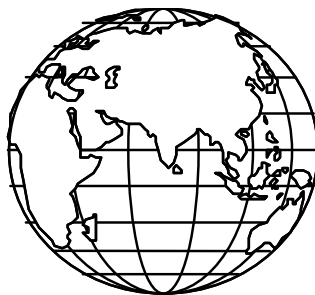


*INFO*



*JAPON*

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomom 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 38**

**Avril 2005**

### Editorial, par Keiichi OTA

L'année a commencé pour moi par un voyage à Munich, dans le cadre d'un procès verbal d'opposition pour un client, à l'Office des Brevets européen.

En mars je me suis rendu en France comme tous les ans à la même époque, afin de donner mes conférences aux étudiants du CEIPI à Strasbourg et du CFJM à Rennes.

Et en avril, j'ai assisté à mon premier congrès de 2005 à Riga : l'AIPPI-Baltic.

Je n'ai pas encore eu beaucoup d'occasions pour vous voir ou revoir, mais l'année n'est pas finie !

Dans ce numéro 38 de notre Info-Japon, je vous présente en grand article le système « assign back », proprement japonais. Il concerne les marques seulement et remplace en quelque sorte le système de consentement que vous connaissez dans la plupart de vos pays.

Je vous souhaite une bonne lecture.

### Brèves

#### Les jeux online

Hitachi (Japon) et Hanbit (Corée) ont formé une joint-venture au Japon qui fournira un service de jeux online sur l'Internet, à partir de la ligne de produits développée par Hanbit. Le marché des jeux en réseau très large a réellement explosé ces dernières années.

Hanbit (de sa dénomination complète Hanbit Ubiquity Entertainment Co. Ltd.) offrira des jeux et des services relatifs aux jeux par les serveurs de Hitachi et d'autres équipements du réseau informatique. On attend un enregistrement de 500 000 joueurs pour la fin de l'année

*Info Japon, Avril 2005*

2006.

### Top 10 des titulaires de brevets privés aux Etats-Unis : la moitié des firmes sont japonaises

L'USPTO (US Patent and Trademark Office) vient de publier la liste des 10 premiers titulaires de brevets privés aux Etats-Unis, et il se trouve que 5 d'entre eux sont japonais. Tout de suite après IBM en première position se trouve Matsushita Electric Industrial (bientôt renommée Panasonic, de la fameuse appellation de sa marque la plus connue aux Etats-Unis), suivie de Canon au 3<sup>ème</sup> rang.

| Rang 2004 | Nombre de brevets | Société                                | Rang précédent (2003) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------|
| 1         | 3 248             | IBM (USA)                              | (1)                   |
| 2         | 1 934             | Matsushita Electric Industrial (Japon) | (4)                   |
| 3         | 1 805             | Canon (Japon)                          | (2)                   |
| 4         | 1 775             | Hewlett-Packard (USA)                  | (5)                   |
| 5         | 1 760             | Micron Technology (USA)                | (6)                   |
| 6         | 1 604             | Samsung Electronics (Corée)            | (9)                   |
| 7         | 1 601             | Intel (USA)                            | (7)                   |
| 8         | 1 514             | Hitachi (Japon)                        | (3)                   |
| 9         | 1 310             | Toshiba (Japon)                        | (13)                  |
| 10        | 1 305             | Sony (Japon)                           | (10)                  |

Source : USPTO

### i-mode

Les opérateurs britannique mmO2 plc et japonais NTT DoCoMo Inc. ont signé un accord à long-terme pour le lancement de services Internet i-mode en Grande-Bretagne, en Irlande, et en Allemagne.

O2 Grande-Bretagne et O2 Irlande auront désormais l'usage exclusif de la technologie i-mode sur leurs marchés respectifs. En Allemagne, O2 se servira de sa propre marque pour lancer le service basé sur la technologie i-mode.

Enfin, outre ses 800 points de vente dans les 3 pays, mmO2 aura le droit de vendre les services i-mode à travers les réseaux de ventes indépendants déjà existants.

### Repères : Un équivalent de "l'enveloppe Soleau" au Japon

Le gouvernement japonais vient d'annoncer l'introduction, à l'horizon 2010, d'un système équivalent à l'« enveloppe Soleau » française pour servir de preuve quant à la date certaine de conception d'une invention en cas de litige.

Le document descriptif de l'invention sera placé dans deux enveloppes officielles scellées et tamponnées par le JPO. L'Office en conservera une, et renverra l'autre à l'inventeur.

Si l'inventeur doit un jour prouver la date de conception de son invention, il aura alors recours à ce système : devant le juge seront ouvertes les deux enveloppes, et si les documents officiels correspondent, l'adversaire de l'inventeur sera débouté.

## Article : Le système "assign back"

Dans la plupart des pays, deux marques similaires peuvent coexister grâce à une « lettre de consentement ». Au Japon, la lettre de consentement ne bénéficie d'aucune reconnaissance juridique devant les Examineurs de l'Office.

Pour pallier à cette lacune, la pratique a mis en place le système « assign back ».

### 1/ La lettre de consentement

Le dépôt d'une nouvelle marque peut être refusé par le JPO au motif de l'existence d'une marque antérieure similaire. Le recours à l'appel de radiation pour non usage n'est pas toujours possible.

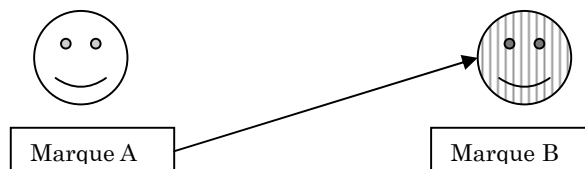
Dans la plupart des pays, il reste la possibilité de négocier avec l'adversaire (le titulaire de la marque antérieure), et de signer une lettre de consentement qui permet aux deux marques similaires de coexister. Les deux parties s'engagent à respecter l'existence de la marque adverse, et l'Office des Brevets entérine la lettre de consentement pour en faire un acte légal et effectif.

Malheureusement, cette procédure n'existe pas au Japon. Or la situation peut être la même : deux marques similaires qui accepteraient de coexister légalement.

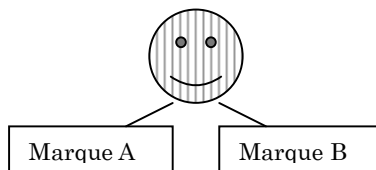
### 2/ Le système « assign back » japonais

En cas de refus d'enregistrement de la part de l'Office des Brevets japonais au motif de l'existence d'une marque antérieure similaire, un déposant a la possibilité de contacter l'adversaire et de lui proposer la procédure suivante :

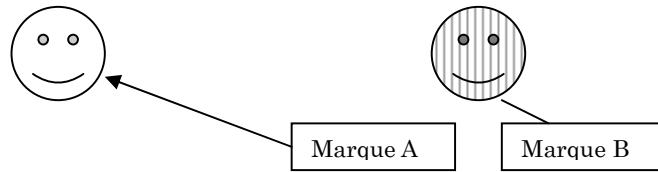
- Le déposant (A) cède temporairement sa marque à l'adversaire (B) (les deux parties signent un contrat précisant la suite de la procédure).



- L'adversaire (B) se trouve alors le titulaire de deux marques similaires.



- Cette situation ne pose alors plus de problème à l'Office, qui enregistre la marque précédemment refusée.
- L'adversaire (B) rétrocède enfin la marque à son premier titulaire (A) selon les termes du contrat.



Dans ces conditions, le transfert des marques similaires est donc entièrement libre. Mais la loi est venue apporter deux limites intéressantes à cette pratique « assign back » :

*1<sup>ère</sup> limite : article 24 quater*

Cet article vise à protéger l'intérêt des consommateurs en plus des deux parties. Il est en effet évident que les deux marques similaires peuvent poser un problème de distinction. Pour éviter ce risque de confusion, les deux parties peuvent exiger l'une de l'autre l'ajout volontaire d'un élément de leur choix qui permettrait de distinguer leurs marques respectives.

Ex : « marque - Paris » et « marque - Tokyo »  
etc.

*2<sup>ème</sup> limite : article 52 bis*

S'il y a eu confusion de fait entre deux marques qui coexistent déjà, n'importe qui (un tiers ou même les titulaires des marques) peut demander l'annulation de l'une ou l'autre de ces marques auprès du JPO. Cette règle, qui protège les consommateurs, doit inciter les titulaires de marques similaires coexistantes à ajouter l'élément distinctif lors de leur accord.

En conclusion, le système japonais pêche certainement en ne reconnaissant pas le rôle de la lettre de consentement, mais la pratique « assign back », doublée de la loi qui en pose les limites, permet de créer un cadre suffisamment efficace pour que, finalement, la coexistence de deux marques similaires soit possible au Japon.

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**.