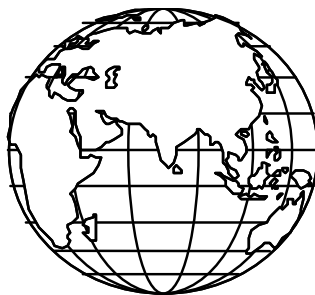


INFO



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 58
Décembre 2013

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Notre dernier *Info-Japon* date du mois de juin 2013, et j'ai depuis fait quelques déplacements qui m'ont permis de revoir avec plaisir certains d'entre vous.

L'été est généralement assez calme, mais je participe depuis quelques années à un séminaire organisé par l'Université de Hokkaido qui m'apporte beaucoup.

En septembre, je suis allé en Lettonie afin de visiter des confrères.

Au mois d'octobre, j'ai d'abord participé à la conférence du FICPI à Sorrente, en Italie, puis comme chaque année j'ai donné une présentation au séminaire SEPIA pour les Examineurs de l'OEB à la Haye et à Munich. Je me suis ensuite rendu à l'APAA qui se tenait à Hanoi, au Vietnam.

Enfin, en décembre, je suis allé à Kiev, notamment pour donner un cours à l'Université d'Ukraine, et en France pour l'IP Summit, et j'en ai profité pour rendre quelques visites et faire quelques présentations, à Paris ou en province.

Dans ce numéro 58 d'*Info-Japon*, nous abordons le droit de l'usage antérieur au Japon, un thème qu'il m'est souvent demandé d'expliquer. J'espère que cet article répondra à vos questions.

Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, entourés de vos proches plus que de vos dossiers professionnels !

Le cardinal de Richelieu disait : « Le secret, c'est l'âme des affaires ». Rompu aux affaires de la France dans toutes ses composantes, il plaçait dès lors le secret comme l'une des clés de voûte des politiques qu'il conduisait. L'analogie est tentante dans le domaine de la propriété industrielle, où il est important de conjuguer le secret avec l'invention, au moins au stade de son élaboration. Il est parfois utile de conserver son secret au delà de l'élaboration, ce qui peut s'inscrire dans une stratégie de l'inventeur, comme l'a brillamment démontré Coca-Cola.

Toutefois, il est des cas où un inventeur ayant gardé le secret de son invention, voit une invention identique faire l'objet d'une demande de brevet ; elle est alors susceptible d'une divulgation au public ainsi que d'un monopole d'exploitation. La difficulté s'amplifie lorsque l'inventeur est hors des frontières du pays où cette invention est déposée.

Le droit de l'usage antérieur va intervenir pour limiter l'expérience traumatisante de l'inventeur voyant son secret divulgué, afin qu'il puisse continuer à exploiter son invention.

Le Japon prévoit un cadre légal pour ce droit de l'usage antérieur, laissant entrevoir quelques spécificités japonaises dans cette matière bien connue du Droit français. Ce cadre légal prend également en compte les sociétés étrangères, mais la rencontre d'un élément d'extranéité avec le droit de l'usage antérieur pose des interrogations et des difficultés pratiques.

I- Le cadre légal japonais du droit de l'usage antérieur

A) L'article 79 de la Loi sur les brevets

Au Japon, le droit de l'usage antérieur est tout d'abord encadré par l'article 79 de la Loi sur les brevets.

Cet article dispose : « lorsque, sans avoir connaissance du contenu d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet, une personne a créé une même invention ou, lorsqu'une personne a appris l'invention d'une autre personne ayant créé la même invention, et a exploité l'invention ou a préparé l'exploitation de l'invention au Japon lors du dépôt de la demande de brevet, cette personne doit bénéficier d'une licence non-exclusive sur le brevet dans la limite de l'invention objet de l'exploitation industrielle ou commerciale ou des préparatifs à cet effet et aux seules fins de cette exploitation ou de ces préparatifs ».

Dès lors, le texte protège les inventeurs exploitant une invention ou ayant mis en oeuvre des préparatifs préalables à l'exploitation de l'invention, au moment où une demande de brevet visant une même invention est déposée, en leur accordant une licence non-exclusive sur le brevet.

De nombreuses spécificités encadrent ce texte, qui rendent le droit de l'usage antérieur japonais technique et subtil à manier. Il convient d'isoler quatre grands points de ce texte pour mieux les étudier.

1- L'exigence de bonne foi

L'article 79 de la Loi sur les brevets pose une exigence de bonne foi pour la personne qui a créé la même invention que celle objet d'une demande de brevet, ainsi qu'à la personne ayant appris l'invention de l'inventeur, par la formulation « *sans avoir connaissance du contenu d'une invention* ».

Toutefois, cette exigence de bonne foi est à géométrie variable : l'inventeur ou la personne ayant appris l'invention doit être de bonne foi au moment de la création de l'invention ou au moment de son apprentissage. En revanche, la bonne foi n'est plus exigée par la suite, notamment au moment du dépôt de la demande de brevet.

2- Le dépôt de la demande de brevet

Un autre point important concerne le moment du dépôt de la demande de brevet. Il s'agit de savoir si l'invention doit exister au moment précis de la demande de brevet, c'est à dire à la minute près, ou si l'appréciation est plus large et le moment de la demande de brevet renvoie alors au jour.

En théorie, les horaires devraient être prises en compte, mais en pratique, c'est l'appréciation du jour qui est retenue.

3- Les préparatifs préalables à l'exploitation

Pour caractériser l'usage antérieur, il faut nécessairement exploiter l'invention, ou préparer l'exploitation de l'invention. C'est dans ce dernier cas que des difficultés peuvent se poser sur le point de savoir à partir de quel stade la préparation de l'exploitation est caractérisée.

Pour cela, une référence externe est nécessaire, et celle-ci va se faire par rapport aux tiers. En effet, il y a préparation de l'exploitation que si cette préparation peut être reconnue ou identifiée par des tiers. Des éléments subjectifs comme l'intention d'exploiter ne suffisent pas à caractériser la préparation de l'exploitation.

En revanche, il faut des éléments objectifs. La commande d'une machine, l'embauche de salariés, la publicité sont autant d'indices et d'éléments objectifs permettant d'établir que l'exploitation est en cours de préparation.

4- La portée de la licence non-exclusive

La protection accordée par le droit de l'usage antérieur n'a pas vocation à garantir à son bénéficiaire des droits auxquels il ne saurait prétendre.

Ainsi, l'article 79 limite la portée du bénéfice octroyé par le droit de l'usage antérieur à la stricte invention de l'inventeur.

Le droit est limité à l'invention exploitée ou qui se prépare à être exploitée, et ne peut s'étendre.

Si l'invention n'est qu'une partie du brevet qui est finalement accordé, la licence non-exclusive ne pourra pas s'étendre sur le brevet en son entier, mais ne concernera que l'invention.

Il n'y a en revanche fort logiquement pas de limite quantitative sur l'invention, si le droit de l'usage antérieur est reconnu pour une invention, celle-ci pourra être produite sans restriction de quantité.

B) Dispositions complémentaires

Le transfert du droit de l'usage antérieur par le biais du transfert de la licence non exclusive est encadré par l'article 94 de la Loi sur les brevets.

Il est donc possible de transférer ce droit, mais uniquement sous certaines conditions. Ainsi, le transfert de la licence non exclusive ne peut s'opérer qu'à trois conditions alternatives :

- la licence non exclusive peut être transmise avec le consentement du breveté ;
- la licence non exclusive peut être transmise en cas de transfert de l'entreprise dans laquelle la licence non exclusive est exploitée ;
- la licence non exclusive peut être transmise par voie successorale, ou en cas de fusion-acquisition.

Dernier outil de l'arsenal juridique du régime visant le droit de l'usage antérieur, l'article 99 de la Loi sur les brevets prévoit qu'une licence non-exclusive est toujours opposable à tout nouvel acquéreur du brevet ou de la licence exclusive du brevet, sans qu'il n'y ait besoin d'un enregistrement auprès de l'Office des brevets japonais.

II- La difficile conciliation entre le droit de l'usage antérieur et la levée des frontières

A l'heure de la mondialisation des échanges, où l'économie est globalisée, le droit de l'usage antérieur peut soulever de nombreuses difficultés.

Il est tout à fait pertinent pour une entreprise de se questionner sur le point de savoir si elle peut jouir du droit de l'usage antérieur à l'étranger.

En fonction de l'importance qu'elle accorde au marché étranger qu'elle vise, sa stratégie pourrait varier considérablement.

Selon le Droit japonais, pour les entreprises étrangères, il faut distinguer deux hypothèses.

La première hypothèse est celle selon laquelle l'intégralité du processus économique a lieu à l'étranger, et non au Japon : la fabrication de l'invention est effectuée à l'étranger, les préparatifs et l'exploitation sont aussi effectués à l'étranger.

Dans ce cas, l'article 79 de la loi sur les brevets est très clair sur la question : il n'octroie pas le droit de l'usage antérieur s'il n'y a aucune activité au Japon. Dans ce cas, le titulaire du brevet au Japon aura le monopole exclusif d'exploitation de l'invention pour le territoire japonais, sans avoir une quelconque obligation d'accorder une licence non exclusive basée sur le droit de l'usage antérieur.

En revanche, la question est plus délicate si la fabrication est effectuée à l'étranger, mais qu'il y a une importation au Japon, ou que l'on se prépare à importer au Japon, témoignant d'une activité économique présente ou future sur le territoire japonais. Cette situation est alors évaluée au cas par cas. En effet, selon le niveau de préparation de l'importation ou de la préparation de la commercialisation de l'invention au Japon, la possibilité de bénéficier du droit de l'usage antérieur va être envisagée.

Le point névralgique de la situation se situe alors dans la constitution de preuves. Une entreprise ayant effectué la fabrication de son invention hors du Japon devra apporter les preuves du démarrage des préparatifs eu égard à l'importation future, ou de préparation de la commercialisation de l'invention au Japon.

Subsidiairement, afin d'optimiser ses chances de se voir reconnaître le droit de l'usage antérieur, il est possible d'apporter la preuve de la préparation à l'étranger de l'exploitation de l'invention.

Il faut, dans tous les cas, qu'il y ait un lien avec le Japon.

Bien qu'il s'agisse ici d'un cas concernant les dessins et modèles, la Cour Suprême japonaise dans un ancien arrêt en date du 17 octobre 1969 a été confrontée à un élément d'extranéité face à cette problématique du droit de l'usage antérieur, posée de manière différente que dans les deux hypothèses précédentes.

Il s'agissait, dans cette affaire, d'une entreprise étrangère faisant fabriquer un produit par un sous-traitant japonais, au Japon.

Il y eut un dépôt de dessins et modèles par un tiers sur le produit, et la société étrangère voulait se prévaloir du droit de l'usage antérieur.

Les juges de la Cour Suprême, considérant que le sous-traitant japonais n'avait pas d'indépendance et obéissait à des ordres pour la fabrication de ce produit, ont jugé que la fabrication au Japon était rattachable à l'entreprise étrangère, permettant à cette dernière de bénéficier du droit de l'usage antérieur.

La jurisprudence ne s'étant que trop peu emparée de cette question, il est difficile de pouvoir dégager une vraie tendance. Cette absence de positionnement tranché illustre la tâche ardue d'adapter le droit de l'usage antérieur, qui apparaît comme national dans les textes, à la vie des affaires internationales.

L'analyse qui se dégage toutefois laisse la porte ouverte à la reconnaissance du droit de l'usage antérieur pour des sociétés étrangères, qu'elles fabriquent hors des frontières japonaises ou qu'elles fassent fabriquer au Japon, même si les conditions de cette reconnaissance sont strictes et la preuve peu aisée à fournir.



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**.