



## OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomon 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.ne.jp

Numéro 14

Septembre 1998

### Editorial par Keichi OTA

Le prochain changement législatif d'importance de la propriété intellectuelle japonaise est l'amendement de la loi sur les dessins et modèles. Approuvé dans ses grandes lignes en avril 1998, il prendra effet le 1er janvier 1999. Cette loi est amendée pour la première fois depuis près de 40 ans.

Le projet de loi concerne donc la modification de la loi sur les dessins et modèles, mais aussi les autres lois en matière de propriété industrielle (brevets, marques, modèles d'utilité), ce qui est l'objet de notre article de fond.

On note également ces mois derniers la poursuite de l'effort des institutions japonaises pour commercialiser les brevets dormants et accélérer l'échange d'informations technologiques.

Le récent Congrès de LES à Stavanger était très intéressant. Je serai pour une très courte visite en France en octobre, et je reviendrai à la fin du mois de novembre pour 2 longues semaines. J'espère pouvoir à ces occasions rencontrer le plus possible d'entreprises et de collègues intéressés par les échanges entre nos deux pays.

### Brèves

#### Troc

Le JPO a annoncé qu'il ouvrirait l'année prochaine une liaison directe électronique avec ses homologues américains et européens afin d'échanger des informations sur les critères d'examen des brevets. L'accord a été atteint en juin lors d'une rencontre d'experts techniques des trois bureaux des brevets à Washington. Le JPO a dit que cet effort commun allait permettre d'alléger la charge de travail des examinateurs et permettre peut-être la collaboration entre examinateurs, notamment dans les domaines spécialisés de la biotechnologie et de l'électronique. Il a souligné que les trois bureaux représentaient 80% du total des dépôts de brevet dans le monde.

#### Dessin

Dans l'optique de rejoindre la Convention de La Haye, convention internationale d'enregistrement des dessins et modèles, le JPO prévoit de nouveaux changements de la loi sur les dessins et modèles, débutant en juin prochain avec la mise à jour de son système d'enregistrement.

Les représentants du JPO ont déclaré qu'ils essaieraient d'obtenir le passage d'un amendement de cette loi par la Diète lors d'une session ordinaire en l'an 2000, de telle manière que le Japon puisse devenir membre de la Convention de La Haye l'année suivante.

Ils ont fait observer que l'entrée du Japon permettra à un déposant d'avoir son dessin enregistré automatiquement dans 29 Etats signataires à travers l'OMPI, à moins que son dépôt ne soit rejeté par le JPO ou par l'OMPI.

L'entrée du Japon devrait permettre non seulement une meilleure protection du dessin de produits japonais, mais aussi favoriser l'accession d'Etats membres de l'ASEAN, notamment la Thaïlande et le Vietnam. Sous leur nouveau système, ils simplifieront les procédures d'enregistrement et réduiront la durée d'examen de 19 à 12 mois.

- Incubation** À la tête du mouvement accélérant les transferts de technologie venant d'universités publiques et d'instituts de recherche, le RCAST (Research Center for Advanced Science and Technology) de l'Université de Tokyo a créé une nouvelle entreprise destinée à breveter ses inventions et les licencier à l'industrie.  
L'entreprise, appelée CASTI (Center for Advanced Science and Technology Incubation) a un capital de 10 million de yens et est dirigée par Kunitaka Kajita, Directeur Général du Japan Economic Research Institute.  
Tous les profits faits par l'entreprise reviendront à l'Université pour être destinés à la recherche et au développement. De plus, est à l'étude un système permettant de fournir aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs un meilleur accès aux technologies brevetées susceptibles de licences.  
Un projet similaire est en train d'être mis en place à l'Université du Tohoku demandant l'établissement de TLO (Technology Licensing Organization) en octobre. Selon le même principe que CASTI, cette entreprise devrait recevoir 20 millions de yens par an pendant 5 ans.
- UNILEVER** Le géant des biens de consommation Unilever a déposé une plainte devant le Tribunal d'Osaka en accusant Rohto Pharmaceutical Co. d'utiliser un de ses brevets sur des tests de grossesse à domicile.  
L'affaire a déjà été portée devant le Tribunal en 1995. Cependant, Unilever a une nouvelle fois saisi le Tribunal pour demander l'arrêt de la commercialisation de 2 nouveaux tests.
- Vaccins** TAKEDA Chemical Industries a annoncé sa victoire dans un conflit de brevets sur un vaccin, après que le Tribunal fédéral de New York lui ait donné raison. L'affaire, portée à l'origine devant les tribunaux par Evans Medical PLC en février 1995 avait dégénéré dans un conflit de brevets lorsque SmithKleine Beecham PLC, licencié exclusif du brevet Evans, s'était joint au plaignant plus tard, tandis que l' American Home Products Corp. s'était également joint au défendeur en tant que propriétaire d'American Cyanamid Corp., distributeur des vaccins de Takeda aux Etats-Unis.  
Le Tribunal Fédéral de New York a donné raison à Takeda grâce au fait que le vaccin en objet ne contenait que 4% de la substance brevetée.
- SANYO** SANYO a annoncé une décision de l'International Trade Commission américaine lui donnant raison quant à la non-contrefaçon d'un brevet portant sur une mémoire-flash. Ce jugement confirmait celui de mars qui rejetait l'accusation en contrefaçon portée par ATMEL, un fabricant américain de semi-conducteurs établi en Californie. Les représentants de SANYO ont déclaré qu'ils continueront d'étendre leurs activités dans les mémoires-flash sans limites.
- KAO** KAO a initié un système d'entraînement aux débats judiciaires, afin de permettre à ses employés de développer leurs talents oratoires devant les Cours de justice. Ce système, calqué sur la pratique américaine, fait partie d'un programme d'entraînement volontaire pour les employés de Kao. Ils se constituent par équipe de 11 personnes composée de 6 conseils (3 pour le demandeur, 3 pour le défendeur), d'1 juge et de 4 jurés qui doivent discuter de cas pendants au Japon et à l'étranger, notamment en matière de conflits de brevets.
- Association** HITACHI, SONY et PIONEER se sont associés pour l'élaboration d'un code numérique destiné à protéger les œuvres numérisées. Cette démarche est similaire à celle de NEC et IBM développant un code numérique pour les DVD. Les 2 équipes présenteront le résultat de leurs travaux au Copy Protection Technical Working Group (CPTWG) organisé par les fabricants électroniques japonais, européens et américains ainsi que les industries américaines du cinéma.
- SHOWA** Showa Aluminium Corp. a annoncé qu'elle rejetait l'accusation de contrefaçon de brevet prononcée contre elle par l'entreprise américaine Modine Manufacturing Co. devant la Tokyo District Court. Showa a déclaré qu'elle utiliserait la même tactique que celle qui l'avait fait triompher aux Etats-Unis des mêmes accusations devant la ITC. En septembre 1997, la ITC avait déjà rejeté la plainte de Modine.
- CHUGAI** CHUGAI Pharmaceutical Co. a annoncé sa victoire dans un conflit de brevets à propos d'une technologie de diagnostic développée et brevetée par sa filiale américaine. Celle-ci, Gene Probe a en effet gagné son procès contre le Center for Neurologic Study (CNS) californien. Cette victoire, la seconde après celle sur l'Université de Californie en 1996, leur permettra de développer leurs activités aux Etats-Unis.

- Madrid** Afin d'étendre sa lutte contre la contrefaçon, le Japon espère entrer l'année prochaine au sein du Protocole de Madrid afin d'accélérer ses enregistrements à l'étranger. Le JPO a décidé d'étudier un amendement relatif à la loi sur les marques, nécessaire pour participer à la Convention Internationale sur les Marques, et demandera son approbation par la Diète lors d'une session ordinaire l'année prochaine. Une telle accession permettra à un déposant d'avoir sa marque enregistrée automatiquement dans 29 pays à moins que son premier dépôt ne soit rejeté.
- ASIE** Afin d'empêcher la contrefaçon endémique en Asie, le JPO a établi un réseau d'échange d'informations avec 7 pays pour combattre la contrefaçon : Taiwan, Hong Kong, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande se sont associés à ce réseau qui devrait fonctionner principalement par Internet à partir de l'année prochaine. Il devrait bientôt inclure la Corée du Sud, le Vietnam et Singapour.
- Gazette** Le JPO pense publier une nouvelle gazette officielle sur CD-ROM à partir de janvier 2000, concernant cette fois les dessins et les marques. Il est à rappeler que le JPO avait le premier publié une gazette sur les brevets et modèles d'utilité sur CD-ROM, en 1993.
- Bibliothèque** Pour la première fois dans le monde, le JPO devrait ouvrir une bibliothèque électronique afin de fournir de l'information sur 40 millions de brevets, modèles d'utilité, dessins, marques, par l'Internet. Ce service, gratuit, veut permettre de nouveaux échanges de technologies afin de développer la commercialisation de la recherche.
- Compétition** NEC, afin de battre IBM et CANON dans la course aux dépôts de brevets, a annoncé qu'elle déposerait cette année 2500 brevets, soit 10% de plus que l'année dernière, et compte en obtenir 1500 environ en 1999. 10 milliards de yens seront spécialement affectés à la R&D à cet effet dans les domaines des semi-conducteurs et de la communication.
- Encouragement** TOSHIBA a annoncé qu'il multipliait par 10 ses récompenses pour les chercheurs ayant mis au point des inventions assez nouvelles pour engendrer de nouvelles licences. 10 millions de yens seront ainsi accordés au chercheur méritant (au lieu de 1 million jusqu'à maintenant), qui seront versés tant que l'invention générera des dividendes. Les représentants de TOSHIBA ont rappelé qu'ils déposaient 9000 brevets au Japon et 4000 à l'étranger par an, ce qui lui a permis d'engranger 54,5 milliards de yens l'année dernière.
- IPDO** Une nouvelle organisation destinée à commercialiser les brevets dormants a vu le jour. Composée de 150 entreprises (parmi lesquelles NEC, IBM Japan, NTT, Tokyo Electric Power, Nikko, Tokio Marine & Fire Insurance), l'IPDO (Intellectual Property Distribution Organization) gèrera lesdits brevets par Internet. Son but est d'obtenir, d'évaluer et de présenter ces brevets aux entreprises, dans l'optique de leur utilisation.

## ● Article : Les dernières modifications de la Loi japonaise

Les 7 et 24 avril derniers, la Diète a adopté un projet de loi visant à modifier les 4 lois japonaises en matière de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, modèles d'utilité) qui entrera en vigueur dans sa plus grande partie le 1er janvier 1999.

Un rapport du Comité de la Propriété Industrielle rendu public le 16 décembre 1997 est à l'origine de ces modifications.

La plus importante et la plus intéressante d'entre elles concerne la Loi sur les dessins et modèles (Loi N° 125 du 13 avril 1959), amendée de manière significative pour la première fois depuis 40 ans. (amendée pour la première fois depuis 40 ans.)

Par ailleurs, la nouvelle législation vise à favoriser l'innovation technologique en simplifiant les procédures et en renforçant les sanctions en matière de contrefaçon.

Les principales orientations de la Loi sont les suivantes :

**- Révision du système de calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon :**

Les dommages-intérêts devant compenser une contrefaçon étaient jusqu'ici calculés sur la seule base des redevances qui auraient pu être perçues pour l'exploitation de l'invention si une licence avait été accordée, sans tenir compte du contexte de la contrefaçon elle-même.

Dans le même temps que l'on observe une tendance à la libéralisation du taux des redevances (cf. Info Japon n°13), se trouve confirmée la volonté de décourager les contrefaçons, et de fixer le montant des réparations à des niveaux se rapprochant des pratiques européennes et américaines.

A cette fin, une méthode de calcul plus facile et logique est instaurée : La somme allouée sera désormais calculée en multipliant le volume des ventes du contrefacteur par la marge du détenteur de brevet.

D'autre part, sur le plan pénal, la nouvelle loi augmente le plafond des dommages-intérêts : les entreprises japonaises coupables de contrefaçon de brevet pourront désormais être condamnées jusqu'à 150 millions de yens de dommages-intérêts (jusqu'ici, le plafond était de 5 millions de yens);

**- Renforcement de la protection des dessins et modèles :**

**La modification de la Loi sur les dessins et modèles vise à s'adapter à des produits devenus beaucoup plus complexes qu'il y a 40 ans.**

(Cette partie de l'amendement veut adapter la Loi aux dessins et modèles des produits, devenus beaucoup plus complexes qu'il y a 40 ans.)

Ainsi, les critères d'enregistrement des dessins sont relevés : la prévision voulant jusqu'à maintenant qu'on ne pouvait enregistrer un dessin ayant pour base un motif connu au Japon est étendue au monde entier.

D'autre part, la nouvelle loi institue un système de protection partielle : Non seulement l'objet dans son ensemble sera protégé mais les parties de cet objet pourront désormais recevoir une protection autonome.

On peut rappeler qu'auparavant, l'enregistrement d'une ou de parties d'un dessin était refusé.

(D'autre part la Loi sur les dessins et modèles ne refuse plus l'enregistrement de simples parties d'un autre dessin.)

Enfin, le champ de protection des dessins et modèles est étendu à de nouveaux domaines comme les Kitchen systems ou encore les systèmes d'ordinateur.

**- Accélération des procédures :**

le JPO, encore en retard sur le sujet par rapport aux autres pays industrialisés, sera tenu de mettre en place des structures facilitant les procédures.

Ainsi la loi ne lui permettra plus d'accepter les dépôts effectués sur disque magnétique.

Par contre, le JPO continuera d'accepter les dépôts en ligne. Les dessins et modèles ainsi que les marques pourront également être déposés en ligne.

Enfin, les recours en invalidation seront facilités notamment par une nouvelle disposition rendant plus difficile la modification des raisons invoquées pour ces recours.

**- Réduction des frais de dépôt :**

Le système progressif de paiement des annuités à partir de la dixième année d'enregistrement sera remplacé par un système d'annuités non progressif, ce qui entraîne une baisse des tarifs de 11,5% environ.

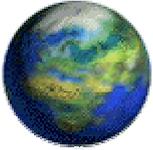
**D'autres mesures ont également été adoptées :**

- Les déposants de brevets n'auront plus besoin de fournir de certificats de priorité dès lors que le Bureau des Brevets du pays du premier dépôt a un accord d'échange de données avec le Japon. Cette mesure ne sera appliquée d'abord qu'avec l'European Patent Office.

- Les certificats d'enregistrement des marques et des marques défensives seront délivrés dès l'enregistrement. Jusqu'alors, le déposant ne recevait pour ce type de dépôt qu'un simple coupon postal.

- Jusqu'à maintenant les frais occasionnés par un dépôt commun Etat/entreprise privée étaient totalement payés par cette dernière. À partir du 1er avril 1999, l'entreprise ne prendra en charge qu'une partie des frais.

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 <b>Keiichi OTA</b> .
---



# *Tour du monde de l'espérance...* [English version](#)

Effectuer un tour du monde par les moyens du bord...

A la rencontre d'initiatives positives au niveau humain, économique, culturel, technologique...

Partager notre expérience avec vous, tous les dix jours sur ce site...

*Voici l'aventure que Loïc, Nicolas et Christian, 3 jeunes diplômés, ont vécu de février 98 à mars 99...*

---

## Notre voyage...

---



Des pistes défoncées de l'Afrique aux trains d'Amérique du Sud, en passant par les transports d'Asie du Sud-Est, nous voulons voyager à la rencontre des initiatives, des entreprises et des hommes qui, par leur action ou leur vie sont des "signes d'espérance" pour tous. Avides d'aventure, de découverte et d'espérance, nous sommes 3 étudiants, à avoir eu l'idée de faire un tour du monde en recherchant cette espérance pour la communiquer. Notre objectif est d'immortaliser à chaque étape, sur Internet, nos rencontres de voyage, nos expériences et nos découvertes dans un cyberjournal de route.

Le principe est simple : des 4 coins de la planète, nous allons penser à vous continuellement, chers camarades internautes, en vous transmettant chaque semaine un compte-rendu pittoresque et vivant de nos rencontres, avec des reportages, des interviews, nos coups de coeur mais aussi nos coups de gueule... En somme, nous allons vous offrir un tour du monde virtuel!

Pour chaque continent traversé, nous voulons découvrir un pays plus en profondeur à travers un thème révélateur d'une réalité sociale, culturelle ou économique locale. Pour les curieux, allez voir à [4 haltes](#).

Au total, nous allons parcourir 30 pays et 4 continents.



Surtout, revenez nous voir régulièrement, des surprises vous attendront chaque semaine. N'hésitez pas à nous laisser un message sur nos e-mail, nous serons ravis de les lire et nous nous efforcerons d'y répondre.

Nous partons en mars pour un périple de 11 mois . Vous pourrez nous retrouver tous les 10, 20 et 30 de chaque mois. Mais vous pouvez dès maintenant consulter nos reportages et nous donner vos premières impressions. La rubrique "[courrier des visiteurs](#)" est faite pour vous;

*Accrochez vous à votre clavier et en avant pour le départ !*

Journal du 30 septembre

## Japon

### Les rencontres de la semaine

*Keiichi Ota et Atsuko Takahashi*

Qu'y a-t-il de commun entre Atsuko et monsieur OTA ? Tous les deux ont une admiration profonde pour la France et maîtrisent parfaitement notre langue. Nous avons de la chance de pouvoir rencontrer deux japonais qui puissent nous parler de leur métier et de leur pays.

*Monsieur OTA, directeur d'un cabinet de conseil en propriété industrielle*



*Mr Ota, à la gauche de Nicolas, avec tout son personnel.*

Monsieur OTA nous accueille dans de somptueux bureaux. Notre tenue de globe trotteur (sandales, T-shirt, short) ne nous semble pas très appropriée et nous sommes un peu gênés. Mais bien vite, monsieur OTA nous met à l'aise en nous demandant des nouvelles de Cindy, notre chère Peugeot 104. En effet, notre hôte a lu tous nos journaux, nous en sommes flattés.

Monsieur OTA conseille les détenteurs de brevets ou de marques qui désirent être homologués dans les registres de l'INPI japonais. La majorité de ses 17 employés parlent français et offrent un excellent

service aux entreprises françaises. La France apporte beaucoup en matière d'innovation, notamment en mécanique, chimie et agro-alimentaire nous confie notre interlocuteur. Après avoir posé toute sorte de questions, il nous invite au restaurant. En haut de l'une des tour d'affaires, un restaurant français accueille nos appétits voraces et égaye nos papilles de gambas et coquille St Jacques grillées. Accompagné d'une bouteille de Lanson, l'assortiment de desserts se compose d'un buffet à volonté. A l'annonce de ce mot, les yeux de Nicolas s'illuminent et son assiette se remplit de 8 desserts tous aussi délicieux et raffinés les uns que les autres. Nous remercions une fois de plus notre hôte pour ses explications passionnantes et pour ce repas fort agréable. Avis aux amateurs qui voudraient déposer leur brevet au Japon !