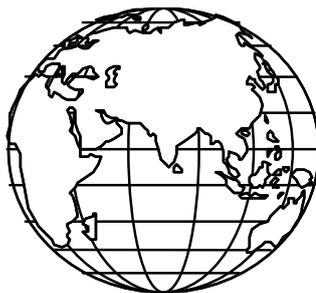


*INFO*



*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 46

Décembre 2007

Editorial, par Keiichi OTA

J'ai été très occupé à l'étranger cet automne. J'ai d'abord eu l'honneur de donner de nombreuses conférences : dans le cadre de l'EuroBio (sur les biotechnologies) à Lille en septembre, puis du PTMG (sur les marques) à Budapest en octobre, également au séminaire SEPIA organisé par l'OEB à Munich en octobre toujours, et enfin lors du congrès UIA (Union Internationale des Avocats) à Paris en novembre.

Ensuite, je me suis rendu au FICPI à Séville et à l'APAA à Adelaide en novembre, mais en tant qu'auditeur cette fois.

Beaucoup d'occasions de parler et d'écouter, opportunités toujours très intéressantes pour la communication d'informations dans notre domaine...

Dans ce numéro d'Info-Japon, j'ai pensé très instructif d'aborder le sujet fondamental de la transcription des marques étrangères en japonais. Vous y lirez notamment comment éviter les pièges de la prononciation afin de contourner les antériorités.

Brèves

### **Citizen Electronics obtient un accord avec la firme allemande Osram**

Les firmes Citizen Electronics Co., Ltd. et Osram GmbH (Allemagne) sont parvenues à un accord sur les poursuites engagées par Osram contre Citizen Electronics en 2005. Citizen Electronics a développé et démarré la production de masse de Diodes Electro-Luminescentes (DEL) à partir de 1985, avant tous ses concurrents. Cette avance lui a permis d'établir une position forte sur le marché très concurrentiel de l'électronique.

Forte de cette position de leader, la firme japonaise a démarré la production de DEL blanches à partir de 2001. Cependant, en 2005, Citizen Electronics a été impliquée dans un procès en Allemagne, après le dépôt d'une plainte par Osram sur une violation de ses brevets relatifs aux DEL blanches. L'année suivante, alors que la firme allemande déposait une plainte similaire aux Etats-Unis, Citizen engageait des procédures pour contester la validité des brevets d'Osram.

L'accord conclut le 13 juillet 2007 montre le changement d'attitude de Citizen Electronics vis-à-vis d'Osram et de son portefeuille de propriété intellectuelle dans le domaine des DEL blanches. La firme japonaise considère désormais qu'il est plus intéressant, pour son propre développement, de coopérer avec la compagnie allemande. A noter que les filiales du groupe Osram travaillent conjointement avec Mitsubishi Electric Corp, pour le marché japonais.

### **Toyoda Gosei et Osram signent un accord de licences croisées**

Toujours dans le domaine des DEL, les firmes Toyoda Gosei (Japon) et Osram GmbH (Allemagne) ont signées un accord concernant leurs propriétés intellectuelles respectives. Les deux compagnies détiennent des brevets sur les DEL, et en particulier sur les DEL blanches et bleues utilisées dans l'industrie des semi-conducteurs. La firme de Munich, en sus de ses savoir-faire pour la production de DEL à base de composé Indium-Gallium, détient également des brevets sur les lasers qui font usage de ce type DEL. En outre Toyoda Gosei a récemment conclu un autre accord du même type avec une filiale californienne du groupe néerlandais Philips, autre poids lourd du secteur. Ainsi la compagnie japonaise possède désormais des accords écrits avec la plupart des fabricants importants de DEL dans le monde.

### **Rinnai rejoint trois compagnies européennes pour le développement d'un système de cogénération**

La firme Rinnai, originaire de Nagoya (Japon), a conclu un accord avec les firmes Merloni TermoSanitari-MTS (Italie), Bosch Thermotechnik (Allemagne), et Enatec micro-cogen (Pays-Bas), pour le développement conjoint d'un nouveau système de cogénération d'énergie basée sur un moteur Stirling. Le principe de la cogénération consiste à réutiliser la chaleur dégagée par la production d'électricité pour le chauffage domestique de l'espace et de l'eau.

Bosch Thermotechnik et Merloni TermoSanitari-MTS vont conduire la vente et le suivi de plus d'un millier d'appareils de première génération sur la période 2008-2010. Ces données permettront aux quatre firmes impliquées dans l'accord de développer des systèmes de seconde génération plus efficaces. Rinnai travaille actuellement conjointement avec son partenaire italien, au développement d'un système individuel d'une capacité d'un Kilo-Watt atteignant une efficacité de 90%. La firme japonaise prévoit la commercialisation de son propre produit au Japon, aux Etats-Unis, en Corée et en Chine à partir de 2011.

### **La découverte d'une équipe japonaise dans le domaine des cellules-souches, classée #1 par le magazine Time.**

La découverte de l'équipe du professeur S. Yamanaka, du Kyoto University's Institute for Frontier Medical Sciences, avec le soutien de la Japan Science and Technology Agency et du National Institute of Biomedical Innovation de la ville d'Osaka, porte sur la production de cellules-souches, et a été classée découverte scientifique de l'année par le magazine Time. La méthode découverte permet de s'affranchir de l'extraction des cellules-souches à partir d'embryons, et de produire ces dernières à partir d'une simple cellule de peau. Ainsi disparaissent les principales objections à l'utilisation à grande échelle des cellules-souches dans la médecine contemporaine, notamment celles de l'église catholique. Le Vatican a d'ailleurs salué cette découverte, la qualifiant de « méthode éthique pour la

recherche sur les cellules-souches ». Il ne fait aucun doute que cette découverte permettra à l'avenir de soigner des maladies ou des affections incurables actuellement.

#### Repère :

Une discussion vient de s'ouvrir au sein du JPO : on prévoit de diminuer le montants des taxes officielles pour les dépôts de brevets, de marques, et les frais d'enregistrement.

La discussion va se poursuivre pendant 6 mois, et nous devrions en connaître les conclusion vers le mois de juin 2008.

Les taxes seraient revues à la baisse d'environ 12% pour les brevets, et environ 43% pour les marques.

A suivre, donc !

#### Article : Les pièges de la transcription en langue japonaise

Il est aisé de se rendre compte combien la transcription des noms joue un rôle important dans le processus de dépôt de marque au Japon. Ce problème est même particulièrement aigu pour les marques issues de compagnies étrangères, la plupart du temps par méconnaissance du système d'écriture japonais. Cet article se propose de montrer le fonctionnement du système d'écriture japonais, et comment il peut se révéler un allié, lors des procédures de dépôt de marque.

L'histoire du système d'écriture japonais est d'autant plus complexe qu'elle est le résultat d'une évolution relativement récente. Ainsi on dénombre pas moins de 4 aspects différents du système d'écriture japonais : les *hiragana* et les *katakana* qui constituent les deux syllabaires de bases, les *kanji* (caractères chinois), et les *romaji*, c'est-à-dire l'alphabet romain. A l'origine la langue japonaise était une langue orale, qui a progressivement évolué vers l'écriture sous l'influence de l'empire chinois. L'importation progressive des *kanji*, par le biais des contacts divers avec le continent, a permis de mettre en place le premier stade de l'écriture japonaise. C'est ainsi que sont apparus les *manyogana*, des *kanji* utilisés pour transcrire phonétiquement la langue japonaise.

Rapidement le besoin de simplification du système d'écriture a permis l'apparition des deux syllabaires japonais : les *hiragana* et les *katakana*. Bien qu'issus conjointement des *manyogana*, les deux syllabaires n'ont pas été créés de la même manière. Les *katakana* représentent une partie de leur *manyogana* d'origine. Les *hiragana*, eux, ont été créés par modification de la totalité de leurs *manyogana* respectifs, en vue de simplification. Dans les deux cas la prononciation qui était associée à chaque *manyogana* est restée la même, et c'est la raison pour laquelle les syllabaires ont la même prononciation.

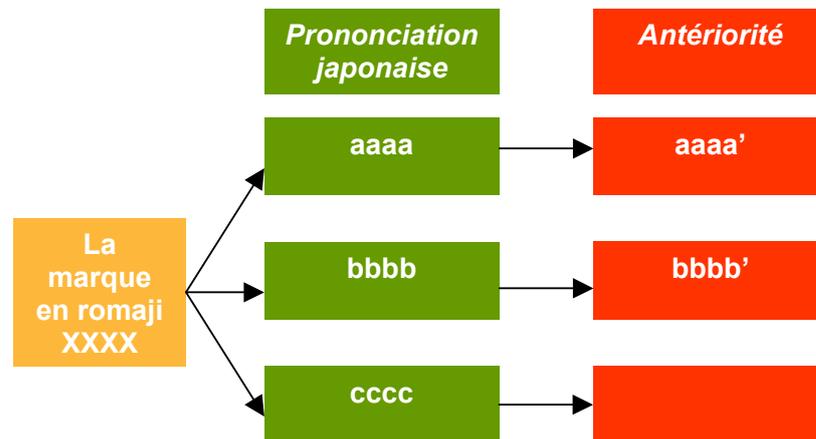
Les deux syllabaires n'ont pas été créés de manière indépendante, et c'est parce qu'ils avaient des fonctions différentes qu'ils ont perduré l'un et l'autre jusqu'à nos jours. Ainsi, à l'origine les *katakana*, utilisés de manière formelle, s'opposaient aux *hiragana* qui avaient une utilisation informelle, ou féminine. Cet état de fait trouvait alors sa raison d'être dans la connaissance des *kanji* par les prêtres et les administrateurs, la ressemblance avec les *kanji* simplifiait évidemment leur utilisation formelle. De nos jours, avec la progression de l'éducation, l'utilisation des syllabaires a changé drastiquement. Les *katakana* sont utilisés entre autres pour la transcription des mots étrangers utilisés en

japonais (notamment issus de l'anglais), alors que les *hiragana* sont devenus le syllabaire de base de la langue japonaise, et servent à transcrire tout ce qui n'est pas *kanji*, *romaji*, ou *katakana*.

La transcription des marques étrangères est donc intimement liée au fonctionnement des *katakana*, qui y sont désormais dédiés. Il est alors indispensable de connaître leur fonctionnement pour éviter les pièges, lors du dépôt de marque au Japon. En particulier il est facile de tomber dans le piège de la similarité de marque. C'est notamment le cas de la similarité phonétique, qui peut poser problème lors du dépôt, si une marque antérieure à la prononciation proche, japonaise ou autre, a déjà été déposée. On pourrait penser que ce problème de similarité est insurmontable, cependant il représente également une chance.

Considérez une marque XXXX dont la prononciation japonaise empêche le dépôt, pour raison d'antériorité avec une prononciation similaire. Dans la mesure où il est possible de faire varier la transcription en japonais de la marque étrangère, il est également possible de surmonter une antériorité par ce biais. La prononciation différente, et l'adjonction de la transcription en katakana de la marque étrangère, peut constituer une limitation suffisante aux yeux d'un examinateur de l'Office Japonais des Brevets (JPO). Comme on peut le constater sur le schéma suivant, il sera alors possible d'obtenir l'enregistrement de la marque, en choisissant une autre prononciation pour la transcription japonaise.

On peut donc constater que la transcription des noms de marques en japonais peut représenter un problème, si cette transcription est effectuée maladroitement. Mais la marge de manœuvre autorisée par le système d'écriture japonais représente également une excellente manière de s'affranchir des problèmes d'antériorité. Au final on comprendra alors aisément que, dans le cas d'une antériorité, il est vivement conseillé de déposer un nom de marque au Japon, en lui adjoignant une transcription japonaise, voire en l'écrivant uniquement en katakana.



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.