y ait des périodes pour effectuer une demande divisionnaire, au Japon il n'y a ni limite quantitative, ni limite temporelle de dépôt d'une demande divisionnaire.

- 3) Il est encore possible de contester l'examen et d'estimer qu'il y a bien « unité de l'invention » en prouvant l'existence d'un STF pour la revendication 1, 2 ou 3.
- 4) Enfin, avant de recevoir un 1<sup>er</sup> rejet provisoire, il est tout à fait possible d'effectuer des modifications volontaires. L'interdiction du « Shift Amendment » est inapplicable avant le 1<sup>er</sup> rejet provisoire. Il faut néanmoins être vigilant, puisqu'il n'est pas possible d'avoir un « new matter ».

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 <b>Keiichi OTA</b> .
---