

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 7
Décembre 1996

Editorial par Keiichi OTA

Au mois d'octobre 1996, j'ai eu la grande chance de pouvoir me rendre au Forum FICPI à Barcelone. Mon seul regret est de n'avoir pu, faute des disponibilités des uns et des autres, m'entretenir avec autant de francophones que je l'aurais souhaité.

Les nombreuses lettres de félicitations que j'ai reçues en réponse à mon Troisième Prix au Concours d'éloquence en français de l'*Asahi Shimbun* m'ont beaucoup touchées. Pardon de n'avoir pu répondre à toutes.

L'actualité en matière de propriété intellectuelle est très dense, puisque nous approchons à grande vitesse du 1er avril, date du lancement de la réforme de la Loi des marques adoptée par la Diète le 12 juin dernier. On trouvera dans ce numéro, après les "brèves" habituelles, une analyse extensive des changements que connaîtra le système japonais.

Brèves

Examen : En présentant son projet "12 mois pour commencer à agir", qui devrait débiter en avril prochain, L'Office des Brevets a affiché l'objectif de diminuer de moitié le temps nécessaire à l'examen des demandes de brevet à l'horizon 2000, espérant le ramener à un an seulement. Le projet, d'autre part, appelle de ses vœux le développement du commerce des brevets encore inutilisés, une étude des moyens de protection possible des droits de propriété intellectuelle des entreprises japonaises ayant une activité dans la région Asie-Pacifique, enfin une redéfinition des critères habituels de brevetabilité pour leur application aux logiciels et aux biotechnologies.

Sous-marin : Profitant de l'occasion d'une visite de courtoisie rendue à son homologue américain, M. Arai, nouveau président de l'office des brevets japonais, a demandé aux Etats-Unis d'agir enfin contre le problème des "brevets sous-marins", comme ils l'avaient promis en 1994. Ces brevets, dont la validité peut être reconnue soudainement après avoir été longtemps mise en attente par des procédures extrêmement longues freinent le développement de nombre d'entreprises japonaises. La législation devant résoudre le problème est pour l'instant bloquée au Congrès.

128 000 : C'est le nombre de brevets déposés à l'étranger par des entreprises japonaises en 1993, selon un récent rapport de l'Office des brevets. Un chiffre qui inquiète celui-ci en comparaison des 478 000 brevets déposés à l'étranger par les entreprises américaines. Résultat d'autant plus

Info Japon, décembre 1996

préoccupant, relève le rapport, que le nombre de dépôts japonais a tendance à diminuer, tandis que le nombre de dépôts américains a augmenté de 200 000 depuis 1990. Autre motif d'inquiétude : Les Japonais semblent ne pas être attirés par les "terres d'avenir" (fait nouveau!), négligeant l'Asie au profit de l'Europe et des Etats-Unis, et déposant dans des secteurs moins prometteurs (équipement audiovisuel, imprimantes...) que ceux ayant la préférence des Américains (produits pharmaceutiques, biotechnologies, télécommunications).

APEC : Premier du genre, le symposium réunissant à la fin du mois d'août 18 hauts fonctionnaires des Offices de brevets de l'APEC (*Asian-Pacific Economic Cooperation*), à l'initiative de l'Office Japonais, a débouché sur l'accord des parties pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans la région. Cela passerait par un plan d'action destiné à éradiquer la contrefaçon et le piratage en mettant en place un système unique de marques pour toute la région.

SOFTIC : Le *Software Information Center* (SOFTIC) a formé une commission ad hoc afin d'étudier les aspects légaux des prêts accordés sur garantie des droits de propriété intellectuelle touchant les logiciels. La Commission sera présidée par M. Toyohiro Nomura, et comprendra 12 membres parmi lesquels des juristes, des professeurs et des cadres de la *Japan Development Bank* et de l'*Industrial Bank of Japan*.

Normalisation I : Sept fabricants de puces électroniques du Japon, de l'Europe et des Etats-Unis se sont unis pour former un consortium de normalisation baptisé "VSI Alliance", visant à intégrer les différents composants d'un système informatique (processeurs, compresseurs de données...) en un seul module. Les sept en question, nommément Toshiba, Fujitsu, Sony, Cadence Design Systems, Mentor Graphics, Synopsys et Advanced RISC Machines espèrent être rejoints par 35 autres industriels, notamment NEC, Hitachi, Sun Microsystems et Texas Instruments.

Normalisation II : Créé en 1949 afin de protéger les consommateurs contre les produits défectueux, le système JIS (*Japanese Industrial Standards*) devrait connaître des modifications conséquentes dans les trois années suivant avril 1997, a annoncé la MITI. Cette remise à neuf des quelques 8000 normes s'appliquant aux produits japonais vient en réponse aux plaintes des industriels, pour qui celles-ci ne seraient plus en phase avec le niveau de développement du Japon, et gêneraient ce dernier. Les trois prochaines années serviront à recueillir à la fois l'avis des industriels et ceux des organisations de consommateurs, avis d'après lesquels seraient établies de nouvelles normes. Selon la MITI, 20 à 30% des normes existantes devraient disparaître.

140 millions de yens : C'est la somme que devra payer un industriel d'Osaka à titre de dommages et intérêts à Microsoft Corp., Lotus Corp. et au japonais Just Syst. Corp. pour avoir contrefait leurs logiciels. Le pirate, qui a accepté de payer un tel montant (un record) après des négociations directes avec les industriels concernés, avait réalisé, aux dires de ces derniers, 1000 copies illégales de leurs produits. Il devra également se soumettre aux visites régulières de l'ACCS (*Association of Copyrights for Computer Softwares*) pendant les trois prochaines années.

Article : La réforme du droit des marques japonais

Le *Japanese Patent Office* (JPO) a passé le 12 juin 1996 une réforme¹ de son droit des marques que d'aucuns qualifient comme "la plus importante de l'après-guerre"². Très attendue, prévue pour entrer en vigueur le 1er avril 1997, elle reprend l'essentiel des conclusions d'un rapport publié par le Conseil de la Propriété Industrielle, dépendant du MITI, le 13 décembre 1995 (cf. *Info-Japon* n°4). Plus généralement, elle s'inscrit dans le droit fil de l'active politique entamée il y a maintenant près de trois ans visant à rendre plus lisible le système de propriété industrielle nippon, ceci de trois manières :

¹ La loi des marques japonaises originelle est la loi n. 127 du 13 avril 1959. La loi de réforme est la loi n°68 du 12 juin 1996.

² Dr. Shoichi OKUYAMA, "Patents and Licensing", August 1996.

D'abord, en harmonisant les procédures : sur le plan intérieur, en diminuant les différences entre le système des brevets et celui des marques; sur le plan international, en mettant le système japonais en adéquation avec les normes internationales (ceci pour satisfaire aux conditions posées par le Traité sur la Loi des marques de 1994³).

Ensuite, en simplifiant les formalités attachées au dépôt et au renouvellement de la marque, afin de garantir plus rapidement des droits au déposant, et une fois encore pour se mettre en conformité avec le Traité sur la Loi des marques.

Enfin, en s'attaquant au problème des marques non utilisées.

I. L'harmonisation

Il fallait jusqu'à aujourd'hui effectuer, pour une même marque, autant de dépôts qu'il y avait de classes internationales dans lesquelles on désirait l'exploiter (art. 6, art. 76, art. 3 des dispositions supplémentaires de la loi japonaise sur les marques). Il est désormais possible de déposer une marque pour plusieurs classes simultanément.

Une autre mesure qui simplifiera grandement le travail des conseils et du JPO est la fin de la confusion résultant de la coexistence de 5 systèmes de classifications différents, élaborés au fil de l'histoire japonaise de la protection des marques, et dont certains remontent à l'ère Meiji. Désormais, toutes les marques seront regroupées dans un système calqué sur le système de classification international (dite "classification de Nice", élaborée dans l'Accord de Nice de 1957). A cet effet, les titulaires de marques déposées avant le 31 mars 1992 doivent demander au JPO la reclassification de leur marque lors de son renouvellement (à partir du 1er avril 1998).

Enfin, l'examen approfondi de l'usage de la marque lors de son renouvellement (prévu par les articles 20 à 23 de la loi japonaise) est aboli. Le rapport préconisait une autre forme d'examen, tout en remettant son établissement à plus tard pour des raisons de commodités : la réforme suit son avis, en se gardant de mettre en place pour l'instant un autre mode de contrôle. La procédure consiste désormais dans une simple immatriculation assortie du paiement des frais. On conserve néanmoins un examen de notoriété dans le cas des marques défensives, ainsi qu'un examen approfondi des marques de services faisant l'objet d'un double enregistrement passées sous la loi de 1992 (art. 65bis à 65decies).

II. La simplification

Le système des marques reprend tout d'abord la suppression de la procédure d'opposition précédant l'enregistrement, une réforme déjà adoptée par le système des brevets en janvier 1996. Remarquons que moins de 1% des cas d'opposition à des dépôts de marques sont acceptés par l'Office des Brevets (le chiffre est de 3 à 4 % pour les brevets). A la place lui est substitué un système d'opposition postérieur à l'enregistrement, ce qui devrait réduire la période allant de la demande à l'obtention de la marque proprement dite (suppression des articles 16 et 16quater à 16undecies, rajout des articles 43bis à 43 quaterdecies).

D'autre part, il n'est plus nécessaire pour les entreprises de rendre publique, par voie de presse, une cession de leur marque (art. 24(3) et (4)).

Il n'est plus nécessaire non plus de spécifier la date de soumission et le nom du représentant du déposant lors de la remise d'une requête (art. 5(1), art. 20 de la loi sur les marques, art. 36, 48quater, 67bis, 115, 131 et 184quinquies de la loi sur les brevets, articles 5, 38 et 48quinquies de la loi sur les modèles d'utilité, art. 6 de la loi sur le Design).

Le déposant pourra désormais formuler des observations en cas de refus d'enregistrement de sa marque, même s'il n'a pas accompli toutes les formalités requises par la procédure d'enregistrement (art. 18bis et 133bis de la loi sur les brevets, art.68 de la loi sur le design et art.77 de la loi sur les marques).

Les délais des procédures de renouvellement sont allongés. Alors qu'il faut encore impérativement demander le renouvellement de sa marque dans les six mois précédant l'expiration des droits attachés à l'enregistrement antérieur, la réforme étendra, à partir d'avril 1997, la période jusqu'aux six mois suivant l'expiration (art. 20(3)). La personne renouvelant son enregistrement durant ce délai de grâce devra s'acquitter de frais supplémentaires (art. 43(1)).

³ Parallèlement au vote de la réforme, c'est le 10 juin 1996 que la Diète a donné son accord à l'accession du Japon au Traité. Ce dernier est entré en vigueur le 1er août 1996.

III. L'épuration

70 à 80% du 1,3 million de marques enregistrées au Japon, selon une étude du MITI, ne seraient pas utilisés. Les examinateurs du JPO passent un temps considérable à faire des recherches en antériorité sur des marques obsolètes. La réforme s'attaque à ce problème en simplifiant les procédures de radiation.

Ainsi, il n'est plus nécessaire de démontrer un intérêt à agir pour réclamer la radiation d'une marque non utilisée (art. 50(1)). Dans le même sens, l'"utilisation de dernière minute" d'une marque, soit sa commercialisation dans le simple but d'échapper à la radiation ne saurait désormais plus empêcher cette dernière. D'autre part, l'annulation d'une marque sera rétroactivement réputée effective à compter de la date d'enregistrement de la demande de radiation (art. 54(2))

Les marques "associées" vont également disparaître. Jusqu'à la réforme, le caractère restreint de la notion de similarité obligeait le déposant à enregistrer des marques similaires en tant que "associées" dans une multitude de classes proches de celles qu'il utilisait réellement. Ce type de marque - que seul le Japon utilise - avait pour avantage une procédure de renouvellement plus facile que celle touchant les marques ordinaires. Ce système est entièrement aboli par la réforme. En même temps que l'on pourra enregistrer des marques similaires sans qu'elles soient pour autant "associées", sera étendu le champ de la notion de similarité. Il est, de fait, devenu inutile d'enregistrer une marque "associée" aujourd'hui, celle-ci devenant une marque indépendante dès l'année prochaine (les art. 5(2), 7, 11, 19(2)(ii), 24(2) et 50(2) sont effacés, et les Articles 15, 46, 47 et 76 sont amendés).

Enfin, la réforme ajoute au système existant un nouveau système de paiement des frais, légèrement plus cher que l'original, selon lequel on ne paie plus en une fois, mais en deux fois, tous les cinq ans. Cette mesure devrait permettre aux déposants de marques dont la vie est courte de faire des économies en ne renouvelant pas leur marque, mais aussi de désengorger un peu le registre (art. 40).

IV. Mesures destinées à stimuler l'activité économique

La nouvelle loi énumère également diverses mesures destinées à relancer l'activité économique autour des marques. Ainsi, se mettant au diapason de la plupart des pays industrialisés, elle autorise l'enregistrement de marques tridimensionnelles (art. 2(1) et (4), 3(1)(iii), 4(1) (xviii), 5(2), 26(1)(ii) and (v), 29, 33bis and 33ter). Dans la même optique, elle organise la protection des marques collectives détenues par les associations indépendamment de celle s'appliquant aux marques normales.

La réforme augmente le montant des amendes punissant la violation du droit des marques, suivant en cela un mouvement similaire qui a déjà touché la Loi Anti-monopoles et la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Elle permet, enfin, le paiement des frais de procédure en argent liquide, alors que l'on ne pouvait jusqu'ici payer qu'au moyen de timbres fiscaux.

Le système de frais de procédure est également modifié : en ce qui concerne la demande d'enregistrement de la marque et son renouvellement, alors qu'il coûtait jusqu'ici 21000 yens par classe, il sera désormais décomposé en un montant commun de 6000 yens, auquel s'ajoutent 15000 yens à acquitter par classe. Les frais relatifs à l'enregistrement lui-même restent inchangés (66000 yens par classe), tandis que ceux touchant au renouvellement passent de 130000 à 151000 yens (art. 40(1) et 40(2)).

La nouvelle loi, enfin, veut répondre aux critiques des titulaires de marques notoires qui estiment être mal protégés au Japon : elle stipule que l'enregistrement ne saurait être accordé si il est demandé pour des motifs déloyaux (art. 4(1)(xix) et (3)), comme l'appropriation frauduleuse d'une marque notoire étrangère, ou encore l'utilisation sans autorisation (*free ride*) et la "banalisation" (*dilution*) d'une marque nationale. Sur ce dernier point, l'attitude des tribunaux nous dira dans l'avenir dans quelle mesure cette disposition révélait un profond changement d'attitude, ou une simple déclaration d'intention.

Le Cabinet OTA & Associates

vous présente tous ses voeux pour la nouvelle année.



Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'informations seront les bienvenus. Si vous souhaitiez 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** et **Régis ARNAUD**.