

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 2
Septembre 1995

Editorial par Keiichi OTA

Le XXXVI^{ème} congrès de l'AIPPI à Montréal en juin dernier a été l'occasion pour moi de rencontrer les partenaires francophones de mon cabinet et d'échanger avec eux quelques propos sur notre profession. Je regrette, cependant, de ne pas les avoir tous vus, faute de disponibilités des uns et des autres.

Vos réactions et commentaires au premier numéro d'*Info-Japon* nous encouragent à poursuivre notre effort et à diffuser de l'information qui, nous l'espérons, vous intéresse. Dans le présent numéro, nous avons décidé de faire le point sur l'étendue des droits au Japon de ressortissants étrangers souhaitant déposer au Japon des demandes de brevets ou de modèles d'utilité en utilisant leur droit de priorité. Les particularités de notre système rendent le sujet complexe.

Brèves

Sûretés

Pour la première fois au Japon, une banque, l'*Industrial Bank of Japan* (IBJ), a consenti un prêt à une société de logiciels en le faisant garantir par le montant des droits d'auteur détenus par ladite société. En effet, la société System Consultant Co. a obtenu un prêt de 200 millions de yens auprès de l'IBJ pour une durée de trois ans au taux de 3,6% afin de pouvoir développer de nouveaux logiciels. En garantie de ce prêt la société a gagé ses droits d'auteur enregistrés auprès de la *Software Information Center* (SOFTIC). D'autres banques devraient suivre. (Nihon Keizai Shimbun - 07/07/1995)

Chine

La société Yamatane Honeywell Co. vient de recevoir des dommages intérêts pour un montant non révélé à l'issue d'une action en contrefaçon qu'elle avait menée contre un fabricant de machine outils chinois qui avait copié un régulateur de valves pour pompe. Un tribunal de Hangzhou a, pour la première fois, non seulement infliger une amende au contrefacteur mais a ordonné le paiement de dommages-intérêts. Cette décision qui devrait faire jurisprudence dans le futur a été accueillie avec enthousiasme par les autorités et entreprises japonaises. (Nikkei Weekly - 19/06/1995)

Nomination

M. Yuji Kiyokawa, Directeur de la division des industries de base au sein du MITI, a été nommé Directeur de l'Office des brevets japonais (JPO) en remplacement de M. Akira

Takashima. Sa prise de fonction est intervenue le 21 juin dernier. M. Kiyokawa, 53 ans, est diplômé de la faculté de droit de l'université de Tokyo. Il connaît bien le JPO pour y avoir travaillé en 1984 et 1985 en qualité de Directeur du personnel. Lors de sa première déclaration il a défini ses priorités :

- la réduction des délais d'examen des demandes de brevets et une meilleure protection pour les différents titres accordés;
- l'accélération de l'harmonisation internationale à travers des négociations bilatérales et multilatérales (OMPI - OMC);
- encourager la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle au sein de la zone Asie-Pacifique. (Patents & Licensing, Juin 1995).

Marques

Le JPO a finalisé son projet de réforme concernant la législation japonaise sur les marques. Il devrait être soumis au Parlement à l'occasion de la prochaine session ordinaire. La réforme vise notamment à épurer le registre (1,3 million de marques) des marques non utilisées en facilitant leur retrait. Ces dernières représenteraient entre 60 et 70 % du total de marques enregistrées. De plus, le texte prévoit la possibilité de payer l'enregistrement de la marque en deux fois, c'est à dire tous les cinq ans. Souhaitant s'aligner sur les pratiques des autres pays, les autorités japonaises entendent supprimer tout examen en cas de renouvellement si la marque est utilisée et permettre le dépôt d'une marque dans plusieurs classes. Cette loi nouvelle devrait entrer en vigueur en avril 1997.

Dessins

Le JPO a défini les grandes lignes de son projet de révision de la loi japonaise sur les dessins et modèles (Loi No. 125 du 13 avril 1959 amendée pour la dernière fois par la loi No. 26 de 1993). L'Office entend instituer un système de protection partielle : non seulement les différentes parties d'un objet pourront recevoir une protection autonome mais cet objet, dans son ensemble, se verra protégé : l'exemple cité est celui d'une tasse et de son anse. Souhaitant profiter de la réforme pour harmoniser son système avec les pratiques internationales, le JPO prévoit de supprimer une partie de l'examen préalable à l'enregistrement. Cette mesure devrait rendre enfin la loi existante applicable. Le texte de cette réforme devrait être soumis au parlement au cours de l'année fiscale 1997 pour être applicable dès 1998. (Nihon Keizai Shimbun - 17/07/1995)

ASEAN

Le Japon a salué et encouragé l'initiative de l'Association des pays d'Asie du sud-est visant à créer dès l'an prochain un Institut de Propriété Intellectuelle. Cet Institut aurait pour mission la formation des fonctionnaires des Offices des brevets des pays membres en dispensant des stages. Il devrait être basé à Kuala Lumpur (Malaisie) et fonctionnerait avec un budget annuel de 1 million de dollars. À terme, cet Institut devrait également avoir des activités de recherche. Cette initiative fait suite à l'annonce en avril dernier de la mise en place d'un système de protection de la propriété industrielle au sein de l'Association (Cf. *Info Japon* No.1).

Article : Priorité et protection des droits de PI sur les brevets au Japon.

La question est de savoir comment un déposant étranger peut se protéger au Japon de façon efficace entre le dépôt et l'enregistrement de sa demande de brevet ou de modèle d'utilité suite à l'utilisation de son droit de priorité.

I. Protection des brevets déposés avant le 1^{er} janvier 1996 et des modèles d'utilité régis par l'ancienne loi (déposés avant le 1^{er} janvier 1994)

La procédure japonaise distingue cinq phases bien distinctes : le dépôt dans le pays d'origine; le dépôt au Japon dans le délai de la priorité; la première publication au Japon; la seconde publication pour opposition; l'enregistrement au Japon.

A. Entre le dépôt dans le pays d'origine et la première publication au Japon

Le seul moyen de faire valoir ses droits au Japon pendant cette période réside dans le recours à la loi sur la concurrence déloyale¹.

¹ Loi No. 14, 1934. Dernier amendement en 1993.

La loi nouvelle sur la concurrence déloyale, entrée en vigueur en mai 1994, énonce deux conditions à sa mise en oeuvre :

1) la mise en cause d'un secret de fabrique (art. 2-4 de la loi).

Une information pour être considérée comme un secret de fabrique doit remplir trois conditions : elle doit être gardée secrète, elle doit être utile aux activités professionnelles concernées et ne doit pas être connue du public.

2) Présence d'un acte illégal pour l'obtention du secret (art. 2-1 para. 4 à 9).

Si ces deux conditions sont remplies, une action en concurrence déloyale peut être engagée au Japon. Il faut remarquer **qu'une telle action peut être lancée alors qu'aucune démarche, ni dépôt n'a été effectué au Japon.**

La loi nouvelle prévoit trois types de sanctions applicables aux actes de concurrence déloyale :

- l'article 3 de la présente loi prévoit qu'il est possible de demander l'arrêt de la contrefaçon et la saisie de produits contrefaisants;
- l'article 4, quant à lui, dispose que la partie lésée peut demander réparation par l'obtention de dommages-intérêts;
- l'article 13, enfin, prévoit que des sanctions pénales² pourront être appliquées si le contrefacteur est poursuivi devant les tribunaux pénaux. Encore faut-il réussir à qualifier ces actes au regard du droit pénal. La présence de cette disposition est toutefois importante car jusqu'à cet amendement, la loi relative à la concurrence déloyale ne comportait pas de disposition pénale particulière et certains, à l'occasion de l'entrée en vigueur du précédent amendement, critiquaient fortement cette absence³.

Si l'action en concurrence déloyale est théoriquement possible, il faut bien préciser que son issue est hasardeuse particulièrement lorsqu'il s'agit de faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

B. Entre la première publication (mise à l'inspection publique) et la seconde publication (pour opposition)

C'est une période au cours de laquelle la situation juridique du déposant est instable. Il ne possède qu'un **droit potentiel**. La première publication donne au déposant le droit de mettre en garde le contrefacteur et lui demander "une réparation qui correspond au montant qu'il aurait normalement eu le droit de recevoir pour l'exploitation de l'invention si elle avait été brevetée"⁴. Mais si la personne lésée souhaite poursuivre en justice il lui faudra attendre la seconde publication⁵.

C. Entre la seconde publication (pour opposition) et l'enregistrement

Après la seconde publication, le déposant dispose d'un **droit provisoire** équivalent au droit qu'il obtiendra à l'issue de l'enregistrement de son brevet. Par conséquent, il peut demander au contrefacteur d'arrêter la fabrication et la commercialisation de produits ou de procédés couverts par son titre de propriété. Cependant, si le déposant venait à voir sa demande finalement rejetée par l'examineur, il se verrait dans l'obligation "d'indemniser les tiers de tout dommage causé par l'exercice de ce droit"⁶.

Le juge civil peut également ajourner la procédure civile et attendre que l'examineur de l'office des brevets ait rendu sa décision finale sur la validité du brevet pour statuer⁷.

D. Après l'enregistrement du brevet ou du modèle d'utilité

L'article 66 de la loi japonaise sur les brevets dispose que c'est l'enregistrement qui fait naître le droit de brevet. Il en va de même pour les modèles d'utilité⁸.

² La loi nouvelle prévoit deux types de sanctions pénales : des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans et des amendes jusqu'à trois millions de yens (article 13). D'autre part, l'article 14 de la même loi dispose que la responsabilité d'une société peut être mise en cause, des amendes allant jusqu'à 100 millions de yens sont prévues.

³ T.DOI, "The New Trade Secret Statute of Japan", PATENTS AND LICENSING, June-August 1990.

⁴ Article 65 ter (1) de loi japonaise sur les brevets.

⁵ Article 65 ter (2) de loi japonaise sur les brevets.

⁶ Article 52-4 de la loi japonaise sur les brevets.

⁷ Article 52 bis de la loi japonaise sur les brevets.

⁸ Article 14 de la loi japonaise sur les modèles d'utilité.

Dès lors, le titulaire du brevet ou du modèle d'utilité dispose d'un droit exclusif sur son invention (Article 68 de la loi japonaise sur les brevets et article 16 de la loi japonaise sur les modèles d'utilité).

Sur cette base d'un droit exclusif, le titulaire du titre de propriété peut poursuivre en contrefaçon⁹ toute personne qui viendrait à fabriquer ou à commercialiser des produits, procédés couverts par son titre.

Une action peut alors être engagée devant les tribunaux civils ou/et devant les juridictions pénales :

- Devant les juridictions civiles, ce sont les articles 709 (demande de dommages-intérêts), 703 et 704 (remboursement pour enrichissement sans cause) du code civil qui s'appliquent. Le titulaire du brevet contrefait peut également demander, en application de l'article 106 de la loi japonaise sur les brevets, que des mesures soient prises afin que sa réputation commerciale soit rétablie.

- Au pénal, les tribunaux, au titre de l'article 196 de la loi japonaise sur les brevets, pourront infliger des peines d'emprisonnement¹⁰ et des amendes¹¹. Il est également prévu qu'un cumul de responsabilité¹² puisse intervenir et qu'une personne morale soit condamnée aux peines prévues par l'article 196.

II. Protection des modèles d'utilité régis par la loi nouvelle (loi No. 26 de 1993 applicable à compter du 1^{er} janvier 1994)

La loi nouvelle a pour effet de supprimer l'examen quant au fond des demandes déposées à partir du 1^{er} janvier 1994. La conséquence procédurale de cet amendement, c'est la suppression de la publication pour opposition du modèle d'utilité.

Aussi, le dépôt au Japon, par une entité étrangère, d'une demande de modèle d'utilité en utilisant le droit de priorité s'effectue en trois temps : le dépôt originel; le dépôt au Japon dans le délai de priorité; l'enregistrement au Japon du modèle d'utilité.

A. Entre le dépôt originel et l'enregistrement au Japon

Seule une action en concurrence déloyale est envisageable. Sa mise en oeuvre se conçoit de la même façon comme il l'a été précisé au I.A. ci-dessus.

B. Après l'enregistrement

L'enregistrement intervient dans les six mois qui suivent le dépôt au Japon. L'article 14 de la loi japonaise sur les modèles d'utilité dispose que l'enregistrement fait naître le droit de son titulaire. Le droit est l'équivalent de celui issu de la loi sur les brevets mais certaines conditions supplémentaires viennent s'ajouter du fait de l'absence d'examen quant au fond lors de la délivrance du titre :

- avant d'engager toute action en contrefaçon le titulaire du droit ou son licencié exclusif doit formuler une requête afin obtenir une "évaluation technique" de son invention¹³. Il faut préciser que cette requête peut être déposée par toute personne.

- si la demande d'enregistrement du modèle d'utilité, suite à "l'évaluation technique", est déclarée irrecevable, l'article 29 ter de la loi prévoit que le titulaire du droit sera tenu pour responsable et se devra d'indemniser tout dommage causé par son utilisation du droit.

ATTENTION : Comme nous le verrons dans le prochain numéro d'*Info-Japon*, la procédure d'opposition pour les brevets sera modifiée à partir de janvier 1996. Cette modification devra être prise en considération dans la perspective de cet article.

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'informations seront les bienvenus. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, des 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**.

⁹ Article 100 de la loi japonaise sur les brevets.

¹⁰ Jusqu'à cinq ans.

¹¹ Jusqu'à cinq millions de yens.

¹² Article 201 de la loi japonaise sur les brevets.

¹³ Article 29 bis de la loi japonaise sur les modèles d'utilité.