

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 55

Juin 2012

Editorial, par Keiichi OTA

Je ne me suis pas beaucoup déplacé au cours de cette première partie de 2012, occupé que j'étais au Japon.

Je n'ai cependant pas manqué de me rendre en France au mois de mars pour mes enseignements annuels au CEIPI, au CFJM, et à l'Université de Nantes. J'y ai retrouvé avec plaisir des étudiants motivés et motivants, venant d'horizons les plus divers. Ces exposés sont toujours pour moi l'occasion de faire le point sur l'état de la Propriété Intellectuelle au Japon. Ainsi que de pratiquer le français, exercice que j'apprécie toujours autant !

En mars, j'ai également participé aux Rencontres Internationales de la PI à Paris. J'y ai vu certains d'entre vous, mais nous n'avons pas toujours eu le temps de parler longuement.

A l'heure où nous imprimons cette lettre d'information, je m'appête à retourner en Europe. J'irai à Paris, dans le Sud-Est de la France, et en Suisse. Je me réjouis de ce déplacement et des rendez-vous qui m'attendent.

En ce qui concerne le grand article de ce numéro d'*Info-Japon*, je vous propose d'étudier un très récent cas de jurisprudence qui a fait grand bruit dans le milieu : l'affaire du mochi. Vous constaterez ainsi que la CPI est désormais nettement devenue "pro patent".

Je vous souhaite une bonne lecture, et un bon été 2012 puisqu'il approche doucement...

Brèves

Rencontre entre le JPO et les Instituts de Propriété Intellectuelle de l'ASEAN

Le JPO et les Instituts de Propriété Intellectuelle des pays membres de l'ASEAN se sont rencontrés le 8 février 2012 à Tokyo. Les responsables des différentes agences ont affirmé que le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle était essentiel à la

Info Japon, Juin 2012

croissance économique de l'ASEAN et du Japon. Ils ont également profité de cette rencontre pour adopter un texte appelé le « Tokyo IP statement ».

Cette déclaration précise que le JPO coopérera avec les pays de l'ASEAN afin de faciliter leur accès aux traités et d'améliorer leurs capacités d'examen et administratives. Pour confirmer que ces mesures répondent aux besoins de l'ASEAN, de nouvelles rencontres seront organisées régulièrement. A ce titre, ils se sont mis d'accord sur une seconde réunion à l'occasion de la 38^e rencontre du groupe de travail sur la coopération en matière de propriété intellectuelle de l'ASEAN, qui se tiendra en juillet 2012 à Singapour.

Le service d'installation de PayPal pour la construction de sites d'e-commerce

K.K. Rockwave, une société japonaise de développement de logiciels collaborant avec PayPal, offrira le service de paiement express de ce dernier (« Express check-out »). Cette société japonaise offre « aiship », un service de construction de sites d'e-commerce pour smartphones. En plus d'une installation rapide, le paiement sécurisé sur internet est rendu possible car l'utilisation de PayPal ne nécessite pas l'entrée des coordonnées de carte bancaire vers le site d'e-commerce. Grâce à cela, les sites d'e-commerce utilisant aiship, qui requièrent en temps normal entre 45 jours et 2 mois pour compléter l'installation des cartes de crédit, pourront le faire immédiatement pour les PME et les particuliers.

Création d'une joint venture LG - Hitachi pour le business de l'eau

Le coréen LG Electronics et Hitachi Plant Technologies ont annoncé le lancement de leur joint venture pour le business de l'eau : LG-Hitachi Water solutions, société basée à Séoul. LG possède 51% du capital contre 49% pour Hitachi.

La décision de LG de réaliser cette joint venture reflète son souhait de profiter des avancées technologiques d'Hitachi et ses capacités d'ingénierie, ainsi que de sa longue expérience et son savoir-faire afin de s'implanter sur le marché de l'eau. Hitachi cherche à s'agrandir sur ce marché et espère bénéficier de la force du marketing de LG, ainsi que de son haut niveau technologique dans la fabrication d'équipements pour le traitement des eaux. La nouvelle joint venture se focalisera sur le marché coréen avec la fabrication et la vente d'équipements pour le traitement des eaux. La société prévoit également à terme une future expansion vers d'autres pays.

Succès de l'OPA pour Novagali Pharma

Santen Pharmaceutical a réussi à acquérir la société française Novagali Pharma grâce à son OPA sur les actions et les bons de souscription d'actions de cette dernière. Ainsi, Santen entend profiter des performances technologiques de Novagali Pharma pour accroître sa gamme de produits et développer son marché en Europe. Fondée en 2000, Novagali Pharma développe et commercialise des produits ophtalmiques innovants pour toutes les parties de l'œil.

Article : L'affaire du Mochi

Comme nous l'écrivions dans notre édition *Info-Japon* 50 (décembre 2009), la Cour de Propriété Intellectuelle (CPI) Japonaise a amorcé un changement de tendance : de "anti patent", elle devient de plus en plus "pro patent", à savoir, favorable aux déposants. La récente décision de la CPI dans l'affaire dite du « mochi » est dans la continuité de cette nouvelle tendance et en constitue une bonne illustration.

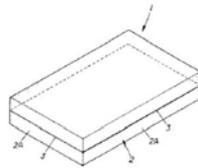
Un mochi est ce qu'on appelle en anglais un "rice cake", mais n'a strictement rien à voir avec la définition française du "gâteau". Il s'agit d'un aliment obtenu par le pétrissage de riz gluant cuit : la pâte résultant de ce pétrissage est divisée en morceaux, façonnée (typiquement en boules aplaties à l'ouest du Japon, et en rectangles à l'Est comme dans l'affaire présentée ici). On peut à partir de là déshydrater les mochis, ce qui permet une longue conservation et la mise sur le marché.

Les mochis sont très populaires au Japon. La société Sato-shokuhin-Kogyo (ci-après Sato) et la société Echigo-seika (ci-après Echigo) sont les deux principales entreprises sur le marché du mochi.

Par une décision (intermédiaire) en date du 7 septembre 2011, la CPI a énoncé que le fait de fabriquer et vendre des mochis par Sato constituait une contrefaçon des produits protégés par un brevet détenu par Echigo, contredisant par là-même la décision du Tribunal de District de Tokyo en faveur de Sato.

Le 22 mars 2012, la CPI a condamné Sato à payer la somme de 800 millions de yens (soit environ 8 millions d'euros) et lui a ordonné de stopper la production des produits contrefacteurs. Le plus gros fabricant de mochis japonais (Sato) s'est également vu ordonner de démanteler ses équipements de production.

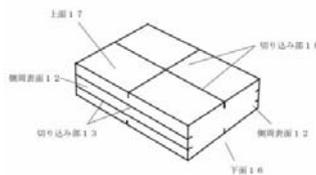
Comme bien souvent le mochi industriel est un produit déshydraté, il est préparé de telle manière à ce qu'il soit le plus tendre possible par une cuisson à haute température. Lors de la cuisson, un problème survient au niveau de l'intérieur du mochi, la partie située au centre ayant tendance à soudainement gonfler et couler en dehors du mochi, et finit par coller au plat. Dans le but de résoudre ce problème, un mochi défini par les revendications du brevet de Echigo inclut une fente en ligne continue sur ses côtés, (à égale distance de chaque face) parallèle à la surface de celui-ci (Image 1).



La CPI a constaté qu'une telle fente permettait (a) d'empêcher le gonflement et l'écoulement soudain de l'intérieur du mochi, et (b) de préserver une esthétique agréable (Image 2).



Les mochis de Sato ont des fentes tracées non seulement sur les côtés, mais également sur ses surfaces du dessus et du dessous (Image 3)



Echigo soutenait pourtant que les mochis de Sato tombaient sous la portée de son invention définie dans les revendications de son brevet. Sato affirmait bien entendu le contraire en avançant l'argument selon lequel les fentes présentes sur les surfaces de ses mochis en dégradait l'esthétique (ressemblant à des cicatrices humaines), ainsi son mochi ne violait pas le brevet.

Le Tribunal de District de Tokyo a accueilli favorablement en première instance l'argument de Sato et a considéré que les deux effets de l'invention devaient être strictement atteints.

Cependant, la CPI a considéré qu'un mochi présentant des fentes non seulement sur ses côtés mais aussi sur les surfaces du dessus et du dessous tombait sous la portée des revendications du brevet de Echigo car il n'y a rien dans les descriptions du brevet de Echigo précisant que les effets (a) et (b) ne seraient pas produits dans le cas où les fentes seraient présentes sur les côtés et les surfaces d'un mochi. La Cour a ajouté que même si l'apparence du mochi est détériorée à cause des fentes sur ses surfaces, un mochi ayant des fentes sur ses côtés et ses surfaces ne serait pas nécessairement exclu de la portée de ce brevet. En d'autres termes, lorsqu'un des deux effets d'une invention brevetée est atteint, la CPI estime que le second n'a pas besoin d'être complètement atteint.

Durant la procédure d'examen de la demande de brevet, Echigo a modifié les revendications de manière à exclure un mochi présentant une fente sur la surface du dessus ou du dessous. Cependant, l'examineur ayant fait remarquer que Echigo avait introduit une nouvelle matière, la société l'a retirée.

De par ce fait, Sato a expliqué que, puisque Echigo a voulu une première fois exclure du champs de son brevet un mochi avec une fente sur ses surfaces du dessus et du dessous, ses propres mochis ne tombaient dans le champs de protection du brevet de Echigo. Mais, la CPI ne l'a pas entendu de cette oreille et a considéré que Echigo ne devait pas être liée par ses propres arguments, durant la procédure d'examen de la demande de brevet, concernant cette modification qui n'a pas aboutie (une modification retirée ne saurait donc limiter la protection du brevet). D'autre part, excepté cet épisode de la modification manquée, Echigo a toujours soutenu lors de l'examen qu'un mochi présentant des fentes sur ses côtés et ses surfaces tombait sous la portée des revendications de son brevet.

La décision de la Cour de Propriété Intellectuelle est donc véritablement pro-patent – en faveur des titulaires de brevets – car le jugement du Tribunal de Tokyo a été contredit afin de protéger les mochis du brevet de Echigo. On s'attend à ce que cette tendance de la CPI soit maintenue au moins dans un futur proche.

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 .
