

*INFO*



*JAPON*

## 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](mailto:ota@otapatent.com)

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

---

**Numéro 66**  
**Hiver 2018**

### Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour mes chers Lecteurs,

Je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Qu'elle vous soit prospère dans tous les domaines !

J'ai eu le plaisir de faire la connaissance ou de revoir nombre d'entre vous pendant le deuxième semestre de 2017 lors de mes déplacements professionnels. J'ai ainsi pu vous rendre visite en septembre, novembre et décembre - en France, en Suisse et en Belgique.

Mais j'ai également profité des congrès internationaux pour vous saluer ou discuter de manière plus approfondie avec vous. Ainsi, après le Séminaire d'Eté à l'Université de Hokkaido en août, je me suis rendu au Global Forum on IP à Singapour. Puis, en septembre, j'ai participé à l'Aropiade en Suisse. L'AIPPI à Sydney a suivi en octobre, et enfin l'IP Summit à Bruxelles en décembre.

C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit lors d'une visite planifiée avec un exposé de ma part sur la PI japonaise, ou bien lors d'un dîner de gala à l'occasion d'une rencontre internationale, ou encore dans un agréable restaurant de votre pays à partager un bon déjeuner tout en discutant de nos affaires.

Ce numéro d'*Info-Japon* va vous présenter un thème qui revient très souvent en ce moment : les CSI, ou *Computer Software related Inventions*, au Japon. J'espère qu'il vous sera utile, et si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part et nous organiserons une présentation lors d'un prochain déplacement de ma part.

Bonne lecture et bon hiver !

**Grand article : Comment protéger les inventions issues de logiciels au Japon ?**

**Une *Computer Software related Invention (CSI)* doit suivre, devant le JPO, une procédure en 4 étapes.**

Il est d'abord nécessaire de soumettre un dossier à l'Office, dans lequel doivent figurer une description de l'invention et les revendications. L'Office va ensuite déterminer s'il s'agit ou non d'une invention, et dans l'affirmative, examinera si les conditions de nouveauté et d'activité inventive sont satisfaites.

**L'étape de la description**

Cette première étape consiste à expliquer concrètement de quelle manière l'invention est réalisée. Pour cela, un *block diagram* ou un *flow chart* peuvent être utilisés. Mais, malgré leur clarté, ils ne sont pas toujours suffisants pour remplir cette exigence de description de *CSI*.

**L'étape des revendications**

Cette seconde étape est très importante dans la mesure où les revendications vont permettre de délimiter la portée du brevet. Le JPO distingue deux catégories concernant les *CSI* : Les procédés et les produits.

Pour les procédés, c'est assez clair, il n'y a pas d'ambiguïté particulière.

En revanche, pour les produits c'est plus compliqué. Cette catégorie comprend cinq termes : le programme, le *data structure*, le *computer readable recording medium*, le *scheme*, et le *system*. Alors qu'un programme seul peut faire l'objet d'un dépôt, certains types de logiciels, tels que le "*program signal*" (ou "*program signal array*"), le "*data signal*" (ou "*data signal array*"), le "*program article*" ou bien encore le "*program product*" ne peuvent pas faire l'objet d'une protection par le droit des Brevets.

Enfin, pour éviter qu'une revendication soit refusée, il est conseillé, par exemple, de clairement préciser que l'intervention humaine est impossible.

**S'agit-il d'une invention ?**

A la lecture de la description et des revendications, le JPO va vérifier si l'objet de la demande est considéré comme une invention.

Dans le droit japonais des Brevets, une invention se définit comme une création avancée portant sur une idée technique utilisant les lois de la nature.

Ne sont pas considérés comme des inventions, par exemple, un langage de programme d'ordinateur (qui ne relève pas des lois de la nature) ni une photographie prise en tant que telle (qui n'est pas une idée technique).

Pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'une invention, le JPO a eu recours à deux procédés :

Le premier se base sur la définition d'une invention (mentionnée ci-dessus). Ce procédé regroupe beaucoup d'inventions, mais en cas de doute, on pouvait avant avoir recours à un second procédé.

Ce second procédé était utilisé auparavant, et il constituait une particularité pour les *Computer Software Related Inventions*. Du fait qu'il était difficile à appliquer, l'Office a changé de pratique et a eu recours au premier procédé uniquement.

Ce second procédé consistait à se demander s'il y avait des relations entre l'invention et les *hardware resources*. Pour cela, on modifiait les revendications en ajoutant les descriptions des *hardware resources*.

Afin de contrer un rejet provisoire, la description de l'invention doit être écrite clairement dans les documents déposés initialement.

### **Est-ce que l'invention remplit les conditions de nouveauté et d'activité inventive ?**

Concernant la nouveauté, rien de particulier.

Concernant l'activité inventive, elle doit être adaptée à ce type de créations.

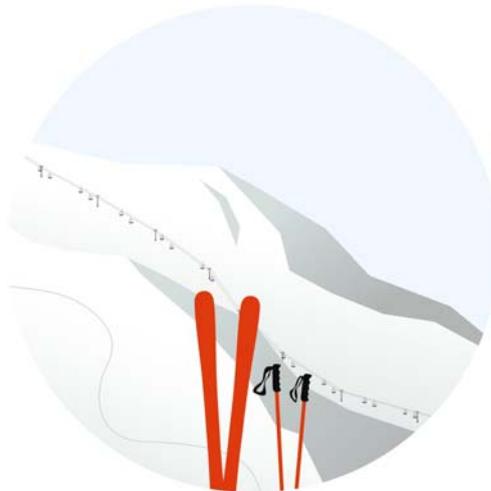
La notion d'"homme du métier" dans les *CSI* peut être plus large qu'en général. Si la fonction ou l'action de l'invention sont communes dans deux domaines différents on peut déclarer qu'il y a manque d'activité inventive.

Pour un brevet, lorsque deux documents très éloignés sont cités par l'examineur, on peut répondre à cela qu'aucun de ces deux documents ne suggère d'utiliser l'autre pour notre invention, et que lorsqu'ils sont tous les deux réunis ils ne le suggèrent pas également. Dans ce cas on peut dire qu'il y a une activité inventive.

En revanche, pour les *CSI*, si deux documents sont très éloignés mais que la fonction ou l'action de l'invention est commune, dans ce cas il n'y a pas d'activité inventive.

Par exemple : l'invention d'un système de réservation dans un hôtel peut être refusée si sa fonction ou son action se retrouvent dans un système existant de classement de médicaments dans une pharmacie.

Enfin, il faut savoir qu'au Japon il n'y a pas encore eu de cas significatif pouvant servir de jurisprudence.



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**.