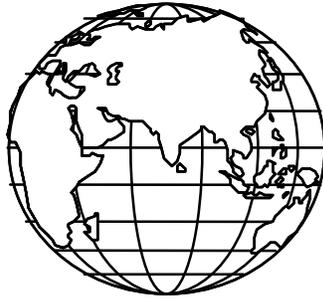


INFO



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 5
Juin 1996

Editorial par Keiichi OTA

C'est avec une grande joie que je me suis rendu en France au mois de mai dernier. Ce voyage m'a permis de rendre visite à certains de mes correspondants et de visiter une région que je ne connaissais pas, la Bretagne. J'y ai découvert une région française fort dynamique sur un plan industriel. Mon étape à Rennes m'a permis de faire une conférence sur la propriété industrielle au Japon devant les étudiants du DESS du Centre Franco-Japonais de Management. Ce fut une expérience très enrichissante pour moi car, ces étudiants n'étant pas formés à cette discipline, j'ai dû m'efforcer d'être le plus clair possible.

J'ai choisi de traiter dans ce numéro un sujet qui, je le sais, provoque en Europe comme au Japon de vifs débats, aussi bien dans les milieux d'industriels que de juristes, celui de la brevetabilité des logiciels. On peut être pour ou contre mais au Japon cela devient de plus en plus une réalité.

Brèves

Multimédia En avril dernier, le groupe TOSHIBA Corp. vient d'ouvrir, à Tokyo, le premier musée virtuel du Japon. Les visiteurs peuvent ainsi admirer les œuvres de Vincent Van Gogh sur des écrans plats haute définition de 110 pouces. Il s'agit en fait d'un système multimédia à la demande relié grâce à un réseau NTT, associée à TOSHIBA Corp. pour l'opération. Au-delà de l'aspect ludique ou culturel, ce musée virtuel utilise ce qui se fait de mieux sur un plan technologique (technologie ATM, compression d'images en temps réel par MPEG 2, interactivité graphique,...). Vraiment à voir lors d'un séjour à Tokyo.

Logiciels Avec le développement du multimédia au Japon, afin d'encourager l'industrie du logiciel, les autorités nipponnes semblent prêtes à accorder des brevets sur les logiciels "per se". En effet, alors que jusqu'à présent pour être brevetable un logiciel devait être rattaché à un matériel, un équipement, l'Office des brevets japonais vient d'annoncer qu'il accordera des brevets pour des logiciels stockés par des moyens tels que des disquettes, des CD-ROM. Pour ce faire, l'Office des brevets du Japon qui dépend du MITI annonce qu'il consultera l'Agence des affaires culturelles (en charge des droits d'auteurs) afin d'élaborer une nouvelle directive pour l'examen des demandes de brevet concernant les logiciels. Ce

mouvement risque d'obliger les autorités nippones à modifier la loi sur les brevets. Mais comme le font remarquer les responsables japonais, ces changements sont identiques à ceux adoptés par les Etats-Unis à la fin du mois de mars 1996.

Brevets

Le MITI, par le biais de l'Office des brevets japonais projette de créer un marché pour les brevets non exploités au début de l'année 1997. Selon l'Office des brevets de 50 à 60 % de 700 000 brevets enregistrés à ce jour au Japon demeure non exploités commercialement ou n'ont pas fait l'objet de licences. Afin de créer ce nouveau marché, les autorités japonaises entendent, dans un premier temps, collecter un maximum d'informations sur ces brevets, afin de pouvoir publier un bulletin informant les personnes intéressées des conditions auxquelles des licences pourraient leur être octroyées. Des mesures d'incitations au profit des titulaires de brevets sont prévues (réduction des annuités par exemple).

Banques

Les principales banques japonaises (Fuji, Dai-Ichi Kangyo, Tokyo-Mitsubishi,...) ont déposé un recours contre la demande de brevet de la banque américaine CITIBANK. En effet, cette banque a déposé une demande de brevet relatif à un système de paiement électronique qui, s'il venait à être délivré à la firme américaine, anéantirait des années de recherche et développement des banques japonaises. Les revendications de ce brevet sont très larges et couvrent notamment un moyen de retrait d'argent liquide, une méthode de dépôt, des procédés visant à sécuriser les échanges et les relations entre banques. La réponse de l'Office des brevets est attendue d'ici deux à trois mois. Toutefois, selon l'Office des brevets japonais, cette contestation de la part des banques japonaises a peu de chance d'aboutir favorablement car la CITIBANK a déposé la même demande dans une trentaine de pays et a déjà obtenu un brevet aux Etats-Unis.

Numérique

La société Fuji Photo Film vient d'annoncer le lancement de la commercialisation d'une nouvelle technologie permettant la reproduction d'images numériques à partir d'un ordinateur personnel et d'une imprimante. La mise sur le marché de cette nouvelle technologie par la société Fuji vise à établir une norme sur le marché mondial avant que les concurrents interviennent. Cette opération devrait également permettre la promotion des ventes des appareils photo numériques (APS). Les responsables de Fuji qui entendent diffuser leur technologie par le biais de licences, pensent pouvoir séduire une centaine de firmes d'ici deux ans.

Internet

Un Conseil gouvernemental recommande, dans un rapport récemment publié, que l'information relative à la propriété intellectuelle soit plus accessible par les nouveaux media électroniques et plus particulièrement Internet. Après six mois d'étude, ce groupe de travail, réuni sous l'égide de l'Office des brevets, préconise notamment l'installation d'un accès à Internet dans chaque centre régional de l'Office Japonais des brevets et la mise en place d'un serveur afin de diffuser de l'information de l'Office (rapports, projets de loi, jurisprudence, publication,...) avant l'an 2000.

Echange

En 1995, les trois Offices des brevets, Américains, Européens et Japonais avaient décidé d'accroître leurs efforts pour une plus grande coopération dans le domaine de la propriété industrielle. Aussi, ces trois administrations s'accordent depuis peu un libre accès à leur bases de données relatives aux brevets. Pour le moment, selon les autorités japonaises, l'effort de coopération est orienté vers les demandes de brevets en biotechnologies et celles concernant les logiciels, deux matières pour lesquelles les demandes de brevets connaissent une forte croissance. Ces échanges d'accès à des bases de données ne devraient pas uniquement permettre un partage de l'information, ils devraient à terme accélérer les procédures d'examen du fait du nombre croissant de demandes internationales.

Article : La brevetabilité du logiciel au Japon

La protection du logiciel a été placée au Japon depuis 1985 sous le droit d'auteur. Toutefois, on observe depuis quelques années une très forte tendance visant à l'octroi de brevets sur des logiciels. On décomptait en 1994 plus de 24 000 demandes portant sur des logiciels, soit à peu près 7% du total des demandes de brevets au Japon. Ce chiffre pourrait atteindre 40% dans une dizaine d'années. Au Japon, cette question repose déjà sur une réalité bien ancrée.

I. L'exclusion du principe de la brevetabilité des logiciels

A. La loi japonaise sur les brevets

Ce qui frappe, c'est que la loi japonaise sur les brevets n'exclut pas expressément les logiciels du champ de la brevetabilité. Dans son article 2, cette loi définit l'invention comme "la mise en oeuvre des techniques menant à une création nouvelle par laquelle une loi de la nature est utilisée". Nous reviendrons plus en détail sur le concept de loi de la nature, concept central en droit japonais des brevets. Toutefois, si un logiciel répond à cette définition, il peut être considéré comme une invention et, à ce titre, être protégé par le brevet. C'est la même démarche qui prévaut aux Etats-Unis.

B. La Directive de l'Office des brevets japonais

En juin 1993, l'Office des brevets japonais a publié des nouvelles directives visant à préciser les conditions de la brevetabilité en général mais également en prévoyant certains cas particuliers (les inventions dans le domaine des biotechnologies et les inventions de logiciels). La publication de ces nouvelles directives a été motivée par un souci de la part de l'Office des brevets japonais de s'adapter au développement des nouvelles technologies. Si cette directive exclut du champ de la brevetabilité les algorithmes (Examination Guideline, July 1993, Section VIII, No. 2-2-2), elle précise à quelles conditions un logiciel est brevetable.

II. Les conditions de la brevetabilité des logiciels au Japon

C'est la Directive de l'Office des brevets qui nous éclaire sur les conditions de la brevetabilité des logiciels.

A. Le concept de loi naturelle

Toute la directive, comme le droit des brevets est bâtie autour de cette notion. L'invention est définie par rapport aux "lois naturelles". Lorsque l'information traitée par un logiciel s'appuie sur la nature physique ou technique d'un objet, il est considéré que l'information traitée par le logiciel utilise "les lois naturelles" et que, par conséquent, l'invention est réputée les utiliser également. Si l'on s'en tient à cette définition, la plupart des inventions mettant en oeuvre du matériel pourraient être considérées comme utilisant "les lois naturelles". Toutefois, la directive prend bien soin d'exclure de la brevetabilité les algorithmes ou méthodes dont la rédaction des revendications indiquerait l'utilisation du matériel informatique. Ainsi, le simple fait d'ajouter dans des revendications l'utilisation ou le recours audit matériel ne suffit pas à ce que le logiciel ou la méthode soit qualifié de brevetable.

B. Les conditions de la brevetabilité du logiciel

La directive de l'Office des brevets japonais fixe deux conditions non cumulatives pour accorder un brevet sur un logiciel.

1) Les "lois naturelles" doivent être utilisées dans le traitement de l'information par un logiciel
Les "lois naturelles" sont mises en oeuvre dans le traitement de l'information pour un logiciel dans deux hypothèses :

- Lorsque le logiciel exécute un contrôle de l'ordinateur ou traite d'un contrôle

Dans le cas d'un contrôle de l'ordinateur, on considère que les "lois naturelles" sont utilisées lorsqu'elles s'appuient sur les propriétés physiques ou techniques de l'objet à contrôler.

Par conséquent, dès que le logiciel aura une fonction de contrôle, il sera considéré comme utilisant les lois de la nature et par conséquent brevetable.

Afin de mieux comprendre ce concept développé par l'administration japonaise en charge des brevets, la directive prend plusieurs exemples pour illustrer son propos.

Une première série d'exemples est relative à l'exécution d'un contrôle par un ordinateur :

- le premier exemple est relatif à une méthode de contrôle de l'air conditionné pour les voitures;
- le second exemple fait état d'un appareil contrôlant la vitesse d'exécution d'une machine à coudre.

La seconde série d'exemples concerne les opérations de contrôle portant directement sur l'ordinateur. Il s'agit, par exemple, d'une méthode de contrôle pour l'exécution de multiprogrammations.

- Le traitement de l'information s'appuie sur les propriétés physiques et techniques d'un objet.

Dans ce cas, on considère que les "lois naturelles" sont utilisées dans le traitement de l'information par le logiciel et qu'ainsi, l'invention revendiquée utilise les "lois de la nature".

La directive cite l'exemple d'une méthode de traitement d'images par ordinateur ou encore celui d'une méthode de détection des erreurs de transmission des signaux numériques.

2) Les inventions dans lesquelles le matériel informatique est impliqué

Si une invention ne remplit pas les conditions imposées par le premier critère, elle satisfera peut-être cette deuxième exigence.

Ce critère est très vague car peu de logiciels ne font pas effet au matériel informatique pour se mettre en oeuvre.

La directive prend deux exemples pour illustrer ce critère :

- une méthode de commandes basée sur une sélection hiérarchique;
- une méthode de conversion des *kanji* (idéogrammes d'origine chinoise) en *kana* (syllabaires japonais).

3) Les inventions considérées comme n'utilisant pas les "lois naturelles"

Les inventions qui sont considérées comme n'utilisant pas les lois de la nature dans le traitement de l'information mais également comme n'utilisant pas le matériel informatique, ne peuvent pas prétendre à une protection par le brevet.

Concrètement, il s'agit des cas dans lesquels le traitement de l'information s'appuie sur des méthodes mathématiques, schémas, règles ou méthodes telles que les algorithmes.

Mais, ni une solution mathématique, ni une méthode informatique ne remplit ces conditions. Les algorithmes en tant que tels ne sont pas encore protégeables au Japon par le brevet.

On peut être ou ne pas être d'accord avec l'approche nipponne de la protection des logiciels mais leur brevetabilité, sous certaines conditions, est une réalité.

S'inscrivant dans une démarche similaire à celle observée aux Etats-Unis, on peut toutefois reprocher aux autorités japonaises d'avoir adopté des critères dont les mérites n'est certainement pas celui de la clarté. C'est peut-être volontaire.

Cette évolution doit faire réfléchir les juristes européens à l'opportunité d'une telle démarche par leurs pays.

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 .
