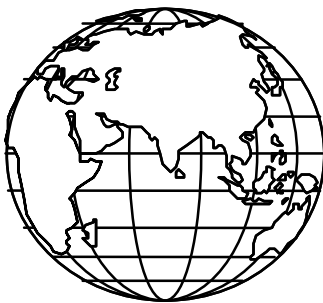


# INFO



# 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 8  
Mars 1997

### Editorial par Keiichi OTA

Au mois de mars, j'ai eu le plaisir de me rendre en France afin de donner une série de conférences devant le Centre Franco-Japonais de Management de Rennes, l'ASPI à Paris et le CEIPI à Strasbourg. C'est essentiellement la très prochaine réforme du système japonais des marques, devant entrer en vigueur le 1er avril 1997, qui a été évoquée, et dont vous pouvez trouver un résumé détaillé dans le précédent numéro d'InfoJapon.

L'article de fond est cette fois-ci consacré au phénomène de l'importation parallèle des produits brevetés, auquel l'affaire BBS, actuellement pendante devant la Cour Suprême, apporte de nouveaux développements. Puisse cette modeste analyse contribuer à la compréhension et à la résolution d'un phénomène économique touchant tous les pays industrialisés.

### Brèves

**Dessin industriel** Le JPO a annoncé une révision du régime du design, dans l'optique d'un élargissement de son champs de protection. Pour l'instant, le système ne couvre que le design du produit entier. Après la révision, il protégerait aussi le simple dessin du produit, les icônes graphiques informatiques et les pictogrammes. A l'inverse, les designs dont la forme dérive principalement des fonctionnalités ne seront plus protégés. Dans un premier temps, le JPO recueillera les commentaires et propositions du secteur industriel. Plus spécifiquement, il aidera la Japan Design Protection Association à mener un sondage national auprès d'environ 1300 entreprises. Ils espèrent avoir terminé un rapport final avant janvier 1998, et proposer un projet de réforme à la Diète courant 1998.

**Multimedia** Un panel multimedia du Conseil des copyrights, organe du Ministère de l'Education, a réaffirmé son engagement pour un élargissement du copyright vers les œuvres multimedia, dans la lignée des efforts actuels de l'OMPI. Il devrait rendre ses conclusions au début de l'année prochaine, afin que l'Agence des Affaires Culturelles puisse soumettre un projet de loi à la Diète lors de sa prochaine session ordinaire. Les possibles amendements à la loi concerneraient la protection du copyright dans les prestations «à la demande», soit Internet et le karaoke en ligne, ainsi que l'interdiction de la fabrication de machines pouvant supprimer les protections du copyright. Ce rapport fait suite à un important autre rapport de 1995, publié par le même panel concluant à l'adresse de l'Agence des

Affaires Culturelles à la nécessité d'une refonte complète du système. Le rapport préconisait aussi la mise en place de règles internationales pour protéger les œuvres distribuées par satellite.

- APEC** Le JPO a commencé ses stages en propriété intellectuelle à destination de 20 conseils, professeurs d'université et cadres issus des Etats-membres de l'APEC. Les stages, d'une durée d'un mois, devraient former 1000 spécialistes selon les canons japonais. Ce programme est destiné à améliorer les systèmes de propriété intellectuelle en vigueur au sein des pays de l'APEC, parfois critiqués sur le chapitre, afin de les préparer à l'entrée en vigueur des accords TRIPS en janvier 2000.
- APEC II** Le forum de l'APEC, afin de simplifier les procédures de dépôt de marques dans ses Etats-membres, a décidé d'adopter le système de «boîte aux lettres» proposé par les Etats-Unis, par lequel un dépôt dans n'importe lequel des pays de l'APEC serait valable dans tous. Le plan d'action récemment approuvé à Manille lors d'une conférence interministérielle recommande la mise en place de mesures spécifiques en 1997. Par ailleurs, le gouvernement thaïlandais a annoncé la création d'un panel ad hoc pour préparer des lignes d'orientation régionales pour lutter contre la contrefaçon.
- ASEAN** Le Japon s'est félicité de rapports faisant état de la décision des instances de l'ASEAN de créer des bureaux régionaux pour les problèmes liés aux brevets et aux marques. Le plan de création de ces bureaux devrait être approuvé lors d'une réunion des ministres de l'économie des Etats-membres l'année prochaine, après l'accord du bureau des brevets philippin, et celui du bureau des marques thaïlandais. Une telle mesure devrait, selon ses initiateurs, développer l'investissement étranger aux Philippines, et augmenter le nombre de demandes de brevets et de marques dans l'ASEAN.
- Conflits** La compagnie suisse SANDOZ Ltd. a annoncé un règlement à l'amiable pour 2 des 9 entreprises japonaises avec lesquelles elles étaient en conflit pour des brevets portant sur un médicament antimyotonique. La première, YIC a accepté de ne plus produire ni commercialiser le produit incriminé jusqu'au 31 décembre 1998, date à laquelle expire le brevet suisse, et la seconde, TAIKO SEIYAKU a renoncé à son plan de production.
- Normes** Afin d'accélérer la dérégulation du régime des normes japonaises s'appliquant à l'industrie (*Japanese Industrial Standard*, ou JIS), le MITI annoncera très prochainement sa décision de permettre aux entreprises privées elles-mêmes de décider si leurs produits sont en conformité avec ledit régime. A terme, comme dans la plupart des autres pays industrialisés, les normes seraient prises en charge directement par l'industrie concernée. L'équipe chargée de leur élaboration, ont ajouté les auteurs de l'annonce, sera donc bientôt supprimée.

## Article : L'importation parallèle de produits brevetés : l'affaire BBS

Les importations parallèles font, au sein de la propriété intellectuelle, l'objet d'une polémique grandissante, et ce pour plusieurs raisons : c'est une question internationale, mettant en conflit le caractère national de la protection de la propriété intellectuelle avec la libre circulation des biens et des services, et à laquelle répondent différemment, aujourd'hui, les pays. Concernant les brevets, elle touche également aux dividendes que génère la recherche et par lesquels elle s'autofinance, et par extension aux transferts de technologie vers les pays en voie de développement.

L'importation parallèle se produit lorsque des acteurs économiques organisent l'importation et la commercialisation d'un produit hors des circuits exclusifs de distribution d'un pays. Ils achètent des produits de distributeurs autorisés dans un pays étranger et revendent lesdits produits dans le pays d'exportation ou dans un autre pays, en jouant sur la différence de prix. C'est un phénomène qui intervient entre pays au niveau de développement économique inégal, qui bat en brèche le contrôle international de l'exploitation de son produit par le titulaire du brevet y attaché. Il est particulièrement important pour les produits à forte valeur ajoutée et facilement transportables (les médicaments, par exemple).

### I Pour et contre

L'importation parallèle a ses avocats. Ceux-ci, dans un discours libéral, arguent premièrement qu'elle va dans le sens d'une plus libre circulation des biens et des services, qui ne peut qu'être bénéfique et juste. Par ailleurs, ils invoquent la défense du consommateur; en jouant sur la différence de prix entre les pays,

l'importation parallèle permet de lui donner accès à des produits importés à prix réduits. Cet argument est particulièrement fort au Japon, dont la structure de prix est relativement élevée; il prend d'autant plus de poids aujourd'hui, où toute mesure destinée à ouvrir le marché de l'Archipel, généralement perçu comme protectionniste, est bien vue. Les défenseurs de l'importation parallèle arguent enfin que le titulaire du brevet a déjà eu l'occasion d'amortir ses frais de recherche et développement lors de la première mise en vente sur le marché; lui permettre de contrôler plusieurs marchés nationaux en même temps, c'est lui permettre de recevoir plusieurs compensations illégitimes. En fait, ce point de vue est souvent défendu à propos d'économies ayant atteint un haut niveau de maturité. Dans un tel contexte, en effet, la combinaison d'une industrie en bonne santé avec la tolérance d'une importation parallèle permettrait au consommateur de bénéficier d'une baisse des prix, tandis que l'industrie serait assez solide pour soutenir la compétition. Il ne s'agirait, finalement, ni plus ni moins que de faire fonctionner les lois du marché. Les mêmes ne se privent du reste pas d'avancer que l'importation parallèle est un phénomène économique toléré depuis longtemps au Japon, qui n'a entravé en rien son développement.

Et alors?, rétorquent leurs adversaires. Ce n'est pas parce qu'une pratique existe qu'elle est légitime. D'une manière générale, leur argumentation est basée sur les principes de la territorialité (voulant que l'épuisement dans un pays d'un brevet n'entraîne pas son épuisement dans un autre) et de l'indépendance des brevets (voulant que les droits attachés à un brevet dans un pays ne soient pas affectés par sa commercialisation à l'étranger), tirés de l'article 4bis de la Convention de Paris. Leurs arguments ne sont pas purement juridiques. Ils avancent que les importateurs parallèles tirent un bénéfice indu de la revente des produits brevetés sans avoir eu à supporter au préalable un quelconque effort de recherche. Au surplus, ils gênent considérablement les transferts de technologie. En effet, en ne faisant du brevet plus qu'une arme contre la contrefaçon, l'importation parallèle affaiblit considérablement l'importance du dépôt de brevet dans les pays qui l'autorisent, et rendent l'octroi de licences sans objet. Pire : elle rend dangereuse, pour leur marché domestique, l'exportation vers des pays moins développés de leur produit breveté. Le titulaire du brevet, en perdant le contrôle de sa stratégie commerciale, qu'il pouvait adapter à la situation économique de chaque pays, court le risque de voir son propre marché domestique mis à mal par quelqu'un qui y importerait son produit acheté à bas prix dans un pays en développement. Son retour sur investissement est donc menacé, et par extension tout effort en faveur de la recherche et du développement scientifique, effort que doit soutenir la propriété intellectuelle, peut s'avérer périlleux. Enfin, les critères de brevetabilité n'étant pas les mêmes suivant les pays, l'importation parallèle porte des risques de confusion envers les consommateurs quant à l'origine et à la qualité des produits, qui obligent à laisser au titulaire du brevet un contrôle suffisant de sa distribution.

En tout état de cause, cette technique attaque de front le caractère national du droit de la propriété intellectuelle.

Le 23 mars 1995, la Haute Cour de Tokyo rendait un arrêt d'appel dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'«affaire BBS».

## II L'affaire BBS

L'entreprise allemande BBS possède les brevets japonais et allemand sur des enjoliveurs d'automobile en aluminium, et vend et concède des licences dans les deux pays. BBS demande un dividende sur le prix original aux licenciés, dividende répercuté par ces derniers sur le prix de vente. L'entreprise JAP-Auto achète alors des enjoliveurs en Allemagne et les revend à Lacimex qui, n'ayant pas à acquitter ledit dividende, profite du différentiel de prix entre les deux pays. Fort du brevet japonais, BBS a donc poursuivi Lacimex et Jap-Auto devant les tribunaux qui, à l'étonnement général, ont donné raison aux défenseurs en deuxième instance.

Le jugement discute d'abord de la question de l'épuisement international des droits découlant de la vente en Allemagne. Selon cette théorie, le titulaire du brevet, du fait de la vente dans un pays quelconque, ne peut plus se prévaloir du droit attaché au brevet dans un autre pays. Cette idée va contre les principes de l'indépendance des brevets et contre celui de la territorialité, et est refusée, sans surprise. Cependant, se basant sur l'article 1 de la loi japonaise sur les brevets, lui assignant comme but de «contribuer au développement de l'industrie», elle déclare qu'admettre un contrôle de la distribution d'un produit passé la première vente gênerait cette mission fondamentale. Au surplus, ajoute-t-elle, le titulaire du brevet a déjà eu l'occasion, dans le pays de la première vente, de s'assurer des dividendes puisqu'il a pu librement déterminer le prix de vente. Enfin, elle discute de l'argument suivant lequel «autoriser l'importation parallèle de produits brevetés affaiblira la motivation pour obtenir une licence, gênera l'apparition de diverses technologies adaptées aux exigences du marché et pourrait entraîner une situation de monopole sur les marchés mondiaux par les grands groupes». Elle y répond en notant que l'importation parallèle vers le

Japon est un phénomène ancien et important qui ne semble pas avoir outre mesure gêné son développement économique.

Un tel revirement de jurisprudence a fait l'objet de grandes polémiques. Autoriser l'importation parallèle, spécialement au Japon, pourrait avoir de grandes conséquences économiques en Asie, car elle concerne des marchés fonctionnant selon des structures de prix hétérogènes, déterminés par les marchés nationaux et leurs très différents niveaux de développement. Pourtant, la Cour de District de Tokyo avait elle aussi jugé que le droit japonais des brevets comportait une doctrine de l'épuisement des droits à la première vente. Elle s'était appuyée sur l'intention du législateur, faute de disposition expresse dans la loi, et n'avait pas fait mystère, d'autre part, des considérations de politique publique qui l'avaient amenées à une telle décision. Elle avait souligné que ne pas adopter un tel point de vue serait préjudiciable aux intérêts des consommateurs par rapport aux titulaires de brevets; cependant, elle avait jugé qu'une telle doctrine ne s'appliquait qu'aux premières ventes au Japon, non à l'étranger, et avait ainsi, in fine, donné raison à BBS. La décision va aussi à l'encontre de tous les précédents jurisprudentiels sur la question. En 1969, la décision de la Cour de District d'Osaka, «*Brunswick Cor. vs Horion Kogyo k.k.*», bannissait cette pratique, décision depuis toujours entérinée par l'attitude de l'administration douanière.

Mais la décision semble également aller à l'encontre d'une bonne partie des jurisprudences américaine et européenne. Aux Etats-Unis, malgré un arrêt de principe se prononçant en sa faveur<sup>1</sup>, la jurisprudence s'oppose plutôt à l'importation parallèle<sup>2</sup>, ce depuis l'arrêt «*Boesch vs. Graff*» (1890)<sup>3</sup>. La Cour de Justice des Communautés Européennes s'est également constamment opposée à l'importation parallèle<sup>4</sup> - entendons celle venant de l'extérieur de l'Union. Une fois qu'une première vente a été effectuée au sein de l'Union, le titulaire du brevet ne peut plus contrôler la distribution subséquente de son produit.

### III Vers une mort naturelle de l'importation parallèle?

La confusion existant à propos de l'importation parallèle résulte de questions auxquelles on n'a pas encore répondu : est-ce une forme déloyale, pour le breveté et pour le licencié surtout, de commerce, ou bien est-ce le breveté qui s'arroge un droit exorbitant sur la distribution de son produit une fois qu'il est en vente libre dans un pays? Pour beaucoup, l'épuisement des droits à la première vente qu'autorise la décision japonaise nuirait considérablement au transfert de technologie des pays développés vers les pays en voie de développement. Il irait même, avancent certains, jusqu'à remettre en cause le but premier d'un système de propriété intellectuelle, soit la récompense de - et l'incitation à - la recherche scientifique. Comme le dit très clairement l'article 1 de la loi japonaise sur les brevets : «L'objet de la présente loi est d'encourager les inventions par la promotion de leur protection et de leur utilisation afin de contribuer au développement de l'industrie». Pour d'autres, cette évolution est nécessaire afin de garantir au consommateur l'accès à des produits meilleur marché. Elle arrive dans le fil d'un mouvement opposant les titulaires de droits aux consommateurs, et voulant privilégier ces derniers, amorcé avec l'autorisation de l'importation parallèle de marques autorisé il y a quelques années. Les récents débats qui ont agité l'*Institute of Intellectual Property*<sup>5</sup> japonais à ce sujet n'ont donné lieu à aucune conclusion véritable. La question est loin d'être tranchée, tant elle est susceptible de diverses réponses suivant les produits. Dans beaucoup de cas, elle pourrait se résoudre d'elle-même; la tendance des économies domestiques à se rejoindre, qui entraîne la réduction des écarts de prix entre les biens, et l'harmonisation des systèmes juridiques, pourrait rapidement faire tomber la pratique de l'importation parallèle dans l'obsolescence, à l'instar de la situation intra-européenne. La résolution de l'affaire BBS, pendante devant la Cour Suprême, et qui devrait être tranchée très bientôt, devrait apporter quelques éclaircissements à la situation japonaise.

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** et **Régis ARNAUD**.

<sup>1</sup> «*Holiday vs Mattheson*», 24 F. 185 (C.C.D.N.Y. 1885). La Cour avait jugé que si un titulaire de brevet américain avait lui-même vendu son produit breveté en Angleterre, il ne pouvait alors plus contrôler la vente de ce même produit aux Etats-Unis.

<sup>2</sup> Cf. notamment *Daimler Mfg. Co. vs Conklin*, 170F. 70 (1909); *Deepsouth Packing Co., Inc. vs Laitram Corp.* (1972); *United States vs Westinghouse Electric Corp.* (1981).

<sup>3</sup> 133 US 697, 703, 10 S. Ct. 378, 380, 33 L. Ed. 787 (1890).

<sup>4</sup> Cf. plus particulièrement *Centrafarm BV and Adrian de Peijper vs Sterling Drug Inc.* (1974).

<sup>5</sup> Cf. à ce sujet «*Patents & Licensing*», décembre 1996.