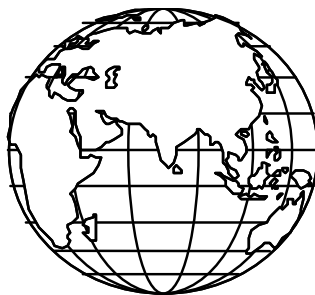


INFO



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

www.otapatent.com

Numéro 68
Hiver 2019

Editorial, par Keiichi OTA

Chers lecteurs,

Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année, au cours de laquelle j'espère revoir ou faire la connaissance de bon nombre d'entre vous lors de mes voyages professionnels, en Europe ou au Canada pour ce qui est de la zone francophone où vous lisez *Info-Japon*.

La fin de l'année 2018 n'a pas été très chargée pour moi en déplacements, mais j'ai quand même eu le plaisir de me rendre à Istanbul fin septembre pour parler de la rémunération des inventeurs devant un public essentiellement turc. Au mois de novembre, j'ai visité plusieurs cabinets à Hongkong, et enfin en décembre j'ai eu l'honneur d'intervenir à l'université de Toulouse avant d'assister au Toulouse IP Seminar.

Nous vous proposons dans ce numéro 68 d'*Info-Japon* un sujet sur l'accélération de la procédure de délivrance au Japon. J'espère qu'il vous sera profitable pour vos dépôts dans notre pays.

Je vous souhaite une excellente année 2019, l'année du sanglier au Japon. La sincérité, l'honnêteté et la sociabilité seront à l'honneur cette année avec ce signe !

A bientôt !

Grand article : Comment accélérer la procédure de délivrance de brevet au Japon ?

I - Le PPH (*Patent Prosecution Highway*)

Le PPH (*Patent Prosecution Highway*) permet à une demande dont les revendications ont été déclarées brevetables par un premier office de dépôt de bénéficier d'une accélération de procédure devant un second office, sur demande du déposant et sur la base d'un accord existant entre les deux offices.

En permettant au second office de profiter des résultats de la recherche du premier lors de sa procédure d'examen, ce mécanisme permet d'obtenir un brevet plus rapidement et de manière plus efficace.

Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir recours au PPH au Japon ?

1. La demande doit être faite devant le JPO et correspondre à la demande faite devant l'office d'un autre pays. La demande faite devant l'office japonais peut, par exemple, revendiquer la priorité de la Convention de Paris d'une demande faite dans un autre pays.
2. Dans la procédure devant l'office du premier pays, une ou plusieurs revendications doit avoir été jugée(s) brevetable(s).
3. Toutes les revendications de la demande faite devant le JPO doivent être identiques à celles qui ont été jugées acceptables par l'autre office. Si les revendications faites devant le JPO ne sont pas toutes identiques à celles qui ont été acceptées par le premier office, alors il est nécessaire de les modifier pour qu'elles le deviennent.
4. L'examen de la demande devant le JPO ne doit pas avoir commencé.

Faire une demande de PPH à l'office japonais est gratuit, mais pas accessible à tous. Cette possibilité est ouverte uniquement à ceux qui ont fait une demande devant un office ayant conclu un accord bilatéral avec le JPO.

Ainsi, du fait qu'il n'y a pas d'accord bilatéral entre l'INPI et le JPO, il n'est pas possible d'avoir recours au PPH au Japon sur la base d'un dépôt de brevet français.

Toutefois, grâce à un accord bilatéral passé entre l'OEB et le JPO, cette possibilité est reconnue aux déposants de brevets européens même si ceux-ci sont de nationalité française.

II - Les mécanismes traditionnels d'accélération de procédure

Parallèlement au PPH, il existe un mécanisme traditionnel d'accélération de procédure plus ancien.

Ce mécanisme est également gratuit et se limite à 6 types de demandes de brevet :

- demande qui porte sur une invention que le déposant, lui-même ou un licencié, a commencé à utiliser au Japon ;
- demande faite par les petites et moyennes entreprises, individus, universités, instituts de recherche publique etc. ;
- demande portant sur des énergies renouvelables ;
- demande faite par des victimes de séismes et autres catastrophes naturelles ;
- demande sur "The Asian Business Location Law" ;
- demande de dépôt internationale.

Les demandes de dépôt internationales qui peuvent avoir recours à ce mécanisme d'accélération de procédure sont de 3 sortes :

- les demandes remplies devant le JPO et au moins un autre office national ;
- les demandes remplies devant le JPO dans une demande PCT, donc dans une phase nationale ;
- les demandes remplies devant le JPO comme demandes nationales mais aussi dans une phase nationale d'un autre office dans un PCT.

Comment procéder avec l'Office pour demander l'accélération de procédure ?

Avant toute chose, il est nécessaire d'avoir effectué une requête pour examen. Ensuite, il faut préparer une requête pour accélération d'examen, dans laquelle il faut montrer les résultats de la recherche d'antériorité, et expliquer la comparaison entre notre invention et l'état de la technique. Concernant les résultats de la recherche d'antériorité, on peut utiliser ceux que l'on a déjà obtenus auparavant devant un autre office.

Combien de temps dure la procédure accélérée ?

En général, il est nécessaire d'attendre 9 à 10 mois après la requête pour examen pour obtenir le résultat d'examen. Mais si vous décidez de demander une accélération de procédure, alors le délai d'obtention est raccourci à 2 ou 3 mois.

En 2016, il y a eu au Japon environ 240 000 requêtes pour examen pour des brevets d'invention. Au cours de la même année, le nombre de requêtes pour accélération de procédure s'élevait à environ 20 000.

Comparaison entre PPH et accélération traditionnelle

Deux points majeurs sont à mentionner dans cette comparaison.

Si les conditions de PPH sont remplies, l'examineur ne peut pas refuser l'accélération de procédure.

En revanche, pour ce qui concerne la procédure d'accélération traditionnelle, l'examineur n'est pas obligé par la loi d'accepter la demande. Toutefois, selon notre expérience, un dossier correctement préparé est presque garanti de succès. Nous n'avons en tout cas jamais fait face à un refus par le passé.

Ensuite, il est important de prendre en compte le fait que les conditions de brevetabilité ne sont pas affectées dans une demande PPH. Les recherches d'antériorité faites par le JPO seront complémentaires à celles qui ont été faites au préalable, et l'examineur consultera la documentation japonaise. Qu'il s'agisse ou non d'un PPH, l'examineur aura dans tous les cas recours à cette documentation.

Dans l'hypothèse où l'examineur se contenterait des recherches antérieures et effectuerait un travail allégé, les chances de succès augmenteraient mais le risque d'invalidation augmenterait aussi corrélativement.

Annonce

L'année 2019 est une année exceptionnelle au Japon, qui verra son empereur se retirer au profit de son fils. Le nouvel empereur prendra ses fonctions le 1er mai et, à ce titre, **la Golden Week annuelle sera exceptionnellement étendue du 27 avril au 6 mai** pour les célébrations.

N'oubliez pas d'en tenir compte pour vos communications avec notre cabinet, qui sera bien entendu fermé à cette occasion.



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**.