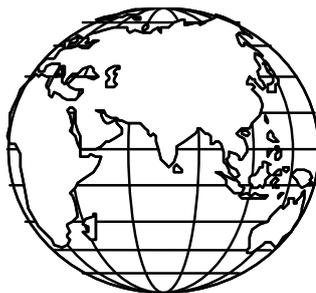


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

2-11-8 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 74

Été 2022

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Comme nombre d'entre vous, j'ai vu mes déplacements annulés les uns après les autres et remplacés par des réunions Zoom ces derniers mois. J'ai pu maintenir mes enseignements annuels aux étudiants d'Aix, du CFJM et du CEIPI, mais à distance, bien entendu. C'est toujours frustrant pour un enseignant de ne pas avoir ses étudiants en face de lui, mais c'est tout de même une chance de pouvoir donner ses cours au moins en visioconférence.

Mes rencontres directes avec vous me manquent beaucoup, et j'espère que la situation me permettra bientôt de voyager normalement et de reprendre mes activités professionnelles en déplacement.

Dans cette attente, je vous laisse à la lecture de notre *Info-Japon 74*, qui traite des revendications « multi-multidépendantes ».

À très bientôt !

La prohibition des revendications dites « multi-multidépendantes »

Lors de la rédaction d'un brevet, deux éléments doivent généralement faire l'objet d'une attention soutenue : la description de l'invention brevetable, ainsi que les revendications. Ces dernières peuvent généralement prendre des formes multiples, certaines étant dites indépendantes là où d'autres seront qualifiées de dépendantes, voire de multidépendantes. Par ailleurs, il peut arriver que certaines revendications soient multidépendantes de revendications elles-mêmes multidépendantes : c'est ce qu'on appelle en anglais les « *multi-multi dependent claims* », ou ce que nous dénommerons en français les revendications « multi-multidépendantes ». Afin de faciliter la compréhension par nos

lecteurs du sujet ici étudié, voici un exemple de revendication dite « multi-multidépendante » (cf. revendication 4) :

Revendication 1 – Dispositif caractérisé par A.

Revendication 2 – Dispositif suivant la revendication 1 caractérisé par B.

Revendication 3 – Dispositif suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé par C.

Revendication 4 – Dispositif suivant l'une des revendications 1, 2 et 3, caractérisé par D.

Si certains pays ont admis la rédaction de telles revendications à partir du moment où le principe de clarté des revendications est jugé avoir été respecté, il n'en va pas de même pour d'autres pays qui estiment que la multiplication des revendications « multi-multidépendantes » risquerait de porter atteinte à la clarté et la lisibilité des revendications, et pourrait conduire à alourdir plus que de raison le processus d'examen de la demande de brevet. C'est ainsi que les États-Unis, la Chine, et la Corée du Sud ont décidé de rejeter l'admission de telles revendications au cours de l'examen de la demande de brevet.

L'Union européenne, de son côté, admet sans problème ce type rédactionnel de revendications, tant que la clarté des revendications considérées dans leur ensemble ne s'en trouve pas affectée. L'Office européen des brevets explique lui-même sur son site Internet qu'une revendication dépendante peut tout à la fois « renvoyer à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes, ou simultanément à des revendications dépendantes et indépendantes ». Ce type de revendication est donc largement admis, raison pour laquelle il n'existe pas, en droit européen, de renvoi à la notion de revendication « multi-multidépendante ».

Pendant longtemps, le Japon a suivi l'exemple de l'Union européenne, en admettant ce type de revendications lors de l'examen de la demande de brevet. Toutefois, dès l'année 2021, se posa la question de leur éventuelle interdiction au Japon. En effet, si l'on se réfère aux données statistiques, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud sont les principaux pays vers lesquels des dépôts de brevets sont effectués par des déposants japonais. Or, dans un souci d'harmonisation avec les règles en vigueur dans ces pays et d'allègement de la procédure d'examen des dépôts, le législateur japonais a décidé de prohiber l'usage de ce type rédactionnel de revendications.

I/ Le rejet d'office des revendications « multi-multidépendantes » pour les brevets

Une ordonnance ministérielle n° 10 réformant partiellement l'ordonnance d'application du Patent Act en son article 24ter (5) a été émise par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) le 25 février 2022 afin d'instaurer cette réforme. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2022, et concerne tous les dépôts de brevets étant intervenus à compter de ou postérieurement à cette date. Par conséquent, les demandes de brevets ayant été déposées antérieurement à cette date ne se verront pas appliquer cette réforme – ce qui concerne aussi bien les dépôts classiques que les dépôts étant intervenus par le biais du système du Patent Cooperation Treaty (PCT) et/ou les dépôts bénéficiant d'un droit de priorité conformément à la Convention d'Union de Paris de 1883.

Cette réforme du droit japonais des brevets prévoit donc que, sur le fondement de l'article 36 (6) (iv) du Patent Act, le déposant se verra opposer une notification des raisons du refus de la part de l'examineur japonais dans le cas où sa demande de brevet contiendrait des revendications dites « multi-multidépendantes ». Toutefois, ce rejet ne sera pas final puisque le déposant se verra offrir l'opportunité de corriger les revendications qui feront l'objet du refus. Une fois les revendications

corrigées, et si aucun autre motif de refus n'est relevé, l'examineur japonais pourra procéder à la validation de la demande de brevet. Néanmoins, dans le cas où le déposant n'aurait pas corrigé les revendications initialement rejetées, ou qu'après l'avoir fait d'autres problèmes sont relevés par l'examineur japonais, la demande de brevet fera l'objet d'un refus final. Attention, par répercussion, cela vise également les revendications qui renvoient simplement à des revendications dites « multi-multidépandantes ».

Toutefois, un élément essentiel à retenir de cette réforme est que le rejet d'office des revendications « multi-multidépandantes » n'est qu'une formalité administrative qu'il incombe à l'examineur japonais de respecter. En aucun cas une demande d'opposition ou une demande d'invalidation du brevet ne sauraient être formulées par un tiers sur le fondement de ce rejet des revendications « multi-multidépandantes ».

II/ La transposition de cette réforme des brevets aux modèles d'utilité

L'ordonnance ministérielle n° 10 émise par le METI vient également réformer partiellement le Utility Model Act, la loi établissant le régime juridique japonais des modèles d'utilité. Inconnu du droit de la propriété intellectuelle français et européen, le modèle d'utilité est un titre de propriété industrielle à part entière, semblable à un brevet, qui a la particularité de venir protéger une petite innovation (comme un produit ou un dispositif) pour une durée maximale de 10 ans – soit deux fois moins longtemps que pour le brevet, mais à un prix plus abordable et à des conditions allégées.

Le modèle d'utilité se compose de la même façon qu'un brevet, à savoir qu'il doit contenir une description, au moins un dessin, et au moins une revendication. Par conséquent, le législateur japonais a étendu la réforme du droit des brevets au champ des modèles d'utilité : sur le fondement de l'article 6bis du Utility Model Act, une notification d'amendement pourra être soumise au déposant dans le cas où serait identifiée une revendication « multi-multidépandante ». Ainsi, le déposant aura l'opportunité de corriger la revendication problématique, sous peine de se voir opposer une invalidation du dépôt. Les revendications renvoyant simplement à une revendication « multi-multidépandante » seront également affectées par cette réforme.

Le droit japonais ne prévoit pas de procédure de demande d'opposition pour les dépôts de modèles d'utilité. Quant à la demande d'invalidation, le rejet des revendications « multi-multidépandantes » ne saurait constituer un fondement invocable par un tiers, comme pour les brevets.

III/ La solution pour contourner le rejet d'office de l'examineur japonais

Une question peut dès lors se poser en pratique : que faire pour éviter de se voir refuser sa demande de brevet par l'examineur japonais sur le fondement de cette réforme ? Plutôt que de rédiger une revendication « multi-multidépandante », il conviendra pour le déposant de rédiger une revendication dépendante d'une seule autre revendication – sachant que les revendications multidépandantes sont toujours admises. Ainsi, dans l'exemple que nous avons donné précédemment, cela donnerait la chose suivante :

Revendication 4 – Dispositif suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé par D.

Revendication 5 – Dispositif suivant la revendication 3 caractérisé par D.

Ici, il est possible de constater que nous avons scindé la revendication 4 initialement problématique en deux revendications 4 et 5 afin d'éviter d'obtenir une revendication « multi-multidépandante ». Cela amènera dès lors très souvent le déposant à augmenter le nombre de revendications contenues

dans sa demande de brevet – ce qui ne pose pas problème au regard du droit japonais, qui n'impose aucune limite quant au nombre de revendications qui peuvent être incluses.

Néanmoins, l'augmentation du nombre de revendications implique généralement une augmentation des frais dont le déposant devra s'acquitter au moment de la requête pour examen, mais également des annuités qu'il devra payer aux fins d'entretien du brevet – ce à quoi il devra dès lors faire attention.

IV/ Conseil de nature procédurale à l'attention de nos lecteurs

En vertu de cette réforme, à partir du moment où un premier rejet provisoire aura été prononcé par l'examineur japonais en raison de la présence d'une revendication « multi-multidépandante », le deuxième rejet provisoire qui pourrait suivre serait final – ce qui n'est généralement pas le cas en temps normal. Cette éventualité impose dès lors une liberté de modification des revendications très restreinte pour le déposant au moment où il lui incombe de répondre au deuxième rejet provisoire final.

Notre conseil en tant que professionnels en la matière serait donc le suivant : il faudrait que la revendication « multi-multidépandante » soit corrigée au moment de l'élaboration de la requête pour examen, et ce afin de retarder l'éventualité d'un rejet provisoire final.

Nous vous souhaitons un bel été.



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**.