



OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomon 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105 JAPON

Tél : (+) 81-3-3503-3838

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

Numéro 11

Décembre 1997

Editorial par Keiichi OTA

A cheval entre 2 périodes d'intenses échanges entre nos 2 pays (nous quittons l'Année du Japon en France pour entrer dans l'Année de la France au Japon), l'hiver 1997-1998 est pour moi l'occasion de développer mes échanges avec des collègues et étudiants français. C'est ainsi que je viendrai donner en mars prochain un cours au CEIPI.

Nous avons décidé de parler cette fois du Bureau japonais de l'Union des Fabricants. Uniquement dévoué, comme son nom l'indique, à la «Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique», ce bureau traque depuis 17 ans les contrefacteurs au Japon des marques étrangères. Il est l'exemple réussi d'une synergie entre forces de l'ordre japonaises et association de fabricants. À l'heure où les problèmes de contrefaçon semblent se multiplier, où il semble qu'il y ait autant de pays que de stratégies de lutte à définir, son cas nous a semblé particulièrement intéressant.

Brèves

Dommmages Afin de se conformer aux normes en vigueur en Europe et aux Etats-Unis, le Japon a décidé de tripler le montant des amendes pouvant être exigées pour la contrefaçon d'un produit breveté. Selon le JPO, un autre changement concernera l'amende que devraient verser les entreprises contrefaisantes, (qui pourrait être multipliée par 30) ainsi que la possibilité d'une compensation partielle des frais de justice de la partie victorieuse à l'instance. Le JPO indique que le montant des compensations obtenues à cause de la contrefaçon entre 1990 et 1994 a atteint 46 millions de yen, soit 1% du montant américain. Le texte de loi créant ces changements devrait être finalisé cette année, et être proposé à la Diète en session ordinaire l'année prochaine.

Benrishi La loi sur les Conseils en Propriété intellectuelle (*Benrishi*) japonais va être amendée afin de leur permettre de pouvoir travailler à l'étranger. De la sorte, ils pourront travailler dans des compagnies de conseils étrangères et aider les entrepreneurs japonais à déposer des brevets à l'étranger. Cette réforme intervient afin de prendre compte de la globalisation de l'économie. Le JPO mène cette réforme en association avec la *Japan Patent Attorneys Association*. Le JPO va également bientôt envoyer un sondage aux entreprises clientes des *benrishi* afin d'évaluer leurs services.

Contrefaçon Le JPO mettra en place cette année un bureau à Pékin afin de renforcer sa lutte contre la contrefaçon en Asie. Le Bureau de Pékin, deuxième du genre après celui de Bangkok, assistera les entreprises japonaises à gérer leurs droits de propriété intellectuelle et à les protéger. D'autre part, l'antenne pékinoise du JPO collabora activement beaucoup avec son homologue chinois afin d'évaluer les dommages causés par les contrefacteurs chinois.

FUJITSU (I) a obtenu un brevet américain sur une structure de base pour les écrans plats plasma couleur. Ce brevet devrait lui conférer un avantage certain dans le développement du nouveau marché des télévisions à écran plat, qui devrait atteindre 3 millions d'unités en l'an 2000. Les représentants de FUJITSU ont déclaré qu'ils avaient commencé des négociations portant sur des licences croisées avec d'autres entreprises possédant des brevets dans le même secteur. Leur dépôt devrait être très bientôt approuvé par le JPO, et les négociations vont bon train avec NEC, Matsushita, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer et Samsung.

FUJITSU (II) La Haute Cour de Tokyo a confirmé le jugement d'une Cour de première instance donnant raison à FUJITSU qui prétendait ne pas avoir copié le brevet «KILBY 275», une technologie de fabrication de puces détenue par Texas Instruments Inc. La dernière décision n'avait pas seulement rejeté l'appel de Texas Instruments; au surplus, elle avait déclaré que le brevet dont la société américaine se prévalait était expiré. Texas Instruments a immédiatement déclaré qu'elle porterait l'affaire devant la Cour Suprême, même si cela doit prendre des années et affecter leurs accords de licences croisées avec Toshiba, Oki et Sony.

Mitsubishi a annoncé une décision de justice américaine lui donnant raison dans une action en contrefaçon de brevet qui lui avait été intentée à propos d'un système d'écran de télévision appelé «*Picture in Picture*» (PIP). La plainte d'AMPEX a été rejetée au motif que l'entreprise américaine présentait une interprétation des revendications de son brevet trop large pour que l'invention de Mitsubishi puisse être considérée contrefaisante.

SHOWA La Commission du Commerce International américaine (ITC) a donné raison une fois de plus à Showa Aluminium Corporation dans une action en contrefaçon qui lui avait été intentée par l'entreprise américaine Modine à propos de tubes de condensation intégrés dans des systèmes d'air conditionné.

Universités Prenant la tête d'un mouvement des Grandes Universités vers des transferts de technologie en direction de l'industrie privée, l'Université de Tokyo, imitée par 2 autres universités, est en train de mettre au point une véritable entreprise à cet effet. La création de «TI» (pour «*Technology Incubation*») par le professeur Niki du dynamique RCAST (*Research Center for Advanced Science and Technology*), avec la bénédiction du Ministère de l'Éducation, a pour but de trouver des inventions non brevetées ou des brevets non exploités au sein de leur Université, afin de les transférer à un consortium d'entreprises qui en retour paieraient une cotisation pour financer les activités de TI. Plus modestes encore, des bureaux de liaisons et des associations d'investisseurs sont actuellement mises en place à l'Université d'Hokkaido et à celle de Tsukuba.

Nature La loi sur les graines et les boisages sera modifiée afin de protéger de la manière la plus large possible la propriété intellectuelle couvrant les plantes, notamment celles issues d'inventions biotechnologiques.

Selon le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et Pêches, la révision législative a pour but de mettre la protection juridique dans ce domaine au même niveau que les autres pays industrialisés, dans l'optique de la compétition de plus en plus intense liée aux produits agricoles.

La réforme législative permettra une protection pour toutes les variétés de plantes, au lieu des 467 variétés protégées actuellement, ainsi qu'une période de protection étendue à 20 ans au lieu des 15 actuels. La loi révisée permettra au déposant de pouvoir toucher un dividende sur les produits dérivés de son invention si lesdits produits sont commercialisés par un tiers. Ainsi, par exemple, l'inventeur d'une tomate génétiquement modifiée pour résister aux insectes pourra toucher des dividendes sur cette «propriété» même si la tomate est remodifiée et a d'autres propriétés. Cette réforme, précise le JPO, qui la soumettra à la Diète l'année prochaine, est destinée à se prémunir contre les importations d'autres pays qui n'ont pas de législation similaire.

Licence Afin de favoriser le développement de licences couvrant des brevets non utilisés, le JPO a commencé à accepter les enregistrements de tels brevets offerts par les entreprises et les Universités du pays. Sous ce système d'enregistrement, les déposants recevront 3000 yens par brevet, afin de maximiser le nombre de brevets proposés à la commercialisation. Ils espèrent proposer dès décembre 1997 10 000 brevets sur Internet. Notons qu'il y avait à la fin de 1995 300 000 «brevets dormants» (c'est-à-dire ni commercialisés ni licenciés) au Japon.

Article : L'Union des Fabricants au Japon, une réussite nippo-française

En 1980, l'Union des Fabricants (UdF) décide d'ouvrir à Tokyo un «Bureau pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique», ce à l'instigation de Louis Vuitton et de Chanel. Les 2 groupes étaient depuis longtemps ulcérés de voir des copies de leurs produits inonder le marché japonais, entamer leurs bénéfices et nuire à l'image de la marque, et surtout de ne pas pouvoir y faire grand-chose.

Un intermédiaire indispensable

Dans les affaires de contrefaçon, on met souvent en avant le laxisme supposé de la police, accusée de «laisser faire». Cette dernière, à la stricte application de la loi, privilégierait une présence locale et de «bonnes relations de voisinage» avec un commerce somme toute peu dangereux pour l'ordre public. Dans ce cas, même si de telles choses arrivent, c'est une défausse un peu rapide, car les forces de l'ordre japonaises ont à l'époque des difficultés bien compréhensibles à endiguer le trafic.

En effet, la distinction du vrai produit par rapport au faux ne va pas, loin s'en faut, toujours de soi. Peu de choses différencient la contrefaçon de l'authentique. La différence de qualité n'est pas toujours remarquable, et les filières d'écoulement des produits sont si complexes qu'il est difficile de déterminer où commence l'infraction et où est la simple revente. Les policiers, en sus, doivent traiter la revente non autorisée de produits authentiques, ce qui est déjà difficile à déterminer en soi, mais devient vite très ardu quand le fabricant lui-même, comme c'est souvent le cas, ne sait plus très bien à qui la vente a été autorisée...

Bref, le problème préliminaire à résoudre était un problème de communication. C'est ainsi que prend forme l'idée d'un Bureau de l'UdF à Tokyo : un bureau de liaison, au sens propre du terme. Celui-ci sera le lien, le chaînon qui manquait entre fabricants français (bientôt étrangers sans distinction) et les forces de l'ordre japonaises. Une petite équipe, cornaquée par le francophone M. Tsutsumi, est mise en place.

Tout le monde reconnaît, 17 ans après son démarrage, le succès de la formule. Avec 900 membres enregistrés à Paris, 35 au Japon, le Bureau est devenu l'intermédiaire unique et indispensable entre les fabricants et les autorités japonaises. Côté japonais, la formule est surtout pratique justement parce que la police traite avec un interlocuteur unique qu'elle connaît bien. Son action en est très facilitée, à tel point qu'elle verrait aujourd'hui d'un mauvais œil la création d'un bureau similaire (américain ou italien par exemple) au Bureau français. C'est ainsi que les autres pays exportateurs de «marques» au Japon ont renoncé à ouvrir un bureau pour leur propre industrie, préférant confier leurs intérêts au bureau français de l'UdF (ainsi Alta Gamma, le Comité Colbert italien, travaille en étroite collaboration avec l'UdF).

Les conditions d'adhésion sont souples, et adaptées à chaque entreprise. Il faut acquitter 1 million de yens de droit d'inscription, puis verser un minimum de 1 million de yens par an pour devenir adhérent du Bureau. Le montant de la cotisation annuelle dépend du taux d'activité que demande la marque.

Le Bureau ne s'interdit pas pour autant de traiter les demandes des non-adhérents. Il arrive souvent que lors d'une perquisition, les produits contrefaits d'adhérents voisinent avec les produits de non-adhérents. Dans ce cas-là, le Bureau informe le non-adhérent de sa découverte, et lui propose de se joindre aux autres fabricants déjà adhérents.

Neutralité

Comment expliquer un tel succès? Les moyens utilisés par l'UdF sont plutôt classiques : cela va de la lettre d'avertissement au procès, avec des campagnes de sensibilisation du grand public par voie de presse (dans ce pays où tout est saisons, mai et novembre sont les «mois de la consommation», et sont donc privilégiés par le Bureau). Ses sources sont variées également, allant du simple consommateur alerté par la presse aux douanes et à la police.

Mais le plus intéressant est la relation qui unit les autorités japonaises au Bureau de l'UdF. En 17 ans, des rapports de confiance très étroits se sont établis avec la police et les douanes. «On ne nous a jamais refusé une perquisition» déclare fièrement M. Tsutsumi, directeur du Bureau. Le secret de cette confiance, c'est, assure-t-il, la neutralité et le sérieux avec laquelle il traite les demandes. Si les adhérents du Bureau de l'UdF doivent être bien évidemment satisfaits de leur travail, la police doit également trouver son compte dans l'existence du Bureau. C'est la condition de son efficacité.

Ainsi, même si elle est financée par ses adhérents, l'UdF se refuse à entamer le lien de confiance qu'elle a su tisser avec les autorités japonaises. Il arrive en effet que la police soit gênée dans son action par la mauvaise volonté des fabricants eux-mêmes, qui rechignent parfois à bien contrôler leur réseau de distribution. «Dans ce cas-là, nous n'avons pas d'autre solution que d'exclure de la liste des membres les

fabricants récalcitrants, et de publier leur nom et les raisons de l'exclusion», dit, impassible, M. Tsutsumi. «Nous demandons parfois des choses difficiles aux policiers, il faut que les fabricants aussi fassent parfois des choses difficiles». La récente création par la Police Nationale japonaise de l'Association Anti-Contrefaçon, dont l'Union des Fabricants est un membre actif, est un exemple de leurs bonnes relations. Aujourd'hui, le Bureau, qui gère 300 affaires pénales et 400 affaires civiles par an, n'a jamais été aussi actif.

Le principal problème vient de la gestion des demandes et des cas. En général, le Bureau a recours à la négociation.

L'extrémité du procès est rare¹. «On ne peut traiter de la même manière un petit détaillant au bord de la faillite et un réseau arrosant tout le pays», dit M. Tsutsumi. Le Bureau doit faire preuve d'une grande souplesse dans le traitement des demandes, et hiérarchiser les priorités avec soin.

D'autant que l'avenir s'annonce chargé. La contrefaçon n'est pas un phénomène en diminution au Japon, loin de là. «Il y a 2 sortes de contrefaçon, explique M. Tsutsumi. D'abord, il y a celle que le consommateur achète dans la rue, en sachant que c'est de la contrefaçon. Celle-ci est aujourd'hui à peu près stabilisée. Ensuite, il y a la contrefaçon que le consommateur achète sans savoir que c'est de la contrefaçon. Et celle-là est en très forte augmentation.» Un phénomène dont M. Tsutsumi rend en grande partie responsable le MITI, qui a encouragé l'importation parallèle pour battre en brèche un réseau de distribution trop coûteux dans une économie japonaise en crise. «Le vendeur lui-même ne sait souvent pas quelle est la nature de sa marchandise». C'est surtout dans les régions éloignées des pôles économiques de Tokyo et d'Osaka que la contrefaçon bat son plein. Les fabricants authentiques n'ont en général pas de structures là-bas, et ne peuvent ni contrôler la distribution de leurs produits, ni enrayer l'écoulement de contrefaçons. Enfin, la question des noms de domaine, dont la gestion encore dans l'anarchisme de l'enfance donne déjà des maux de tête à tous les détenteurs de marques notoires, pourrait être aussi un problème prochain.

Le secret de la réussite du Bureau est donc d'avoir su se rendre, en suivant une étiquette (sans jeu de mots) rigoureuse, indispensable à tous, fabricants, policiers et douaniers. Des bureaux au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Japonaise, située dans le quartier central de Yotsuya, lui procurent une présence physique idéale. «Je connais les goûts de chaque policier avec lequel je travaille, dit drôlement M. Tsutsumi. Je confie à certains de petites affaires, à d'autres de plus importantes, selon ce qu'ils préfèrent...»

Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
c/o CCIFJ
Iida Bldg.
5-5 Rokubancho
Chiyoda-ku
Tokyo, Japon
Tél : 81-3- 3239-3110
Fax : 81-3-3239-3224

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 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**.

¹ Pour placer l'affaire sur le terrain pénal, il faut au Japon prouver la contrefaçon et la mauvaise intention du vendeur.