

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

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

Numéro 15  
Décembre 1998

### Editorial par Keichi OTA

Le mois de novembre et mon déplacement en France ont été une nouvelle occasion pour moi de rencontrer les correspondants et clients français de mon cabinet et d'échanger avec eux quelques propos sur notre profession. Je regrette, cependant, de ne pas les avoir tous vus, faute de disponibilité des uns et des autres. Ce dernier numéro d'*Info-Japon* pour l'année 1998 sera très orienté sur le droit des brevets. Outre la rubrique des brèves consacrée essentiellement aux brevets, nous avons décidé de faire le point sur ce qui, en 1998, aura été un événement pour le petit monde de la propriété industrielle japonaise, à savoir la reconnaissance, par la Cour Suprême japonaise, de l'application de la théorie des équivalents.

Permettez-moi, enfin, au nom de toute mon équipe, de vous souhaiter une excellente année pour 1999.

### Brèves

#### Formation

L'Association des conseils en propriété industrielle japonaise a décidé de créer un nouveau centre de formation à Tokyo au printemps prochain et ce afin de renforcer et valoriser les droits de propriété intellectuelle. Cette décision est le résultat d'un travail réalisé sous l'impulsion de l'Office des brevets et sa Commission, dite la "Commission des Droits de la Propriété Intellectuelle du 21<sup>ème</sup> siècle".

#### Transferts

L'Office des brevets japonais a commencé à diffuser de l'information sur Internet. Cette information concerne des brevets délivrés dans le domaine d'industries émergentes. Ce nouveau service a été mis en oeuvre en automne dernier et compte déjà près de 400 000 brevets. L'idée est de mettre à la disposition du public des brevets plus ou moins dormant afin qu'ils puissent être utilisés par des *start-up* technologiques. Beaucoup de ces brevets appartiennent à des universités ou à des centres de recherche publics. Sont également mentionnées pour chacun des brevets, les conditions d'obtention des licences.

## Start-up

L'Office des brevets japonais, souhaitant aider les *start-up* technologiques, organise des séminaires sur la propriété intellectuelle à leur attention. La mise en place de ces séminaires s'effectue grâce au relais des bureaux régionaux du MITI qui ont compétence dans le domaine. Ces séminaires portent essentiellement sur la démarche contractuelle à adopter dans le domaine de la propriété intellectuelle pour ces petites entreprises à forts potentiels technologiques.

## Sortie de crise

Sanyo, société d'électronique mondialement connue, envisage de doubler ses dépôts de demandes de brevets aux Etats-Unis et en Asie d'ici l'an 2000 par rapport aux chiffres communiqués par la firme pour 1997. En 1997, 600 demandes de brevets ont été déposées par Sanyo en Asie et 200 aux Etats-Unis. L'objectif de Sanyo est de renforcer la protection de son patrimoine intellectuel à l'étranger anticipant de ce fait de possibles conflits et envisageant également de faire de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle une source supplémentaire de revenus.

## Piratage

Afin de lutter efficacement contre le piratage et la contrefaçon en Asie, Matsushita a créé un service juridique dans ses deux sièges asiatiques, en Chine et à Singapour. Cette décision suit celle prise par SONY et NEC de faire de même. Matsushita a relevé un accroissement de la contrefaçon de ses brevets et marques en Chine, au Viêt-Nam, en Inde et en Indonésie.

## Bio-industrie

L'Association japonaise de la bio-industrie a demandé au gouvernement japonais plus d'aides et de mesures d'accompagnement pour l'industrie des biotechnologies afin de combler le retard pris par rapport aux Etats-Unis ou aux pays européens. En effet, alors que le chiffre d'affaires des sociétés de biotechnologies américaines avoisine les 1400 milliards de yen et crée plus de 90 000 emplois, le Japon ne compte qu'une douzaine de *start-up* dans le domaine qui soient capables de soutenir la comparaison avec leurs homologues américaines. Pour cette raison, il est demandé au gouvernement d'aider et d'inciter la recherche dans ce domaine en prenant notamment des décisions pour protéger de façon plus efficace les résultats de ces recherches. Le MITI a réagi en annonçant la création d'un groupe de travail sur le sujet et budgétant 300 milliards de yens pour la promotion des biotechnologies.

## Repères

### International

En 1997, le Japon représentait 8,9% des dépôts internationaux de demandes de brevets (PCT). Ce chiffre croît régulièrement depuis cinq ans. Selon l'Office japonais des brevets, les dépôts de demandes internationales de brevets dans le monde croissent également de façon régulière depuis cinq ans pour atteindre le chiffre de 4485 demandes en 1997.

### Matsushita

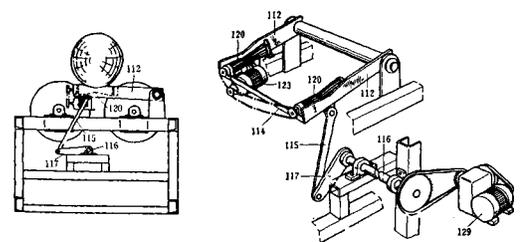
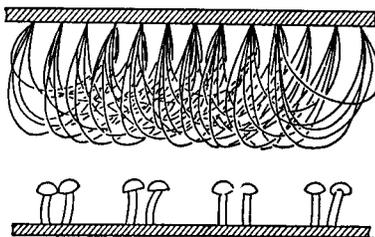
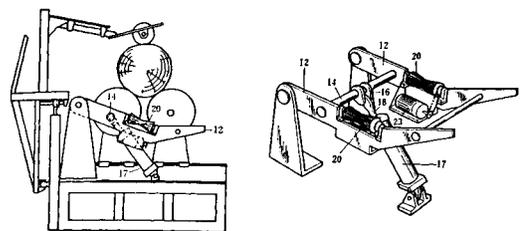
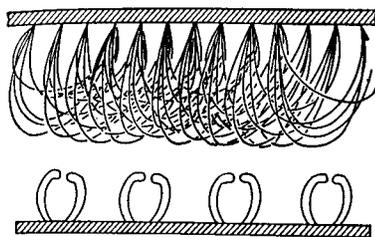
Le groupe Matsushita, spécialisé dans l'électronique grand public a révélé que sur l'année 1997 ses dépôts de demandes de brevets à l'étranger ont augmenté de 30% sur cette seule année. Matsushita a déposé 17 000 demandes de brevets en 1997 dont 12 000 au Japon et 5 000 à l'étranger! Matsushita a également annoncé qu'il entendait diminuer le nombre des demandes de brevets déposées au Japon et ce, pour des raisons d'économies. Parmi les priorités à l'étranger pour le groupe japonais se trouve la Chine, pays dans lequel il entend déposer plus de 1 000 demandes de brevets pour l'année 1998. Le budget total dédié à la propriété intellectuelle au sein du groupe Matsushita devrait toutefois croître de 30 à 40% en 1998 par rapport à l'année 1997. Il s'élèverait ainsi à plus de 11 milliards de yens.

Le 24 février 1998 restera certainement une date importante dans l'histoire de la propriété industrielle japonaise. En effet, la Cour Suprême du Japon a reconnu pour la première fois l'application de la théorie des équivalents en matière de brevet.

Jusqu'à présent, les tribunaux s'étaient prononcés à deux occasions contre l'application de cette théorie des équivalents, la première fois dans le cadre d'une affaire concernant le Velcro, une seconde fois à propos d'une machine permettant de retirer l'écorce des arbres. La jurisprudence japonaise, en s'opposant à la reconnaissance de cette théorie avait conduit à une marginalisation du Japon sur ce sujet. La décision *THK c. Tsubakimoto* rendue le 24 février dernier par la Cour Suprême traduit certainement une volonté des autorités judiciaires nippones de prolonger le mouvement d'harmonisation de son système de propriété industrielle avec les autres pays industrialisés.

La théorie des équivalents ? .....Non

La théorie des équivalents ? .....Oui



### La procédure

Cette affaire débuta en 1983 lorsque THK assigna une autre société japonaise, Tsubakimoto, pour contrefaçon de l'un de ses brevets. THK arguait du fait que si le produit développé par Tsubakimoto ne contrefaisait pas complètement le brevet de la société THK, il y avait contrefaçon au titre de la théorie des équivalents.

Le tribunal de district de Tokyo a affirmé qu'il n'y avait pas de contrefaçon car les inventions étaient si différentes qu'une personne de l'art n'aurait pas pu penser qu'elle étaient interchangeables. THK fit appel de cette décision devant la Cour d'appel de Tokyo qui reconnut la contrefaçon sur le fondement de la théorie des équivalents sans toutefois la nommer. En conséquence, en 1994, la société Tsubakimoto portait l'affaire devant la Cour Suprême qui ne rendait sa décision qu'en février 1998.

### Les conditions

La Cour Suprême dans sa décision rappelait que "selon l'article 70 de la loi japonaise sur les brevets, l'étendue de la protection d'un brevet est déterminée par ses revendications et si un produit accusé de contrefaçon comprend une part non couverte par une revendication, un tel produit n'entre pas dans le champ technique du brevet". Toutefois, elle décidait de passer outre ce principe en indiquant que même si des éléments revendiqués sont différents de ceux du produit contrefaisant, ce produit contrefaisant doit

être considéré comme un équivalent de l'une des revendications dès lors que les cinq conditions ci-après sont réunies :

- les différences entre les deux produits ne sont pas substantielles;
- la différence existante ne change pas de façon substantielle l'objet, la fonction et le résultat (ou l'effet) de l'invention;
- les différences existantes entre les produits doivent être évidentes pour une personne de l'art et ce, au moment où est constatée la contrefaçon;
- le produit accusé n'est ni identique ni ne constitue une modification de l'état de l'art au moment du dépôt de la demande de brevet;
- dans le cadre de la procédure de dépôt de brevet, il n'existe pas de circonstances exceptionnelles qui ressortent du produit accusé comme étant volontairement exclues du périmètre revendiqué pour le brevet.

La Cour Suprême a justifié sa décision en notant que lorsqu'une demande de brevet est déposée, il est impossible de formuler un ensemble parfait de revendications qui pourraient couvrir tout type de contrefaçons. En effet, un tiers peut toujours remplacer une partie de l'invention par une substance ou une technologie qui devient connue seulement après le dépôt de la demande de brevet. Si ce tiers pouvait échapper au monopole institué par le brevet, cela découragerait toute activité de recherche et de création dans le domaine technologique. Le résultat serait non seulement contraire à la finalité du droit des brevets mais également à une certaine justice ou loyauté.

La Cour Suprême conclut en énonçant le principe selon lequel pour protéger la valeur substantielle d'une invention, le droit des brevets doit la protéger contre les inventions similaires qui peuvent facilement être réalisées par un tiers en s'appuyant sur l'invention brevetée.

Cette affaire et cette décision suggèrent qu'un titulaire de brevet qui recherche une protection au titre de la théorie des équivalents doit soigneusement choisir la preuve qu'il entend utiliser. Cette preuve ne doit pas suggérer que le produit accusé faisait partie de l'état de l'art ou constituait une variation évidente au moment où la demande de brevet a été déposée. Ainsi, de façon concrète, citer un ensemble de références similaires au produit accusé pourrait suggérer que ce produit n'est qu'une modification évidente des références.

La portée de cette décision doit toutefois être tempérée car il convient de remarquer que le langage utilisé par la Cour Suprême est peu précis et semble indiquer que la doctrine des équivalents ne s'appliquera pas pour protéger une invention dont les parties essentielles seraient différentes d'un autre produit. La doctrine des équivalents ne protégerait que contre les modifications de parties non substantielles d'une invention.

---

**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, de 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**.