

INFO JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

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

Tél : (+) 81-3-3503-3838

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

Numéro 4
Mars 1996

Editorial par Keiichi OTA

C'est avec une certaine joie et une grande appréhension que j'ai découvert pour la première fois les procédures d'opposition devant l'Office Européen des Brevets. Heureusement, l'issue de la procédure a été appréciable pour mon client qui avait fait le déplacement. Ce fut aussi l'occasion pour moi d'essayer mon français à des fins professionnelles.

Pendant ce temps au Japon, l'Office des Brevets poursuit sa grande réforme du système de propriété industrielle en s'attaquant à présent à la loi sur les marques. L'importance de la réforme envisagée (qui devrait être applicable à compter du 1er avril 1997) m'oblige à vous présenter les grandes lignes du projet de réforme car certaines mesures devraient particulièrement intéresser les ressortissants étrangers.

Brèves

Droits voisins

Le Japon, suite aux critiques des États-Unis, prévoit une modification de la durée des droits voisins, notamment pour les droits détenus par les maisons de disques, les artistes et interprètes sur les musiques produites par logiciels. Une durée de 50 ans à compter de la date de production du CD devrait être accordée. Jusqu'à présent la protection des droits voisins au Japon a une durée de 25 ans. Pour faire accélérer ce mouvement d'harmonisation, les États-Unis ont déposé une plainte devant l'Organisation Mondiale du Commerce en demandant l'application des ADPIC. L'Union Européenne devrait également déposer une plainte.

Deux Millions

C'est le nombre de brevets délivrés par l'Office des Brevets Japonais (JPO) en 110 années d'existence. C'est peu, comparé 5.4 millions délivrés par l'Office américain en 200 ans mais les autorités nippones pensent le troisième millions devrait être franchis au cours des 10 prochaines années.

Association sur le DVD

Sept sociétés japonaises et deux européennes du domaine de l'électronique sont parvenues à un accord visant aux partages de leurs brevets relatifs aux recherches sur le Disque Vidéo Numérique. Cette nouvelle association, permettant un accès réciproque aux recherches, devrait prendre la forme d'une joint-venture. Le groupe comprend Toshiba, Sony, Matsushita, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer, Victor, Thomson et Philips. Ce regroupement devrait permettre une accélération des recherches, une diminution de leurs coûts et des risques du fait de l'adoption d'un standard unique. Ce nouveau produit devrait être mis sur le marché dès 1996 pour ses applications professionnelles (audiovisuelle). Les redevances générées seront partagées entre les membres du pool.

Exportation

Les exportations de technologies japonaises s'orientent principalement depuis 1993 vers la Corée du Sud et la Chine. Accompagnant le recentrage des activités industrielles et commerciales du Japon sur l'Asie, le transfert de la technologie nipponne a principalement concerné la Chine. En 1993, 12.8% de la technologie japonaise exportée l'était vers l'Empire du milieu contre 7.8% un an plus tôt. Ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée par l'Institut national de la politique scientifique et technologie auprès de 1 568 entreprises.

Par secteur d'activité, ce rapport révèle que la part des exportations dans le domaine de la chimie a triplé. Les exportations concernant l'électronique ainsi que les technologies tournant autour du métal ont augmenté.

Les exportations de technologies japonaises se répartissent ainsi pour 1993 :

Pays	Pourcentage (1992)
Corée du sud	16.6 (13.8)
États-Unis	16.0 (19.0)
Chine	12.8 (7.9)
Taiwan	8.3 (7.4)
Thaïlande	5.1 (7.2)

Copyright

Le MITI vient de publier une nouvelle directive afin de lutter contre la contrefaçon de logiciels au sein des entreprises. Cette directive a été élaborée suite à une étude réalisée par la *Japan Personal Computer Software Association* (JPCSA).

La directive demande aux entreprises de tenir à jour un journal contenant les utilisations des logiciels au sein de l'entreprise. Cette mesure devrait s'accompagner d'une campagne de sensibilisation, par l'organisation de réunions d'information.

Réseau

L'Office des brevets japonais prépare la mise en réseau des informations de sa bibliothèque ainsi que de celles des bibliothèques des huit représentations du JPO en province. Ce gigantesque travail de traitement de données devrait être terminé en l'an 2000 et devrait comporter plus de 40 millions de données. Cette mesure vient compléter la publication de l'information du JPO sur CD-ROM qui existe déjà.

Algorithme

Une controverse est née concernant le brevet accordé à l'algorithme mis au point par N. Karmarkar dans les laboratoires de AT&T Bell. De vives critiques se sont élevées au Japon où l'on espère que la décision pourra être remise en cause.

L'office des brevets japonais avait refusé en 1991 d'accorder un brevet sur l'algorithme revendiqué par le laboratoire américain. Suite à un ré-examen en 1993, le brevet a été accordé en septembre 1993. Du fait des critiques, on parle d'un nouvel examen pour ce brevet par une procédure exceptionnelle et inhabituelle.

Article : Le projet de réforme du droit des marques au Japon.

Face aux pressions étrangères (américaines particulièrement) et souhaitant harmoniser son système avec les pratiques internationales, le Japon a entrepris de réformer son dispositif en matière de propriété industrielle de façon importante. Pour ce faire, depuis le début des années 90, l'Archipel participe aux diverses négociations au sein de l'OMPI ou du GATT. Cette démarche aboutit peu à peu à la refonte de l'ensemble des textes en matière de propriété industrielle. Ainsi, 1995 aura été l'année de la réforme du droit des brevets (Cf. Info-Japon No. 1 et No. 3), 1997 pourrait être celle des marques. L'Office des brevets japonais a publié le 13 décembre dernier un rapport qui devrait prendre la forme d'un projet de loi pour être voté au cours de l'année 1996. La loi nouvelle entrerait en application le 1er avril 1997.

Info-Japon a estimé, du fait de l'importance de la réforme, qu'il serait bon de présenter à ses lecteurs les grandes lignes du rapport de l'Office des brevets.

I. L'harmonisation de la loi japonaise sur les marques

La loi japonaise sur les marques (loi No. 127 du 13 avril 1959 amendée pour la dernière fois par la loi No. 26 de 1993) prévoit que pour protéger une marque dans plusieurs classes au Japon, il faut obligatoirement effectuer des dépôts séparés (article 6 (1) de la loi japonaise). Ce système, lourd à gérer et onéreux, devrait être modifié à partir du 1er avril 1997. Afin de s'aligner sur les pratiques des principaux pays industrialisés, il devrait être possible d'effectuer un seul dépôt en désignant plusieurs classes.

La seconde mesure importante envisagée par le présent rapport du JPO concerne le renouvellement de la marque. Aujourd'hui, pour renouveler sa marque, son propriétaire se doit d'en prouver son bon usage. À compter du 1er avril 1997, cette preuve ne sera plus nécessaire.

Le projet prévoit également que pour les transferts de marques la publication au Journal Officiel du MITI (dont dépend le JPO), jusque là obligatoire (article 24 (3) de la loi japonaise sur les marques), ne sera plus nécessaire.

Concernant les conseils en propriété industrielle, au 1er avril 1997, le même pouvoir qu'ils auront reçu avant la procédure d'enregistrement de la marque restera valable après.

Enfin, on doit noter que comme cela a été adopté pour les brevets, les autorités japonaises entendent allonger le délai de grâce pour le renouvellement de la marque. Ce délai sera de 6 mois à compter de la date du renouvellement. En procédant ainsi, c'est l'article 20(2) de la loi qui se trouve être modifiée. Toutefois, toute personne souhaitant bénéficier de ce délai supplémentaire devra s'acquitter d'une surtaxe.

Bien que cette partie de la réforme ne modifie pas en profondeur le dispositif légal japonais en matière de marques, toutes ces mesures auront un impact pratique important.

II. L'épuration du registre des marques japonais

C'est le second objectif de cette réforme. Il s'appuie sur un constat : entre 70 et 80 % des marques déposées au Japon ne sont pas utilisées. Afin d'épurer un registre qui compte aujourd'hui plus de trois millions de marques, les autorités nippones ont décidé de simplifier les procédures de radiation : tout tiers sera en droit de demander la radiation d'une marque pour son non usage. Même si le propriétaire d'une marque se met à en faire l'utilisation, dans un délai de trois mois, suite à une mise en garde, sa marque sera annulée et sa radiation pourra avoir un effet rétroactif.

Autre mesure pratique : il sera possible au titulaire d'une marque de payer en deux temps les annuités pour l'entretien de sa marque. Aujourd'hui (article 40 (1) de la loi japonaise), on doit s'acquitter de l'ensemble de ces droits (66 000 yens pour les dix années) en une seule fois, à l'enregistrement de la marque.

Les marques dites "associées" (article 7 de la loi japonaise) devraient aussi voir leur régime modifié. En effet, jusqu'à présent, on peut enregistrer des marques similaires comme des marques associées au Japon. Le système des marques associées au Japon, combiné au caractère restreint de la notion de similarité, oblige le déposant pour une protection efficace à renouveler ses droits et démarches pour une multitude de marques proches les unes des autres, mais qu'il n'utilise pas en réalité. Afin de faire baisser ce phénomène, le Japon va étendre sa conception de marque similaire à partir du 1er avril 1997. Par exemple, les marques écrites en *Katakana* ou *Hiragana* de même prononciation, jusqu'à présent considérées comme similaires, seront désormais traitées comme des marques identiques.

III. Modification du système de l'opposition

Après la délivrance de la marque par le JPO, tout tiers intéressé dispose d'un délai de 2 mois pour faire opposition. L'effet de l'opposition sera rétroactif et aucune procédure d'appel contre une demande d'opposition ne sera prévue. Tout comme pour les brevets (Cf. Info-Japon No. 3) le système de l'opposition se trouve également modifié. Cette modification devrait permettre une réduction des délais de procédure.

IV. Une meilleure protection des marques notoires étrangères

Au centre des débats dans les relations du JPO avec la plupart des Offices des brevets occidentaux, l'INPI plus particulièrement, la reconnaissance des marques notoires étrangères par le JPO est recommandée. Le JPO fait référence à la notion de marque très largement reconnue comme notoire. Reste à voir comment, dans la pratique, cette déclaration de bonne intention sera mise en application car seuls tribunaux sont à même de désigner si une marque est notoire ou pas.

V. Mesures diverses

Le rapport préconise, notamment, la reconnaissance des marques tridimensionnelles.

Le dépôt des marques pour des groupes (associations, syndicats,...) fait également partie des propositions du rapport.

Il propose également que la classification des marques soit revue en la simplifiant. Depuis l'instauration d'une protection des marques au Japon pas moins de 5 systèmes ont mis en place et coexistent aujourd'hui. Le JPO souhaite simplifier le système.

Enfin, le rapport est favorable à une augmentation conséquente du montant des amendes en matière de contrefaçon de marques.

Comme on le voit, ce rapport du MITI, qui ressemble à un projet de loi entend modifier de façon importante, aussi bien sur un plan pratique que théorique, le dispositif légal existant au Japon dans le domaine des marques. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ce projet.

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 .
