

INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomon 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: ota@otapatent.com

www.otapatent.com

Numéro 28

Mars 2002

Editorial, par Keichi OTA

Après le congrès Interjuris à Opio, près de Nice, en janvier, je me suis rendu à Pékin rencontrer des confrères chinois travaillant en français avec des cabinets et sociétés françaises. Je suis donc très heureux de pouvoir étendre mon activité dans la perspective francophone et francophile qui est la mienne.

En mars, je me suis à nouveau rendu en France dans le cadre des interventions annuelles que je fais dans certaines universités : le CEIPI à Strasbourg, le CFJM à Rennes et le DEA de l'Université de Montpellier. J'ai également donné une conférence à l'ASPI sur le thème des procès et de la contrefaçon au Japon.

Bien entendu, comme à chacun de mes déplacements en France, j'ai essayé de rencontrer un maximum d'entre vous. Ceux que je n'ai pu voir ou revoir à cette occasion voudront bien excuser un emploi du temps surchargé ! Je ne manquerai pas de les contacter lors d'un prochain voyage.

L'actualité de la Propriété Industrielle au Japon étant actuellement très calme, nous en profitons pour vous rappeler les titres de tous les grands articles que nous avons publiés depuis le numéro 1 d'*Info-Japon*.

A bientôt !

Brèves

Hewlett-Packard s'associe aux Japonais

Hewlett-Packard va travailler avec quatre firmes japonaises, y compris sa filiale locale. L'association portera sur la télématique, un système de communication de données, et sera

basée sur un serveur développé par Denso Corp. qui utilise le logiciel Chai produit par HP. Ce système d'ensemble sera assisté par trois autres partenaires japonais : Toshiba Information Systems pour sa conception, NTT Comware pour le logiciel du réseau, et HP Japan pour la base de données.

Un nouveau centre de technologie, consacré à ce système, sera créé par Hewlett-Packard dans ses bureaux, dans le centre de Tokyo. Les tests commenceront au printemps prochain.

Dépôts de brevets en nanotechnologie

Selon une recherche menée conjointement par le journal économique Nihon Keizai Shimbun et PATOLIS (une base de données tokyoïte spécialisée dans les brevets), les dépôts de brevets concernant la nanotechnologie* et effectués par des entreprises situées au Japon ont sérieusement augmenté ces cinq dernières années.

Des firmes japonaises, telles que les trois premières de l'année 2000, Canon, Fuji Film et Hitachi, ont agressivement développé leur secteur « recherche et brevets » dans le domaine de la nanotechnologie. De même, un effort non négligeable en la matière a été fait au Japon par la filiale de L'Oréal, ce qui la place désormais dans les 10 premières entreprises au Japon. Pour des secteurs affiliés (nanomédecine, bio-puces / puces à ADN), NEC et d'autres grandes sociétés d'électronique développent également leurs recherches. On prévoit d'ailleurs de plus en plus d'entreprises d'électronique à se joindre à la course de la recherche génomique dans les prochaines années.

* *Nanotechnologie* : technologie de l'infiniment petit (les nanotechnologies regroupent l'ensemble des théories, techniques, mécanismes ou réalisations visant à produire et manipuler des "objets" de taille comparable à celles des molécules et des atomes).

Repères : Une nouvelle structure de Propriété Intellectuelle au Japon

Le gouvernement du Premier Ministre Koizumi a récemment annoncé que le Japon s'apprêtait à mettre en place un Conseil pour la Stratégie en Propriété Intellectuelle (CIPS), au mois de mars.

L'objectif de cette nouvelle structure est de décourager, à l'étranger, la contrefaçon sur les produits japonais. Il s'agit également de développer l'environnement pour les dépôts de brevets au Japon et la coordination des efforts pour faire un meilleur usage de la Propriété Intellectuelle.

Un certain nombre de mouvements apparentés à cette volonté de redéfinir le cadre de la Propriété Intellectuelle au Japon ont actuellement cours, et la révision du Code Commercial en est un. On reconnaît ainsi enfin que, si tous les efforts des diverses institutions japonaises consacrées à la PI sont reliés, alors les procédures seront plus efficaces et l'environnement pour les déposants plus accessible.

Le fait est que le présent réseau légal japonais est formé à la fois de lois originaires d'Europe ou des Etats-Unis et de règlements indigènes. Une coordination de toutes les constituantes de ce maillage devient urgente.

Le CIPS sera donc une structure privilégiée, composée d'éléments du secteur public comme du secteur privé. Son statut sera privé, mais le Conseil devra transmettre ses rapports et recommandations au Premier Ministre.

Le premier travail devra être rendu début juin.

Article : Tableau récapitulatif de nos articles

Ce mois-ci, nous vous proposons un rappel des articles parus dans *Info-Japon* depuis le numéro 1 (juin 95). Vous pourrez ainsi visualiser très rapidement les thèmes qui vous intéressent et nous commander gratuitement les numéros qui vous manquent.

N°	Date	Titre de l'article	Catégorie	Sujet de l'article
1	Jun-95	La nouvelle loi japonaise sur les brevets et les marques	B - M	Il s'agit d'une nouvelle loi qui transcrit en droit interne les engagements pris par le Japon au niveau international (GATT, OMPI).
2	Sep-95	Priorité et protection des droits de PI sur les brevets au Japon	B - U	Comment un déposant étranger au Japon peut se protéger entre le dépôt et l'enregistrement de sa demande de brevet ou de modèle d'utilité suite à l'utilisation de son droit de priorité.
3	Dec-95	La réforme du droit des brevets au Japon	B	Afin d'harmoniser son système avec les pratiques européennes et de rendre le droit du brevet plus stable, le Japon a réformé son système et introduit la procédure d'examen accéléré.
4	Mar-96	Le projet de réforme du droit des marques au Japon	M	Dans le cadre des négociations au sein du GATT et le l'OMPI, il s'agit pour le Japon de s'aligner sur les pratiques des principaux pays industrialisés (un seul dépôt peut désigner plusieurs classes), d'épurer le registre des marques japonais (simplification de la procédure de radiation), et de simplifier la procédure d'opposition.
5	Jun-96	La brevetabilité du logiciel au Japon	B	Longtemps placé sous le droit d'auteur, le logiciel au Japon faisait de plus en plus l'objet de demandes de brevets. Le JPO a donc publié de nouvelles directives visant à préciser les conditions de brevetabilité en général, et prévoyant des cas particuliers pour les logiciels notamment.
6	Sep-96	Les associations de propriété industrielle au Japon	G	Avant tout perçue comme un outil au service de l'industrie au Japon, la propriété industrielle jouit d'un tissu professionnel associatif très dense, favorisant la circulation de l'information entre les différents acteurs. Inventaire et rôle de ces associations professionnelles.
7	Dec-96	La réforme du droit des marques japonais	M	Dans le but de rendre plus lisible le système de propriété industrielle nippon, le JPO a procédé à une réforme du droit des marques japonais : harmonisation des procédures, simplification du renouvellement d'une marque, et épuration du registre des marques japonais.
8	Mar-97	L'importation parallèle de produits brevetés : l'affaire BBS	B	L'importation parallèle 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. Qu'en est-il au Japon ?
9	Jun-97	A quelle enseigne loger les noms de domaine ?	G	La politique nipponne en matière d'immatriculation de noms de domaine relève du "1er arrivé, 1er servi" : une personne enregistrant comme nom de domaine une marque qu'il ne possède pas empêche le propriétaire légitime de la même marque d'enregistrer son propre nom de domaine.
10	Sep-97	Le brevet, une star au Japon	B	Les politiques de promotion des brevets sont très efficaces au Japon : encouragement à l'inventivité assuré par de nombreux prix et cérémonies, sensibilisation des plus jeunes à l'innovation, et popularisation de la propriété intellectuelle. Mais également une incitation nouvelle que l'on peut résumer en "déposer moins, mais déposer mieux".

11	Dec-97	L'Union des Fabricants au Japon : une réussite nippo-française	G	Fondé en 1980 par l'Union des Fabricants à l'instigation des sociétés françaises Louis Vuitton et Chanel, le "Bureau pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique" est aujourd'hui un succès. Il est devenu l'intermédiaire unique entre les fabricants et les autorités japonaises.
12	Mar-98	<i>User-friendly</i> , le mot-clé de l'avenir du JPO ?	G	Le service " <i>user friendly</i> " se veut une amélioration en profondeur de tous les échelons du JPO: le dépôt, l'examen, les voies de recours, et les services d'information du JPO sont touchés, repensés pour venir en aide au déposant et lui simplifier la tâche.
13	Jun-98	La procédure d'examen prioritaire des brevets, et celle de l'examen accéléré des brevets, marques, dessins et modèles	B - M - D	Tableau explicatif.
14	Sep-98	Les dernières modifications de la loi japonaise	G	La nouvelle législation vise à favoriser l'innovation technologique en simplifiant les procédures et en renforçant les sanctions en matière de contrefaçon. Mais la modification la plus importante concerne la Loi sur les dessins et modèles (amendée pour la 1ère fois depuis 40 ans) qui doit s'adapter à des produits devenus beaucoup plus complexes qu'autrefois.
15	Dec-98	La reconnaissance de la théorie des équivalents au Japon	G	Jusque là, la jurisprudence japonaise s'opposait à la reconnaissance de la théorie des équivalents, ce qui avait conduit le pays à une marginalisation à ce sujet. Mais en 98, par une décision exemplaire de la Cour Suprême du Japon, le système nippon marque sa volonté de prolonger le mouvement d'harmonisation avec les autres pays industrialisés.
16	Mar-99	La modification de la loi sur les dessins et modèles au Japon	D	L'amendement de la loi japonaise sur les dessins et modèles apporte plusieurs modifications importantes dans la procédure d'enregistrement des dessins et dans la protection de leur titulaire.
17	Jun-99	I) L'exception au défaut de nouveauté en matière de brevets	B	Afin de ne pas perdre la nouveauté au Japon lorsqu'un brevet est déposé à l'étranger, il est possible d'obtenir un délai de grâce de 6 mois. Conditions.
		II) Délai de priorité et dépôt de dessins et modèles au Japon : un piège à éviter	D	Demander le dépôt d'un dessin ou modèle au Japon peu de temps avant la fin du délai de priorité peut entraîner un certain problème. Solutions.
18	Sep-99	Brevets et importations parallèles au Japon : la jurisprudence BBS	B	Un produit non couvert par un brevet japonais, mais seulement par un brevet étranger, peut légalement faire l'objet d'importations parallèles sauf si une clause explicite ou un label apposé sur le produit en question indique que sa commercialisation au Japon est interdite.
19	Dec-99	Modifications législatives pour l'année 2000	B - M	Modifications concernant les brevets : raccourcissement du délai de publication automatique, prolongation de la durée du brevet..., etc. Modifications concernant les marques : publication automatique du dépôt, renforcement des dommages et intérêts..., etc.
20	Mar-00	La notion de similarité des produits et des services au Japon	G	Il s'agit d'une particularité du droit des marques japonais qui veut que l'appréciation de la similarité se fasse non au cas par cas ou par décision d'un tribunal, mais en fonction d'un cadre de similarité bien défini, trouvant son origine dans l'ancienne classification japonaise des produits.
21	Jun-00	Ordonnance en référé en matière de concurrence déloyale : l'affaire Apple contre Sotec	G	Apple a demandé une interdiction de la fabrication et de la commercialisation des ordinateurs "e-one" de Sotec, en référence à son propre "i-mac", et au titre de la loi sur la concurrence déloyale.

22	Sep-00	Opposition et appel en invalidation des brevets et des marques au Japon	B - M	Au Japon, les procédures d'invalidation et d'opposition connaissent des chances de succès fortement inégales concernant les marques. Nous vous recommandons vivement de procéder à des appels en invalidation plutôt qu'à des oppositions. Explications.
23	Dec-00	Tarif préférentiel pour les dépôts de brevet : possibilité de réduction du tarif de la requête d'examen et des 3 premières annuités	B	Depuis le 20 avril 2000, les déposants de brevets qui répondent à certains critères peuvent bénéficier d'un tarif avantageux pour la requête d'examen et pour les trois premières annuités. Nous détaillons ces conditions dans cet article.
24	Mar-01	Le droit de compensation pour les brevets et les marques	B - M	Entre le dépôt d'un brevet ou d'une marque, et son enregistrement, il existe un certain laps de temps pendant lequel l'invention ou la marque n'est pas protégée. Un système a donc été mis en place, dit « de compensation » qui permet au déposant de voir ses dommages réparés de manière rétroactive dans le cas d'une contrefaçon qui aurait eu lieu avant la protection normale inhérente à l'enregistrement.
25	Jun-01	Indemnités en cas de contrefaçon	G	Présentation du système de dommages et intérêts, et de l'action en enrichissement sans cause (de in rem verso).
26	Sep-01	Les noms de domaine en .jp	G	Le système d'attribution des noms de domaine a été modifié. Alors qu'avant, un seul nom de domaine était attribué par entité, la règle a été nettement assouplie et élargie. Explications.
27	Dec-01	Prochaines modifications dans la loi sur les Brevets	B	Le JPO a décidé d'apporter certaines modifications à la loi sur les brevets. Nous vous en donnons les grandes orientations, en insistant toutefois sur le fait que ces informations seront encore sujettes à discussion au JPO.



C'est le printemps !

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, des références sur un point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.