



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

www.otapatent.com

Numéro 67

Été 2018

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

L'été est arrivé après un premier semestre toujours aussi riche en déplacements en ce qui me concerne.

J'ai eu la grande satisfaction de donner mes cours annuels au CEIPI en janvier, puis à l'Université d'Aix-en-Provence en février, et enfin aux examinateurs de l'OEB dans le cadre du séminaire SEPIA en juin (à la Haye, à Munich, et à Berlin en plus cette année).

Je n'ai cependant pas pu inclure de manifestations internationales dans mon emploi du temps ce premier semestre, excepté le séminaire Paris PI en mars. J'ai toutefois pu voir et revoir certains d'entre vous lors de mes visites habituelles en Europe, et à Pékin pour la première fois en ce qui me concerne. Cet été, je suis resté au Japon. J'ai participé au séminaire LES à Sapporo en juillet puis je suis retourné dans la ville en août pour le Summer Seminar de l'Université de Hokkaido comme tous les ans.

Ce numéro d'*Info-Japon* vous apporte des informations sur la question du délai de grâce au Japon et le maintien des droits sur une invention en cas de divulgation avant le dépôt.

A bientôt !

Grand article : Le délai de grâce japonais

Qu'est-ce que le délai de grâce ?

La nouveauté d'une invention est l'une des trois conditions nécessaires (en plus de l'application industrielle et l'activité inventive) à la délivrance d'un brevet. Toutefois, il n'est pas toujours aisé pour l'inventeur de respecter cette condition pourtant essentielle. Heureusement pour les inventeurs

pressés (par exemple), le délai de grâce est là ! Aussi appelé « divulgation non opposable » dans certains pays, le délai de grâce permet de rendre sans effet certaines divulgations de l'invention faites avant la date de dépôt du brevet, dans l'appréciation de la nouveauté de l'invention. Autrement dit, les divulgations ne sont pas considérées comme de l'art antérieur à la demande.

Récente prolongation du délai de grâce au Japon

La Diète japonaise a voté un amendement à la Loi sur les brevets le 23 mai 2018, faisant ainsi passer la durée du délai de grâce de 6 mois à 1 an. Il faut bien noter que le délai de grâce est calculé en fonction de la date de dépôt de la demande de brevet. En d'autres termes, le délai de grâce est invocable pour toute divulgation intervenue dans l'année précédant la date de dépôt.

Effectif à partir du 9 juin 2018, cet amendement s'applique aux demandes de brevets, modèles d'utilité et dessins & modèles qui ont fait l'objet d'une divulgation à partir du 9 décembre 2017. Ainsi, si une invention a été divulguée au plus tard le 8 décembre, elle ne peut pas bénéficier de la prolongation du délai de grâce et la durée de ce dernier reste de 6 mois. Il faut bien noter que cet amendement modifie uniquement la durée du délai de grâce. Toutes les autres exigences pour se voir appliquer le délai de grâce restent inchangées depuis la révision de 2011 de l'article 30 de la Loi sur les brevets.

Fonctionnement du délai de grâce au Japon et procédure devant le JPO

A la lecture du texte de l'article 30 de la Loi sur les brevets et au vu de la pratique qui en est faite, deux constatations s'imposent.

Tout d'abord, le délai de grâce peut s'appliquer bien entendu à l'inventeur, mais aussi à son successeur (par exemple la société où travaille l'inventeur), selon qui dépose la demande. Ensuite, le délai de grâce s'applique quel que soit le type de divulgation.

En cas d'une divulgation intentionnelle

Le délai de grâce est applicable quel que soit le support ou le moyen de divulgation, du moment que cette dernière est intentionnelle.

Le délai de grâce couvre également les cas où la divulgation a été faite par un tiers à la demande de l'inventeur (par exemple, lorsqu'un professeur est l'inventeur et qu'il demande à un étudiant d'en faire la présentation, donc la divulgation). Il ne faut cependant pas que le tiers apporte un élément nouveau (une amélioration) à l'invention, auquel cas le délai de grâce ne s'applique plus.

Enfin, il faut savoir que s'il y a eu publication dans la gazette officielle de l'Office des Brevets Japonais ou de tout autre office à travers le monde, le délai de grâce ne peut plus être revendiqué.

En ce qui concerne la procédure pour revendiquer le délai de grâce après une divulgation intentionnelle, il suffit que le demandeur l'indique lors de sa demande de brevet. Il a ensuite 30 jours pour fournir les preuves attestant du contenu et de la date de la divulgation.

En cas d'une divulgation non intentionnelle

Le délai de grâce couvre également tous les types de divulgation non intentionnelle.

Pour ce qui est de la procédure, il n'y en a pas puisque le déposant n'est pas censé avoir connaissance d'une éventuelle divulgation. Il n'y a donc rien de particulier à revendiquer.

Le cas particulier des demandes internationales : le délai de grâce japonais et le brevet PCT

En cas de divulgation de l'invention hors du Japon, deux stratégies s'offrent à l'inventeur.

Il peut faire une demande de brevet en langue japonaise directement devant le JPO dans l'année qui suit la divulgation, mais ce n'est pas une manœuvre très facile pour les non-Japonais.

Il est également possible de demander le délai de grâce pour une demande de brevet PCT désignant le Japon. Pour ce faire, il faut tout d'abord faire un dépôt PCT désignant le Japon dans l'année qui suit la divulgation. Après l'entrée en phase nationale (au Japon, dans les 30 mois qui suivent le dépôt PCT), le demandeur a 2 mois maximum pour préparer une traduction japonaise. Enfin, à la suite de ce délai, il a 30 jours pour déposer la preuve de divulgation.

Attention !

L'inventeur (ou son successeur) a certes 1 an pour déposer sa demande après divulgation, mais cela n'exclut pas le risque qu'un tiers dépose une demande avant lui. La demande de notre déposant ne sera alors plus considérée comme premier dépôt et sera rejetée.

Nous vous conseillons alors vivement d'agir le plus vite possible après la divulgation, et d'utiliser ce droit au délai de grâce pour vos demandes de brevets, de modèles d'utilité ou de dessins & modèles.



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**.