

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON  
Tel. : (+)81-3-3503-3838 Fax : (+)81-3-3503-3840 e-mail:ota@xa2.so-net.or.jp

---

Numéro 12

Mars 1998

### Editorial par Keichi OTA

La venue à la mi-avril du Président Chirac à l'occasion de l'inauguration de l'Année de la France au Japon rappelle à nos 2 pays l'intensification de leurs échanges, soutenue par des liens d'amitié toujours solides. J'ai pu m'en rendre compte moi-même lors de mon voyage en France de mars, qui m'a permis de découvrir ou de redécouvrir quelques régions françaises, de voir ou de revoir de nombreux confrères et étudiants.

Ce sont maintenant les procédures de dépôt qui sont touchées par cette saine «réformite» qui agite le JPO depuis quelques années. La mise en place début avril de la première partie d'un service *user-friendly* à destination des déposants devrait, selon ses architectes, profondément simplifier les procédures, les raccourcir et les rapprocher de tous, comme l'explique pour ce numéro notre article de fond.

### Brevés

#### Litiges

Le Conseil pour la Propriété Industrielle, dépendant du MITI, s'est prononcé dans un rapport passant en revue les possibles amendements de la loi sur les brevets pour la mise en place d'une Cour chargée de résoudre rapidement les simples conflits de brevets. Dans ce même rapport, il préconise une importante radicalisation des peines infligées aux contrefacteurs de brevets, portant les peines maximales de 5 à 10 ans d'emprisonnement, et les amendes du plafond de 5 millions à celui de 150 millions de yens. Ce rapport intervient alors que le gouvernement a été durement critiqué par les industriels avec l'échec en février par le MITI à pouvoir, à cause de conflits avec le droit Civil, faire passer les plus importantes mesures de son projet de loi amendement le droit des brevets japonais. Le triplement des dommages et intérêts, le passage à une peine de prison de 10 ans maximum et une compensation prévue pour les frais de justice engagés par le déposant contrefait, toutes ces mesures sont restées à la porte de la Diète, préparant le climat de scepticisme qui a accueilli ce dernier rapport.

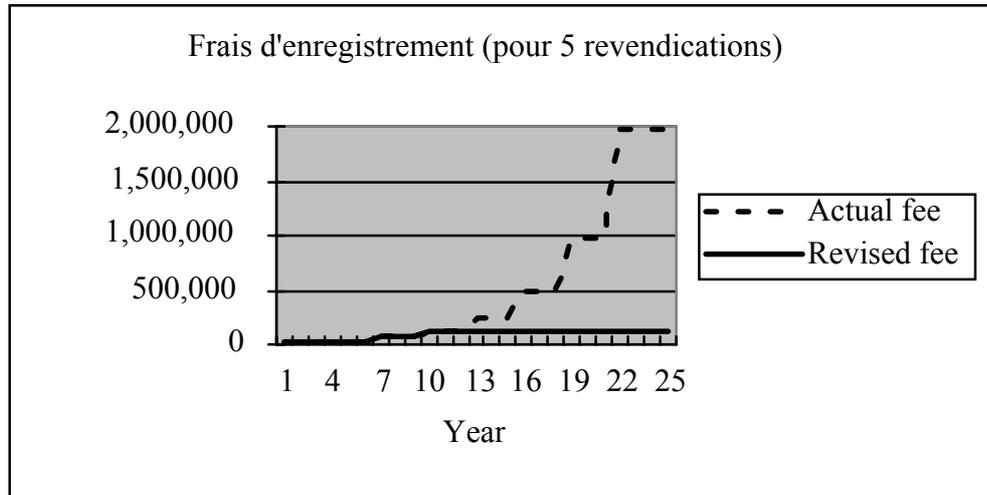
#### SONY

Dans un effort pour consolider sa position dans le domaine des télécommunications, Sony a décidé d'accorder d'importantes primes à ses employés les plus inventifs dans ce secteur, et notamment une prime de 20 millions de yens. Ces récompenses étalées sur un programme de 10 ans seront réparties selon 6 échelons pour des sommes qui représentent en général le double des récompenses accordées jusqu'ici par Sony. En 1997, 3 des 1200 inventions sont parvenues à l'échelon le plus élevé, ont déclaré les représentants de la compagnie.

#### Étrennes

Dans une nouvelle démonstration de sa bonne volonté à harmoniser ses procédures avec celles des bureaux occidentaux, le JPO a décidé de baisser les frais d'enregistrement de 11,5%, première réduction depuis la Seconde Guerre Mondiale! Pour l'instant, le titulaire d'un brevet doit acquitter un minimum de 14400 yens par an après le dépôt pendant 3 ans, puis de 22400 yens par an pour

les 3 années suivantes, montant qui double ensuite à chaque période de 3 années consécutives par rapport à la précédente. Les représentants du JPO ont dit qu'ils s'emploieraient à supprimer un tel système et à plafonner les frais annuels à 89600 yens à partir de la dixième année. Ils espèrent implanter ces changements durant la session de printemps en cours à la Diète (voir schéma ci-après).



**Contrefaçon** Le JPO a décidé de créer un nouvel organe interne destiné à lutter contre la contrefaçon à la fois en collaborant avec ses homologues asiatiques et en conseillant les industriels japonais dans leur stratégie dans ces mêmes pays. Devant travailler avec l'Agence Nationale de la Police et le Ministère des Finances, il devrait commencer dès avril. Cet organe vient répondre aux inquiétudes de nombreux industriels japonais qui relèvent une augmentation des contrefaçons de produits technologiquement nettement plus avancés qu'il y a quelques années, par des pays au développement fort, se rapprochant rapidement du niveau de leur grand frère nippon. Ces craintes ont pu s'exprimer le 13 février dans un colloque tenu à Tokyo à propos de la protection de la propriété industrielle en Asie. Le symposium a reçu de nombreux délégués et juristes de Chine, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande, Malaisie et Indonésie. Il était organisé par l'Anti-Counterfeiting Association (ACA), groupement d'intérêt économique japonais réunissant par exemple l'Association of Copyrights for Computer Software (ACCS) et la Japan Video Software Association (JVSA).

**JPAA (I)** La Japan Patent Attorney Association (JPAA) a décidé de faire du 1er juillet la «Journée des Conseils en Propriété Industrielle». Cette date a été choisie en mémoire de la loi du 1er juillet 1899 qui devait plus tard inspirer la loi sur les Conseils. Une campagne de promotion du rôle des Conseils dans la promotion de l'industrie japonaise est prévue ce jour-là.

**JPAA (II)** La JPAA a demandé une révision légale qui permettrait aux Conseils de traiter de tous les aspects légaux des procédures attachées à la protection de la propriété intellectuelle. Cette demande émane d'un rapport de son institut de recherche demandant une prise en charge meilleure de la protection qui irait des premiers stades de développement du produit à l'enregistrement.

**SENSO** Une guerre des brevets fait rage actuellement entre les industries des puces électroniques du Japon et de Corée du Sud. Aux Etats-Unis, champ de bataille en général privilégié pour sa résolution relativement rapide des conflits, NEC s'oppose à HYUNDAI sur une douzaine de brevets portant sur des puces DRAM (*Dynamic Random Access Memory*). NEC a saisi une Cour de Virginie après que HYUNDAI refuse de payer des dividendes à NEC pour ses brevets. Cette saisine a été suivie de plusieurs autres similaires, comme celle de Mitsubishi Electric Corp. contre Samsung Electronics Co., et Oki Electric Industry Co. contre LG Semicon Co.

**TOSHIBA** a gagné le procès qui l'opposait en Virginie contre l'entreprise américaine Li Second Family, encore une fois sur un brevet portant sur des micro-puces. Le brevet en question est typique du problème des «brevets sous-marins», ces dépôts examinés pendant de très longues périodes et dont la délivrance vient soudain perturber toute l'industrie - ce que les américains appellent «*the smooth functioning of the market*». Déposé en 1973, le brevet en question n'a été délivré qu'en 1990. Cela ne l'a pas empêché, dans l'intervalle, d'être l'objet de licences à 13 entreprises japonaises,

américaines, européennes et sud-coréennes spécialisées dans la fabrication des puces, comme Oki Electric Industrial, Intel, Philips et Samsung.

**Compétition** Pour la cinquième fois consécutive, IBM est arrivé premier dans le nombre de brevets obtenus aux Etats-Unis en 1997. Avec 1724 brevets, IBM bat le Japonais CANON de 346 titres. Le Japon lui-même n'a pas à rougir : déjà premier déposant de brevets dans le monde, il occupe dans le classement 7 des 10 premières places : CANON(2), NEC(3), FUJITSU(5), HITACHI(6), MITSUBISHI(7), TOSHIBA(8), SONY(9) disputent la palme de l'excellence à IBM(1), MOTOROLA(4), Eastman Kodak(10).

**Curiosité** La Banque Industrielle du Japon (IBJ), déjà au centre de l'actualité par la révélation d'une affaire de corruption impliquant de hauts fonctionnaires du Ministère des Finances, vient d'être attaquée en justice par un groupe américain de gestion de copyright pour son utilisation sans autorisation depuis 1953 d'une célèbre poupée américaine. Cet organisme, la Fondation Rose O'Neill, propriétaire des droits sur les célèbres poupées Kewpie, soutient qu'elle a demandé à la banque d'accepter un accord de licence, ce qu'elle a toujours refusé. Le copyright attaché aux poupées Kewpie s'éteint en 2004.

## ● Article : *User-friendly*, le mot-clé de l'avenir du JPO?

Après les lois, les procédures. C'est une véritable révolution logistique que le JPO se prépare à lancer les jours prochains, désireux de faire taire les critiques de ses procédures compliquées et trop lentes (il faut aujourd'hui 2 ans environ, à compter de la requête pour examen, pour obtenir un brevet au Japon). La mise en place, dès le mois d'avril, de la première partie d'un service «*user-friendly*» à destination du déposant retient toute l'attention du microcosme de la propriété intellectuelle japonais. C'est que celui-ci se veut une amélioration en profondeur de tous les échelons du JPO : Le dépôt, l'examen, les voies de recours, enfin les services d'information du JPO sont touchés, repensés pour venir en aide au déposant plutôt que de lui compliquer la tâche.

### Du dépôt à l'examen

Les pires critiques de la procédure japonaise se font à propos de l'extrême longueur dans la délivrance du brevet. On pouvait voir que le JPO avait pris la mesure de ces critiques d'après la spectaculaire hausse du nombre de brevets délivrés en 1996, qui avait pratiquement doublé par rapport à 1995. La procédure «*user-friendly*» tend à améliorer encore le rendement des examinateurs du JPO.

La première mesure prend en compte les avantages certains de l'Internet dans la procédure de dépôt. En effet, le JPO acceptera dès avril les dépôts électroniques de brevet faits à partir d'ordinateurs de modèle courant (il fallait jusqu'à maintenant utiliser des logiciels et des ordinateurs spéciaux). Il s'engage d'autre part à améliorer son service de conseil sur les procédures de dépôt.

Une autre simplification intervenant en avril est la suppression de l'obligation pour les déposants de déposer un Pouvoir au JPO quand c'est un Conseil qui dépose leur demande. Cette obligation est néanmoins maintenue pour les conversions, abandons, les retraits de dépôt, les appels ou les dépôts de documents effectués par un nouveau Conseil.

La dernière mesure importante est l'engagement pris par le JPO de ne faire durer que «de 3 à 4 mois» les examens accélérés, réalisés sur demande uniquement dans les cas de commercialisation imminente du dépôt ou de conflit avec un autre brevet. Le JPO veut ici prévenir les craintes des déposants quant à un allongement de la procédure si trop de demandes d'examen accéléré lui parvenaient.

2 petites mesures, par ailleurs, vont également dans le sens de la simplification : ainsi, l'horaire-butoir des dépôts effectués «en ligne» passe de 20 heures à 22 heures (prévu à partir de janvier 1999), et l'assurance par le JPO qu'il «continuera à corriger de lui-même les erreurs mineures à discrétion».

Les objectifs du JPO sont ambitieux, mais il se donne un peu de temps pour y parvenir. En matière de brevets, marques et dessins et modèles, l'objectif est de faire réduire la durée de la période du 1er examen, actuellement de 22 mois, à 12 mois d'ici l'an 2000. En matière de dessins et modèles, il est de faire passer la période d'enregistrement de 29 à 12 mois (d'ici 2002!)

Le JPO veut par ailleurs améliorer sa qualité de services pour les déposants de la province. Dans cette optique, afin d'assurer une meilleure communication entre les déposants habitant en province et lui, il développera un système de visioconférences à travers tout le pays (un tel système existe déjà dans les bureaux des régions de Kinki et de Kyushu).

Enfin, il publiera les références générales du champs de recherches des examinateurs sur l'état antérieur de la technique, lors de l'examen des brevets.

## Les voies de recours

Le JPO s'emploiera aussi à raccourcir la durée des voies de recours. Certaines mesures ont commencé dès janvier : depuis cette date en effet, le JPO publie le programme des procédures orales sur son site Internet. Dès avril, il utilisera la procédure orale autant que possible. Si la procédure d'un recours en invalidation de brevet prend aujourd'hui environ 27 mois, le but du JPO est d'arriver à 12 mois, que ce soit pour l'invalidation des droits ou pour la procédure d'opposition. Pour les dessins et modèles, il est de parvenir à 6 mois pour un recours en invalidation. Pour les marques, la durée de la procédure d'invalidation est également fixée à 6 mois, celle de la procédure d'opposition ne doit pas prendre plus de 12 mois.

L'appel contre la décision de rejet d'un examinateur qui prend aujourd'hui 16 mois, devrait être raccourci à 12.

D'autre part, le JPO mettra en place dès avril un système facilitant les recours pour les déposants de province. L'idée générale est de décentraliser les procédures en facilitant aux déposants la présentation de leurs pièces auprès d'autorités régionales.

## Les services d'information

Plusieurs mesures ont été prises dès le début de l'année. Ainsi, le JPO informe désormais les déposants de leurs omissions du paiement des frais d'entregistrement, omissions qui auparavant entraînaient la déchéance du brevet, marques et dessins et modèles.

Mais c'est surtout le formidable développement de son site Internet que le JPO met en place pour l'utilisateur. Après une refonte de la forme tendant vers plus de simplicité, le site du JPO offre désormais les textes intégraux des publications de brevets non encore délivrés (KOKAI), ainsi que celle des brevets délivrés (TOKKYO KOHO) dans le mois précédent. Plus généralement, il offre les informations suivantes :

- Données bibliographiques, résumés, dessins et état d'avancement de l'examen de dépôts;
- Résumés en anglais des dépôts;
- Classification Internationale des Brevets (IPC) et JPO File Indices (FI) (Les FI constituent les références du JPO);
- La liste des Marques notoires.

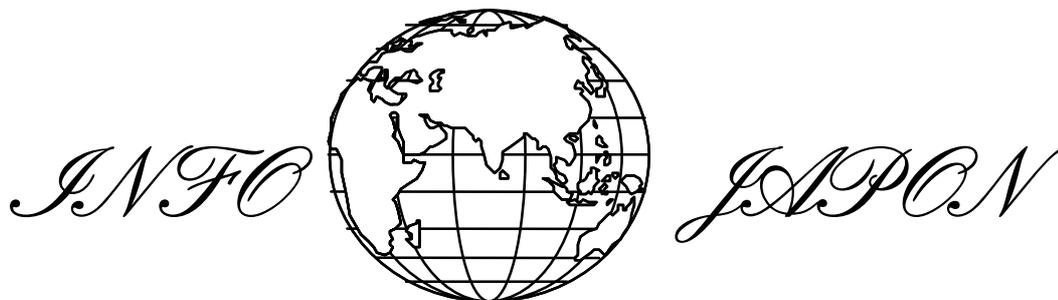
Le JPO cherche également à rentabiliser la masse des «brevets dormants» et prêts à être licenciés aux tiers en les réunissant dans une base de données accessible par son serveur Internet.

Une compilation des marques déjà déposées sur CD-Roms est en cours, et devrait être terminée en l'an 2000 (elle est déjà achevée pour ce qui concerne les brevets et les modèles d'utilité).

Le JPO s'engage d'autre part à plus utiliser ses antennes régionales, que ce soient les 8 bureaux directement rattachés au JPO, ou encore les 45 Centres de Propriété Intellectuelle, ou enfin les 47 bureaux du *Japanese Institute of Innovation and Invention* (sur ce dernier, cf. InfoJapon n°10). Il a déjà commencé en organisant un tour du pays par des Conseils en brevets qui informent gratuitement les déposants sur les différentes procédures de protection de propriété industrielle.

Adresse internet du JPO : <http://www.jpo-miti.go.jp/>

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**.



## OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON  
Tel. : (+)81-3-3503-3838 Fax : (+)81-3-3503-3840 e-mail:ota@xa2.so-net.or.jp

---

Addenda  
Mai 1998

**L'actualité bouillonnante de la propriété intellectuelle japonaise nous oblige à préciser ici 2 points évoqués dans la Lettre 12.**

**Loi** La baisse des frais d'enregistrement des brevets au JPO (cf. la brève «Étrennes») a été adoptée par la Diète, et interviendra dès juin 1998.

**Procédure** La procédure «*user-friendly*» mise en place par le JPO évoquée dans notre article de fond pose quelques problèmes. La suppression de l'obligation pour les déposants de déposer un Pouvoir au JPO quand c'est un Conseil qui dépose leur demande complique grandement les choses après l'enregistrement. En effet, sans Pouvoir dûment déposé auprès du JPO, c'est le déposant, fût-il étranger, qui recevra directement les documents relatifs à une éventuelle opposition ou à un recours en invalidation. Le Conseil ne pourra quant à lui pas recevoir ces documents. Il est donc recommandé, pour l'instant, de toujours déposer un Pouvoir.

**Pouvoir** Nous rappelons enfin qu'il n'est pas nécessaire de faire vérifier son Pouvoir par un Consul ou un notaire auprès de l'Office des Brevets japonais. De même, le certificat de personne juridique n'est plus nécessaire au Japon.