

*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](mailto:ota@otapatent.com)

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

---

**Numéro 29**

**Juin 2002**

### **E**ditorial, par Keichi OTA

Chers amis et chers confrères,

Le congrès LES à Osaka au Japon, en avril, a été pour une fois l'occasion de recevoir mes confrères et amis dans mon propre pays.

Je me suis ensuite rendu à Washington pour le congrès INTA en mai avant d'aller aussi à l'ECTA d'Helsinki en juin.

En juin enfin, j'ai pu revenir en France après avoir effectué une conférence à destination des examinateurs de l'Office Européen des Brevets dans le cadre du SEPIA ce qui est, comme toujours, une expérience tout spécialement enrichissante.

Bien entendu, comme à chacun de mes déplacements, 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.

Nous abordons dans ce numéro les évolutions à venir au Japon en matière de brevets et de marques qui ne manqueront pas d'intéresser vos clients qui souhaitent protéger leur créations dans ce pays.

A bientôt!

### **B**rèves

#### **SONY SE RETROUVE DANS UNE SITUATION KAFKAÏENNE EN AUTRICHE**

Les juridictions autrichiennes viennent d'aboutir à la conclusion que la marque déposée « Walkman » de Sony n'était pas protégée en Autriche. Elles ont en effet estimé que c'était désormais là un mot du langage courant dont la définition se rapportait à tous les types de baladeurs audio.

## LE JPO ENTRE EN PARTENARIAT AVEC L'USPTO

Le Japanese Patent Office et l'United States Patent and Trademark Office sont arrivés à un accord pour un projet de partenariat. Il s'agit notamment de permettre l'exploitation mutuelle par les deux administrations de leurs travaux et de leurs résultats d'examination afin de réduire la charge de travail et la redondance des examens. Le projet devrait démarrer au cours de cette année et s'achever à la fin de l'année 2003. Il pourrait déboucher sur des accords de coopération plus aboutis à partir de l'année 2004.

**Repères : Le gouvernement japonais souhaite adopter une loi sur la propriété intellectuelle avant la fin de l'année**

Le gouvernement japonais a décidé de faire adopter une loi de propriété intellectuelle dont l'objet sera de faciliter la création et d'améliorer la protection des brevets et des secrets de fabrique. Elle devrait être adoptée avant la fin de cette année de sorte que l'on puisse former des juges compétents pour l'horizon 2005.

La loi visera quatre objectifs :

- gérer les opérations internationales en accélérant ces procédures, en améliorant la qualité de l'examen et en offrant un système plus simple à l'utilisateur
- encourager l'utilisation effective des marques et des brevets en développant un « marché » des brevets et des marques, en offrant une aide aux fusions-acquisitions d'entreprises et en améliorant le mécanisme actuel de résolution des conflits
- adapter la politique de protection intellectuelle à la mondialisation en essayant d'adopter une politique de protection mondiale et en étendant la collaboration du JPO avec les autres administrations nationales
- adapter la politique de protection intellectuelle aux réseaux informatiques en développant les dépôts électroniques et en améliorant la base de données du JPO

**Article : Modification des lois sur les brevets et les marques au Japon**

### OBJECTIFS

Il s'agit d'adapter la loi japonaise sur les brevets et les marques au développement des réseaux informatiques en aménageant l'étendue et la portée du droit des brevets.

Pour ce faire, la loi japonaise tend vers une harmonisation avec la législation internationale. Elle cherche à améliorer la rapidité et la simplicité des dépôts tout en rendant les examens plus efficaces et plus précis.

#### 1<sup>er</sup> point : Brevets

La loi sur les brevets protège traditionnellement toutes les inventions de choses corporelles mais, à l'exemple des logiciels qui tirent parti du développement des réseaux informatiques, de plus en plus d'inventions de choses incorporelles entrent dans le champ de la loi sur les brevets et il était nécessaire de l'aménager pour tenir compte de ces nouveaux impératifs.

Entrée en vigueur :  
1 septembre 2002

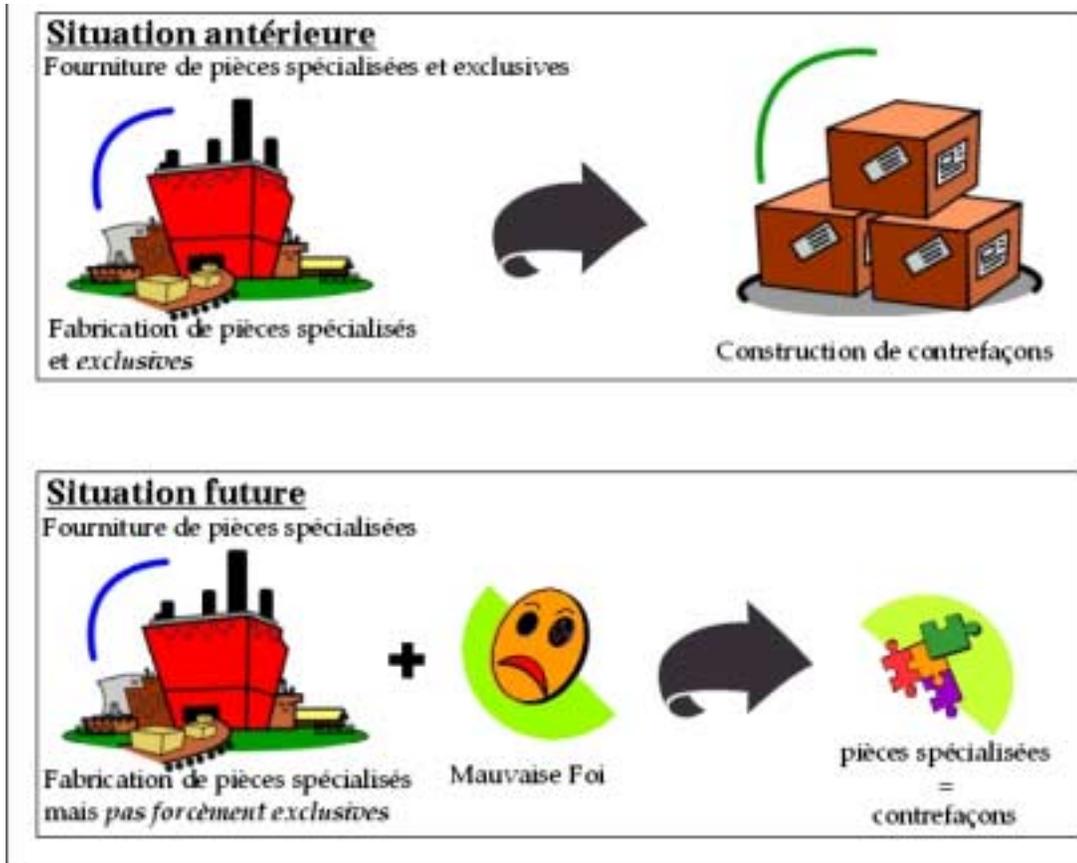
L'exploitation de l'invention est nécessaire à sa protection et il est désormais acquis par la nouvelle loi que l'exploitation d'un logiciel peut se faire *via* internet. En conséquence, l'usage d'un logiciel *via* un réseau informatique est susceptible de constituer une contrefaçon en soi.

### 2<sup>ème</sup> point : Brevets

Entrée en vigueur :  
dans un an à partir  
du 17 avril 2002

La loi fait évoluer le concept de contrefaçon à propos des éléments d'un produit protégé. Auparavant, pour être taxée de contrefaçon, il était nécessaire que la partie reproduite du produit protégé ne puisse être destinée qu'à une utilisation exclusive avec le produit protégé.

Ce critère était tellement strict que presque aucun jugement n'admettait la contrefaçon. Désormais, la loi assouplit ce critère en considérant qu'il suffit que la partie reproduite du produit protégé soit essentielle mais elle n'a pas à être exclusivement destinée au produit protégé si le contrefacteur est de mauvaise foi.



### 3<sup>ème</sup> point : Marques

Entrée en vigueur :  
1 septembre 2002

Le droit des marques a eu un peu de mal à s'organiser autour d'internet mais on commence désormais à comprendre de quelle façon il faut l'organiser. Le problème réglé par la loi est celui d'une marque qui serait utilisée uniquement sur internet avec un ordinateur ou sur un réseau informatique de type wap ou i-mode avec un téléphone portable. En reconnaissant explicitement ces marques, la loi japonaise clarifie un peu plus le droit des marques sur internet. L'usage d'une marque sur internet ou *via* un réseau informatique sera donc maintenant susceptible de constituer une contrefaçon.

### 4<sup>ème</sup> point : Brevets et Marques

Enfin, la loi harmonise la législation japonaise avec les pratiques et les législations internationales pour faciliter le travail des étrangers et faciliter le travail des examinateurs japonais afin d'accélérer la procédure.

. Pour commencer, alors que depuis l'origine du droit japonais des brevets, les revendications étaient toujours comprises au sein de la description dans le dépôt, la nouvelle loi sépare la description et les revendications.

**Entrée en vigueur :** dans 18 mois à partir du 17 avril 2002

. Dans le cadre du dépôt PCT, le délai d'entrée en phase nationale japonaise est désormais de 30 mois. C'est important dans la mesure où, il n'est plus nécessaire de déposer la demande d'examen préliminaire dans les 19 mois qui suivent la date de priorité pour bénéficier de ce délai.

**Entrée en vigueur :** 1 septembre 2002

. Toujours dans le cadre du dépôt PCT, la loi japonaise offre 2 mois de délai de traduction à partir de la date d'entrée en phase nationale japonaise. Cela supprime donc les problèmes et les frais d'urgence de traduction et cela améliorera certainement la qualité des traductions tant pour l'examineur que pour les déposants.

**Entrée en vigueur :** 1 septembre 2002

. Le Japon adopte le principe de l'*Information Disclosure Statement* pour faciliter le travail de l'examineur et accélérer la procédure. Le déposant doit donc désormais fournir toutes les informations sur les *prior arts* dont il pourrait avoir connaissance. Cependant, alors que l'IDS porte sur toute la durée de la procédure aux USA, elle ne porte que sur la période précédant le dépôt au Japon. Il faut donc désormais fournir au JPO toutes les informations dont on pourrait avoir connaissance préalablement au dépôt.

**Entrée en vigueur :** 1 septembre 2002

. Enfin, en ce qui concerne les marques internationales, le Japon se met en accord avec le protocole de Madrid en faisant payer séparément les frais de dépôt au début de la procédure et ceux d'enregistrement à la fin de la procédure si le dépôt est accepté par le JPO.

**Entrée en vigueur :** dans un an à partir du 17 avril 2002



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**.