

« Product-by-process claims »

GRAPI

1er mars 2016

Keiichi OTA

Jurisprudence de la Cour Suprême

(5 juin 2015)



Changement de pratique
concernant les PBP claims

Jugement rendu par la Cour Suprême



- Invalidation des PBP claims à cause du défaut de clarté.

Mais 2 exceptions :

Lors du dépôt, il est

impossible

ou

pas pratique

de ne pas utiliser de PBP claim

Du côté du JPO

- Adapter ses directives : refuser les PBP claims à cause du défaut de clarté

Du côté du déposant

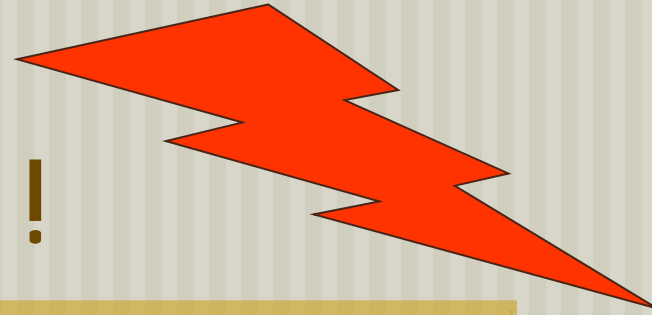
En cas de rejet provisoire du JPO :

4 stratégies :

- 1
- 2
- 3
- 4

- **Stratégie 1** : supprimer la revendication concernée.
- **Stratégie 2** : transformer la PBP claim en revendication de procédé.
- **Stratégie 3** : transformer la PBP claim en une revendication de produit ne faisant pas référence au procédé de fabrication.
- **Stratégie 4** : apporter la preuve que, lors du dépôt, il était soit « impossible » soit « pas pratique » de définir directement le produit par sa structure ou ses propriétés.

Important !



Cette modification de directive est rétroactive sur :

- les demandes déposées avant le 5 juin 2015
- les demandes déjà acceptées

DONC...

**Risque d'invalidation
de brevets déjà accordés !**

Que faire ?

Un appel de correction
auprès du JPO

Conditions de correction

1 - Limitation (*restriction of claims*)

dont abandon de revendication entière

2 - Correction des erreurs de rédaction

3 - Clarification d'une rédaction ambiguë

Par cet appel de correction :

- **Stratégie 1** : supprimer la revendication concernée.
- **Stratégie 2** : transformer la PBP claim en revendication de procédé. (?)
- **Stratégie 3** : transformer la PBP claim en une revendication de produit ne faisant pas référence au procédé de fabrication. (?)
- **Stratégie 4** : apporter la preuve que, lors du dépôt, il était soit « impossible » soit « pas pratique » de définir directement le produit par sa structure ou ses propriétés.

Et que faire en cas de
contrefaçon sur le
marché japonais ?

www.otapatent.com

ota@otapatent.com

Keiichi OTA
OTA & ASSOCIATES
PATENTS & TRADEMARKS

Tokyo - Japon