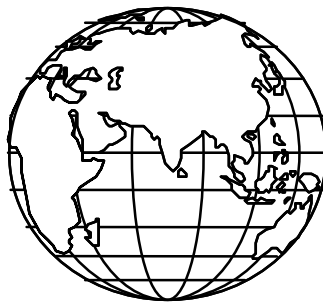


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. No. 505, Toranomon 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105 JAPON

Tél : (+) 81-3-3503-3838

Fax : (+) 81-3-3503-3840

Numéro 1
Juin 1995

Editorial par Keiichi OTA

C'est à l'occasion de mes visites dans divers pays francophones que j'ai pu constater combien l'information en français sur la propriété intellectuelle au Japon était rare et empreinte, parfois, de clichés surannés. C'est pour cette raison, et afin d'avoir une meilleure communication avec mes partenaires francophones étrangers, que j'ai souhaité la réalisation de cette lettre d'information.

Pour sa réalisation, j'ai profité de l'arrivée au sein de mon cabinet, en février dernier, d'un jeune juriste français, Laurent MASSON, spécialiste des droits d'auteurs.

Ensemble, nous comptons poursuivre régulièrement ce travail d'information et comptons sur vos remarques, commentaires pour le rendre meilleur.

Brevés

Examineurs Afin d'essayer de réduire les délais de procédure nécessaires pour l'obtention des brevets, l'Office des brevets japonais a augmenté de façon très sensible le nombre de ses examinateurs. En l'espace de 4 ans (de 1991 à 1994), l'effectif des examinateurs a augmenté de 241 personnes. Ils sont aujourd'hui plus de 950. Espérons que cela suffira.

24 mois pour un brevet ... L'Office des brevets japonais vient de faire savoir que selon ses premières estimations le temps moyen nécessaire pour l'examen d'une demande de brevet au Japon a été 25 mois pour les dossiers traités au cours de l'année 1994. Résultat de pressions et de négociations (notamment bilatérales avec les États-Unis en 1990), ces chiffres sont perçus comme très encourageants par les professionnels et sont les premiers signes d'un changement de politique de la part des autorités nippones. Il faut rappeler qu'il y a encore peu de temps, on estimait entre 4 et 7 ans le délai nécessaire pour l'examen d'une demande de brevet au Japon.

Le JPO en anglais sur CD-ROM

Suite à l'accord trilatéral (avec les Offices des brevets américain et européen) signé en novembre dernier à Tokyo, l'Office des brevets japonais, en avance sur les co-signataires de l'accord, a annoncé la commercialisation de 100 CD-ROM contenant chacun plus de 30 000 informations, en anglais, relatives aux brevets. L'Office des

brevets japonais annonce également qu'il poursuivra son effort en publiant chaque mois un titre nouveau. Ces disques, commercialisés dans le monde entier, sont vendus au Japon au prix de 20 000 yens l'unité (environ 1150,00 Ffr.; 320 C\$.; 6 670 FB.; 270 FS).

ASEAN

L'association des nations de l'Asie du sud-est (créé en 1967) a annoncé le 29 avril dernier la mise en place d'un système de protection pour les brevets et les marques entre ses cinq états membres (Thaïlande, Fédération de Malaisie, Philippines, Brunei et Singapour. La Papouasie-Nouvelle Guinée, le Vietnam et le Laos n'étant que des observateurs). Le but de cette initiative est de clarifier la situation dans ces pays, ce, afin de faciliter la coopération économique dans la zone et d'encourager les investissements de l'extérieur. Le Japon qui entend jouer un rôle dans ce projet a co-organisé, avec l'ASEAN à Bangkok à la fin du mois de janvier de cette année, un symposium sur la propriété intellectuelle.

Logiciel

100 milliards de yens (soit environ 5,5 milliards de Ffr.; 1,6 milliard de C\$; 33 milliards de FB; 1,3 milliard de FS) : selon les estimations de la *Business Software Alliance* (qui regroupe notamment Microsoft, Lotus, Development et Novell) c'est le manque à gagner, pour 1994, dû au piratage de logiciels sur le marché japonais. Sur un marché évalué entre 180 et 250 milliards de yens, la *Japan Personal Computer Software Association* (JPSA) estime que le piratage a divisé par 4 le potentiel économique du marché japonais du logiciel. À l'heure où les entreprises japonaises, victimes à leur tour, s'engagent dans la lutte contre la contrefaçon de logiciels en Chine (SEGA y a mené plusieurs opérations très médiatisées), ces chiffres sont là pour nous rappeler que les vieux démons n'ont peut-être pas totalement quitté l'Archipel.

Multimedia

L'Agence des Affaires Culturelles (Ministère de l'Éducation), en charge des droits d'auteur, a rendu publique fin février son dernier rapport sur l'incidence du multimedia sur les droits d'auteur dans la loi japonaise. La commission chargée de la rédaction du document, préconise une modification de la loi en introduisant notamment des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui développent des procédés permettant de lever les protections techniques utilisées pour le contrôle des oeuvres. Ce rapport met également l'accent sur la nécessité d'adopter une législation internationale pour les télécommunications. Enfin, les experts étudient l'opportunité de reconnaître un droit voisin aux personnes qui ont numérisé les oeuvres. Ce rapport a été adressé à 150 organisations concernées ainsi qu'à différents gouvernements étrangers. Les opinions émises seront compilées en 1996.

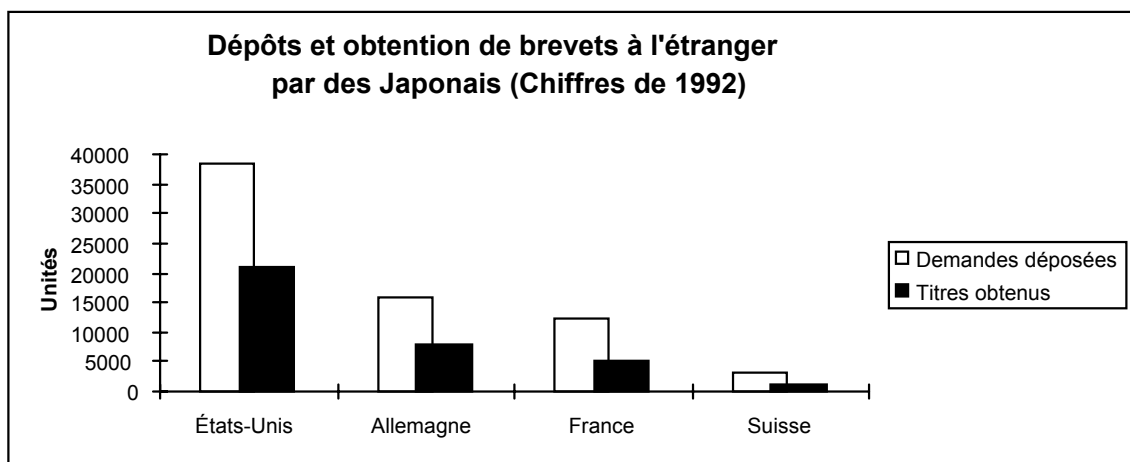
Repères

Procès

Nombre d'affaires traitées au Japon en 1993 dans le domaine de la propriété intellectuelle

Type de droit de propriété concerné	Nombre d'affaires
Brevets	96
Modèles d'utilité	85
Dessins	34
Marques	52
Droits d'auteur	57
Concurrence déloyale	121
TOTAL	445

Source : Hosojihō Vol. 46 No. 12



Article **La nouvelle loi japonaise sur les brevets et les marques**

Soucieux de rétablir une image quelque peu ternie dans le domaine, le Japon s'est engagé depuis la fin des années 80 dans des négociations bilatérales (essentiellement avec les États-Unis) ou multilatérales (dans le cadre de l'OMPI ou du GATT) et participe activement à l'effort d'harmonisation qui caractérise la propriété industrielle aujourd'hui. Ces efforts se sont concrétisés par l'adoption à la fin de l'année dernière d'une nouvelle loi (**Loi No. 116 du 14 décembre 1994**) visant à transcrire en droit interne les engagements pris par le Japon au niveau international (en particulier suite au accords du GATT).

I. Les modifications de la loi sur les brevets

a. La durée des droits

À partir du 1^{er} juillet 1995, en conformité avec l'article 33 des accords TRIPS, la durée des droits conférés par le brevet sera de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

b. Ajout d'inventions brevetables

L'article 27 des accords TRIPS prévoit que le brevet puisse protéger toutes les inventions. Aussi, l'article 32 de la loi japonaise, qui exclut de la brevetabilité les inventions concernant les produits nucléaires, a été modifié. Toute invention est brevetable à partir du 1^{er} juillet 1995 au regard de la loi japonaise.

c. Droit de priorité accordé aux membres de l'OMC non membres de la Convention de Paris

Ce droit est reconnu par la loi japonaise afin de se conformer à l'article 2 des accords TRIPS.

d. Introduction de l'opposition après la délivrance

Jusqu'à présent, l'opposition, en droit japonais, était ouverte dans un délai de trois mois suite à la seconde publication de la demande examinée. Si ce système avait pour effet de produire des titres dotés d'un droit stable, il en retardait considérablement la délivrance. Ce nouveau système, qui sera introduit le 1^{er} janvier 1996, offre la possibilité à toute personne de former une opposition dans un délai de **6 mois à compter de la publication du brevet**.

e. Le dépôt des demandes de brevet en anglais

-> Voir le *supplément Info Japon* ci-joint.

f. Allongement du délai pour l'amendement et la division des demandes

La loi nouvelle permet de modifier une demande de brevet non seulement pendant toute la procédure jusqu'à l'expiration du délai de réponse à la première ainsi que pendant le délai de réponse aux *official actions* suivantes, mais également jusqu'à l'expiration du délai d'appel ouvert suite à la *final action*. Cette mesure devrait faciliter l'obtention des brevets au Japon. Aucune *new matter* par rapport à la demande ayant fait l'objet de l'examen ne peut être introduite dans le cadre de ces modifications. La division d'une demande sera également autorisée pendant les mêmes délais que ceux permis pour les amendements.

g. Restoration des droits déçus pour non paiement des annuités.

Jusqu'à présent, suite à l'expiration du délai de grâce de 6 mois, le non paiement des annuités faisait tomber le brevet. À partir du 1^{er} juillet 1995, à l'expiration du délai de grâce, si le titulaire d'un brevet, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, n'a pu s'acquitter de son obligation, il bénéficiera d'un nouveau délai de 6 mois pour le faire.

II. Les modifications de la loi sur les marques

Beaucoup moins modifiée que la loi sur les brevets, la loi sur les marques connaît toutefois une modification d'importance concernant les **indications d'origine**. En effet, il ne sera plus possible d'obtenir une marque comprenant une indication géographique pour un vin ou un alcool si cette indication géographique ne correspond à sa réelle indication d'origine.

Résumé

Les principales modifications des lois japonaises en vue de l'application des accords TRIPS

Mesures	Articles modifiés	Article TRIPS	En application au
1 - La loi sur les brevets			
• Extension de la durée des droits	67 (1)	33	1 ^{er} juillet 1995
• Ajout d'inventions brevetables	32	27	1 ^{er} juillet 1995
• Droit de priorité reconnu aux pays non membres de la convention de Paris	-	2	1 ^{er} juillet 1995
• Introduction du système d'opposition après délivrance	55	-	1 ^{er} janvier 1996
• Introduction du dépôt en anglais	36 bis	-	1 ^{er} juillet 1995
• Allongement des périodes pour opposition et division	53, 54, 64 44	- -	1 ^{er} juillet 1995
• Restoration des brevets déçus pour non paiement d'une annuité	112-1	-	1 ^{er} juillet 1995
2 - La loi sur les marques			
• Renforcement de la protection des indications géographiques pour les vins et spiritueux	3 (1) iii	23 (2)	1 ^{er} juillet 1995

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'informations seront les bienvenus. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, de références sur tel ou tel point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA** ou **Laurent MASSON**.

• Supplément Info Japon •

Tokyo, le 20 juin 1995

Le dépôt en anglais des demandes de brevets auprès de l'Office des brevets japonais (JPO)

À partir du 1er juillet 1995, il sera possible de déposer les demandes de brevets en anglais auprès du JPO à condition, dans les deux mois de la date du dépôt, de pouvoir fournir une traduction.

I. Le dépôt

A. les demandes concernées

- Cette réforme ne s'applique pas aux **modèles d'utilité** et ne concerne uniquement que les demandes de brevets.

- Le dépôt en anglais peut être effectué quelque soit la nationalité du déposant.

B. Les documents à fournir au moment du dépôt

- La requête : elle doit toujours être **rédigée en japonais**.

- Les revendications, descriptions, abrégés et dessins doivent être communiqués en anglais (aucune autre langue étrangère ne sera acceptée pour le moment par le JPO).

C. La forme du dépôt

Le dépôt peut s'effectuer sur différents supports : disquette, papier ou par le système électronique dit *on line*. Dans le cas d'un **dépôt sur papier**, un coût supplémentaire, correspondant à la saisie des données par le JPO, sera facturé au client.

D. La traduction

Dans les deux mois du dépôt de la demande en anglais, une traduction en japonais doit parvenir au JPO. Aucun délai de grace ne sera accordé. Au delà de ce délai la demande sera annulée. La traduction doit correspondre à la version anglaise mot à mot. Cependant, elle n'a pas à être littérale si elle est plus compréhensible différemment.

II. Corrections et modifications

A. L'examen de la demande

Le brevet sera délivré sur la base de la traduction en japonais. Aussi, l'examen sur le fond de la demande se fera à partir du texte japonais.

B. Corrections de la traduction et amendements

- Des corrections à la traduction peuvent être apportées durant toute la procédure jusqu'à l'expiration du délai de réponse faisant suite à la première (et aux suivantes) *official action* du JPO ainsi qu'à l'expiration du délai d'appel suite à la décision finale de l'Office.

- Accompagnant une correction, un amendement peut être introduit durant la procédure jusqu'à l'expiration du délai de réponse ouvert suite à la première requête (et aux suivantes) *official action* du JPO ainsi qu'à l'expiration du délai d'appel suite à la décision finale de l'Office.

Cet amendement ne doit pas contenir de *new matter* par rapport au texte en anglais.

- Les seuls amendements possibles suite à la décision finale du JPO sont les suivants :

- > une annulation des revendications

- > une réduction du champs des revendications

- > la correction d'erreurs évidentes

- > la clarification de points ambigus soulignés par l'examineur

III. PCT

La présente réforme prévoit qu'une correction des erreurs dans la traduction japonaise réalisée pour entrer en phase nationale au Japon sera possible non seulement à partir du texte original de la demande PCT en anglais mais également à partir des autres langues reconnues.

IV. Le coût du dépôt en anglais

Le coût d'une telle procédure devrait être sensiblement supérieur à celui d'un dépôt normal. Si vous souhaitez de plus amples précisions sur les tarifs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

**Schéma issu de la directive d'application
relative à la procédure de dépôt des demandes
en anglais (à partir du 1^{er} juillet 1995)**

