

# « Product-by-process claims »

---

ASPI

8 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 :

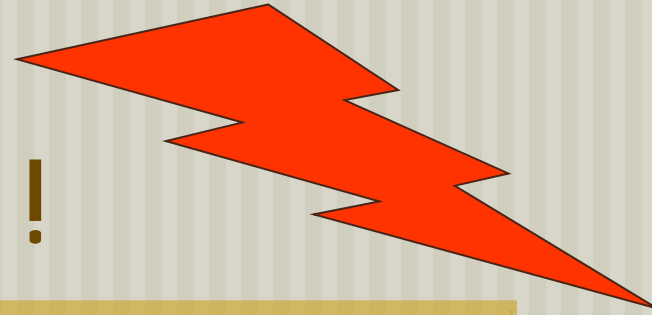
4 stratégies :

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

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

Keiichi OTA  
OTA & ASSOCIATES  
PATENTS & TRADEMARKS

Tokyo - Japon