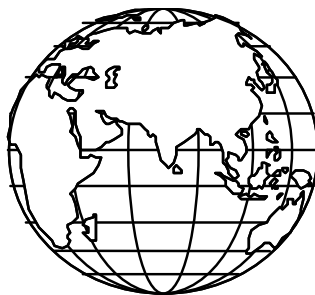


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Piazza Bldg. 4F, Toranomon 2-4-1, 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 54
Décembre 2011

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

L'année 2012 commence tout juste. Je vous la souhaite belle, pleine de promesses et de réalisations, pour chacun d'entre vous et pour vos proches. *Akemashite omedetoo gozaimasu*, comme nous disons ici !

Depuis la dernière parution d'*Info-Japon*, je me suis pas mal déplacé.

Au mois d'août j'ai participé pendant 4 jours à un séminaire organisé par l'Université de Hokkaido : un excellent exercice pour la partie "enseignement" de mon travail.

En septembre, j'ai participé à la conférence Marques en Italie. En octobre, je faisais mon intervention annuelle au séminaire SEPIA de l'OEB, à la Haye, à Munich, et pour la première fois à Berlin. En novembre c'était l'APAA aux Philippines. Et enfin en décembre, je me suis rendu à nouveau à Munich dans le cadre d'une procédure orale d'opposition pour le brevet européen de l'un de mes clients. L'affaire était compliquée au départ, mais nous l'avons gagnée.

En ce qui concerne le grand article de ce numéro d'*Info-Japon*, j'ai choisi les modifications de la loi japonaise. Elles entreront en vigueur le 1^{er} avril 2012.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Brèves

La nouvelle procédure "Patent Prosecution Highway" a débuté en juillet.

Le JPO, ainsi que les Offices des Brevets des pays suivants : Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Finlande, Russie et Espagne, ont décidé de lancer le programme pilote "PPH (Patent Prosecution Highway) MOTTAINAI", le 15 juillet 2011. Le terme "mottainai" en japonais signifie "pas de gaspillage".

Info Japon, Décembre 2011

Grâce à ce programme, un déposant dont la demande a été considérée comme brevetable dans un pays est désormais autorisé à demander, par une procédure simplifiée, une accélération de l'examen de son dossier dans un autre pays. Le choix du pays dans lequel a été déposée la 1^{ère} demande n'a aucune importance.

L'idée est d'éviter de perdre le bénéfice des examens utiles déjà effectués dans un pays ("mottainai") et de les rentabiliser au niveau international.

Ce programme a été mis en place en juillet pour un an mais pourra être renouvelé selon les besoins.

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. signe un accord avec le Centre Médical Samsung de Séoul.

Cet accord instaure la mise en place d'un nouveau centre de radiothérapie dans cet hôpital qui représente un des piliers du groupe Samsung en Corée. En effet ce centre médical équipé d'infrastructures de pointe a récemment été élu meilleur établissement médical, dans un sondage sur la satisfaction des clients, en ce qui concerne les diagnostics et les services au patient.

Ce nouveau centre sera prêt en Novembre 2014.

Les soins sont basés sur la protonthérapie, laquelle consiste à utiliser l'accélération des protons à un haut niveau d'énergie avant de les concentrer et les irradier sur les tissus cancéreux seulement.

Cette méthode facilite le contrôle du dosage et permet d'épargner les tissus sains, et donc de limiter les effets secondaires. Contrairement à un traitement de type chirurgical, cela permet au patient de venir en simple consultation externe, c'est pourquoi cette nouvelle thérapie attire aujourd'hui de plus en plus de monde.

Le Shinkansen

Le Japon est prêt à accorder des licences sur la technologie du Shinkansen (train à grande vitesse japonais), mise au point au départ par Yasujiro Shima et destinée à équiper les trains militaires de grande vitesse entre Tokyo et Osaka.

Après la guerre, il s'est agi d'équiper les trains de passagers de voitures pourvues chacune d'un moteur indépendant. C'est l'originalité du Shinkansen aujourd'hui, qui ne possède pas de moteur de traction aux extrémités, ce qui permet des accélérations à effet beaucoup plus immédiat.

C'est la licence de cette technologie que le Japon est en train d'accorder à l'Australie et à d'autres pays.

Repère : "Anne... la maison aux pignons verts"

En 2006, l'affaire concernant les droits sur la marque japonaise "Anne of Green Gables" avait fait grand bruit dans la presse. Le roman canadien éponyme (traduit en français par "Anne... la maison aux pignons verts"), écrit par Lucy Maud Montgomery et publié en 1908 pour la première fois, est toujours un succès de librairie au Japon.

L'affaire oppose la société Sullivan Entertainment International Inc. à la Province de l'Île du Prince Edouard au Canada.

La province canadienne dépose au JPO une demande d'invalidation de la marque japonaise essentiellement dans les classes 9 et 14*. Le JPO accède favorablement à cette demande, affirmant que cette marque pourrait troubler l'ordre public et la morale (selon l'article 4-(1)-7 de la loi sur les Marques au Japon).

La société Sullivan Entertainment porte alors le cas devant la Haute Cour de Propriété Intellectuelle du Japon, dans le but de faire annuler cette décision. Toutefois, la Haute Cour de PI, statuant en faveur de la province canadienne, donne raison au JPO.

Les arguments principaux de la Haute Cour de PI sont les suivants :

1 – La marque dérive d'un titre de littérature de renommée internationale et porteur de valeurs culturelles significatives. Par conséquent, étant donnée les classes de produits concernées par la marque, on ne peut pas affirmer qu'elle ne nuira pas aux valeurs, à la renommée et à la réputation de l'auteur, de son travail et de son personnage principal.

2 – Le roman est un important héritage culturel du Canada. Il est également très populaire au Japon, et a contribué à construire une bonne relation entre le Canada et le Japon.

3 – En conséquence, il est fortement possible qu'en acceptant l'enregistrement d'une telle marque qui pourrait nuire aux valeurs, à la renommée et à la réputation de l'auteur et du personnage principal de ce roman, on s'expose au risque de faire du tort aux relations entre le Canada et le Japon, ainsi qu'au public de chaque pays.

Le procès a permis de soulever la question d'autres œuvres littéraires à partir desquelles des marques ont été enregistrées : "Hamlet", "Autant en emporte le vent" ou "Bochan" du japonais Soseki. Le juge a alors critiqué la situation, disant que "les titres de telles œuvres littéraires sont la copropriété de tous les lecteurs, et il n'est pas raisonnable de permettre à des personnes sans aucune relation avec la paternité littéraire de ces œuvres de déposer une marque et d'obtenir un droit exclusif sur l'usage de cette marque".

Article : Modification de la loi japonaise en 2012

Le 1^{er} avril de cette année, d'importantes modifications vont entrer en vigueur dans la loi japonaise. Les voici :

1 – Le Japon a décidé de **supprimer le système de l'inscription pour les licences non exclusives (Brevets, Modèles d'utilité, Dessins et Modèles)**. Les licences non exclusives (Brevets, Modèles d'utilité et Dessins) deviennent donc opposables sans passer par l'étape de l'enregistrement. En effet, le nombre de licences en Brevets, Modèles d'utilité et Dessins et Modèles a récemment augmenté de façon significative. Nous étions donc face à une situation de procédure trop lourde, trop longue, donc trop coûteuse étant donné le nombre de demandes à traiter.

Attention, cette modification ne concerne pas les licences exclusives, qui pour être valides et opposables, doivent obligatoirement être inscrites auprès du JPO.

Remarque : aucune modification pour les marques. Les marques non exclusives restent valides sans enregistrement, mais nécessitent d'être enregistrées pour devenir opposables. Quant aux marques exclusives, l'enregistrement est nécessaire pour qu'elles soient valides et opposables.

2 – **L'appel de correction devient impossible une fois que le procès contre la décision de l'appel en invalidation a commencé**, ceci afin d'éviter la complexité du procès, obtenir la décision au plus vite et alléger les coûts.

Désormais, une notification sera automatiquement envoyée avant la décision définitive d'appel, afin de proposer cette dernière opportunité de correction.

3 - **Après un jugement de contrefaçon confirmé, dans le cas de l'invalidation du brevet par le JPO, aucune partie ne pourra plus désormais former de recours en révision contre le jugement de contrefaçon confirmé.** L'objectif est de stabiliser l'activité des entreprises.

4 – Dans l'optique de rendre l'opportunité d'attaque équitable, **lors d'un appel en invalidation, si un document a déjà été utilisé avec une certaine raison, puis rejeté, ce même document pourra désormais être réutilisé par un tiers pour la même raison.**

5 – On assiste à un phénomène d'association d'entreprises dans le cadre de la recherche, et, par conséquent, à une augmentation du nombre de vols d'inventions. Afin d'y pallier, **la demande de brevet d'une invention volée pourra désormais être transférée à son inventeur à sa demande.**

6 – Les modifications de la loi impliquent encore une **réduction des taxes d'environ 25% pour la requête d'examen (Brevets)** (modification entrée en vigueur le 1^{er} août 2011) **et les frais d'enregistrement et annuités (Dessins et modèles).**

7 – Jusqu'à maintenant, pour qu'un inventeur puisse bénéficier du délai de grâce, il devait avoir divulgué son invention dans certaines conditions précises et particulières. Il devait ainsi avoir fait une expérimentation de son invention ; ou avoir publié son invention ; ou l'avoir divulguée sur internet ; ou l'avoir présentée dans une réunion scientifique désignée par le directeur-général du JPO ; ou encore en avoir fait une présentation dans une exposition nationale ou internationale.

La modification de la loi prévoit désormais un **élargissement des possibilités d'usage du délai de grâce sur les Brevets** : il suffit seulement que l'inventeur ait divulgué son invention, sans spécification de circonstances ou de moyens particuliers, pour obtenir un délai de grâce.

8 – Le Japon ne connaissait pas l'argument légal de la "circonstance extérieure". Cette modification était donc très attendue : **apparition du recours en cas de circonstance extérieure grave (catastrophe naturelle, incendie etc...).**

9 – Le cycle des produits étant de plus en plus court, les droits sur un produit se devaient d'être obtenus plus rapidement. Il y a donc désormais la **possibilité pour un tiers de redéposer une marque expirée sans attendre un an après sa date d'expiration.**

Passez un bon hiver !



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**.

Info Japon, Décembre 2011