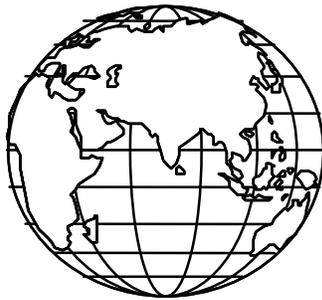


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomon 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105 JAPON
Tél : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840

Numéro 9
Juin 1997

Editorial par Keiichi OTA

L'actualité japonaise chargée de la propriété intellectuelle me laissera tout de même venir en France au mois de juillet, où j'espère avoir l'occasion de rencontrer collègues et amis, nouveaux et anciens, intéressés par les échanges entre nos deux pays.

Nous avons décidé de parler cette fois de la situation japonaise des noms de domaine en regard des récents développements internationaux en la matière. Comparable à la traditionnelle notion française d'enseigne, le nom de domaine, qui est l'adresse sous laquelle les entreprises commercialisent ou commercialiseront leurs produits sur Internet, est porteuse de nombreux conflits avec le système des marques. Leur situation juridique intéresse toute personne désirant utiliser Internet dans ses activités commerciales.

Brèves

High tech Le JPO a publié de nouvelles lignes directrices pour l'examen des brevets liés aux biotechnologies et aux logiciels d'ordinateur, qui sont entrées en vigueur le 1er avril de cette année. On observe pour les logiciels un développement des normes d'examen pour ceux stockés sur des disquettes et/ou cd-roms, et une simplification des descriptions en même temps qu'un élargissement de la protection. Pour les biotechnologies, des exemples sont donnés pour les notions d'inventivité pour des inventions impliquant notamment des protéines recombinatoires.

Internet Le Copyright Council, organe de conseil du Ministère de l'Education, a approuvé un rapport préconisant une révision de la loi sur le copyright pour protéger les droits voisins impliqués dans les services de communications à la demande, comme Internet et le karaoke en ligne. Le panel a cependant refusé de se prononcer sur une possible interdiction de la fabrication et de la distribution de matériel annulant la protection contre la copie. L'Agence des Affaires Culturelles devrait bientôt préparer un projet de révision basé sur ces recommandations et le soumettre à la Diète.

Brevets dormants I Le JPO a mis en place en avril dernier de nouvelles mesures pour favoriser la commercialisation des quelques 450 000 brevets dormants japonais. La première est la mise en place d'un service qui par Internet donne des informations sur les brevets eux-mêmes, mais aussi sur les termes de leur licence et les technologies voisines. Parallèlement seront sponsorisées des foires au brevets qui débiteront dès cet été dans 8 bureaux commerciaux, réunissant propriétaires, possibles

utilisateurs, ingénieurs... Enfin, dans 15 centres de propriété intellectuelle, des conseillers aideront les PME à choisir les bons brevets et à maximiser les bénéfices de leur exploitation.

Brevets dormants II Le JPO commencera cet automne un service Internet destiné à offrir de l'information sur les brevets déposés mais non utilisés par les universités, entreprises et instituts de recherche japonais, ceci afin de favoriser de nouvelles licences. Une version anglaise devrait être disponible en avril 1998, pour les entreprises étrangères du monde entier. Il y aura au départ entre 2000 et 3000 brevets.

AST Changement de politique radical : l'Agence pour la Science et la Technologie japonaise fera dès avril 1998 de l'obtention des brevets par les centres de recherche nationaux une priorité. Elle prévoit d'employer des Conseils afin d'aider les chercheurs pour déposer autant de brevets possibles à fins de commercialisation. Cette décision vient accompagner le programme national de recherche fondamental annoncé en juillet 1996 de 17000 milliards de yens. L'AST a prévu de récompenser les chercheurs obtenant des brevets de manière similaire à ceux ayant écrit des articles de référence.

Dividendes 50 entreprises sont en train de constituer une compagnie de commercialisation de brevets en réunissant 1 milliard de yens. Ils mettront sur le marché des brevets inutilisés ainsi que des droits de propriété intellectuelle détenus par des entreprises privées, ainsi que des logiciels ayant servi de nantissement pour des prêts. L'initiative a été prise par la Japan Technology Transfer Association, un organisme à but non lucratif du MITI. On trouve parmi les entreprises NEC, IBM Japan, NTT, Tokyo Electric Power Co.

Contribution Le Japon, par la voix du Commissaire du JPO M. Arai, a doublé sa contribution financière à l'OMPI afin d'aider les nations d'Asie-Pacifique à se préparer à implanter les accords TRIPS de l'OMC. Elle est passée le 1er avril de 46 à 92 millions de yens (env. 4 500 000 francs français), dans un souci d'accélérer le développement des systèmes de protection de la propriété intellectuelle en augmentant le personnel qui y est dévolu et en développant un réseau informatique couvrant toute l'Asie du Sud-Est.

E-mail Le JPO devrait être prêt à accepter les dépôts de brevet par e-mail à partir du début de l'année fiscale (soit juin) 1998. Ses porte-paroles ont déclaré qu'ils allaient développer des logiciels à cet effet, puis les mettre à la disposition des personnes morales et des individus. Les déposants pourront entièrement effectuer les formalités de dépôt en ligne. Le JPO espère que le système sera totalement au point d'ici l'an 2000.

Article : A quelle enseigne loger les noms de domaine?

A défaut d'être «au bout des doigts», comme le dit la publicité, l'Internet est au moins déjà sur toutes les lèvres. L'avènement d'un outil, jadis destiné à la recherche universitaire, aujourd'hui nouveau lieu de commercialisation des entreprises, est avéré. Si il fait l'objet d'une réelle popularisation, l'Internet deviendra vite une immense galerie marchande dans laquelle le consommateur pourra acheter ses produits sans devoir se déplacer physiquement vers eux.

Dans le monde virtuel, la question des marques sera aussi cruciale que dans le monde réel; ici aussi, les marques garantiront l'origine, donc la qualité des produits distribués. Or la spécificité de l'allocation des sites sur Internet, baptisés «noms de domaine», et ses rapports avec les marques traditionnelles commence déjà à être problématique. Leaders dans tout, y compris les problèmes, les États-Unis ont les premiers, et, pour l'instant, quasiment les seuls, été confronté à des conflits entre noms de domaine et marques¹. Signe du flou juridique : tous les cas se sont réglés par la négociation entre les parties.

Le Japon, dont on connaît la spécificité du système des marques, ainsi que l'engouement pour les technologies de l'information, ne tardera pas à connaître des problèmes similaires à ceux posés aux États-Unis. Il est très important dès à présent de bien gérer, pour une entreprise ayant des activités au Japon, son passage sur Internet.

¹ Selon une étude citée par l'AIPPI Japon (mars 1997), en mai 1994, les 2/3 des 500 plus importantes entreprises américaines n'avaient pas enregistré de nom de domaine, et 14% d'entre elles ne pouvaient déjà plus le faire, leur nom ayant par ailleurs déjà été enregistré.

I - Explication de texte

Mais qu'est-ce que l'Internet? Lors du Congrès SOFTIC² de 1995, M. Ficsór, Assistant Directeur Général de l'OMPI, osait une audacieuse analogie : «l'Internet est comme le sexe chez les adolescents : Tout le monde en parle, tout le monde croit connaître de quoi il s'agit, mais personne ne l'a jamais fait»³. Plus prosaïquement, il est l'interconnexion, la «réticulation» de réseaux électroniques indépendants les uns des autres, réalisée par des «protocoles». Ces derniers, sorte de passerelles codées, permettent à des ordinateurs de réseaux différents de communiquer entre eux.

Pour qu'ils puissent se joindre, comme dans la vie réelle, les ordinateurs ont besoin d'adresses. Ces adresses, une fois rendues sous une forme agréable à l'utilisateur (ex. arnaud @Info-Japon.com) sont des «noms de domaine».

Ainsi, un nom de domaine est la séquence de lettres qui forment une adresse électronique. Celle-ci est divisée en différents niveaux, comme une adresse réelle comprend une ville, une rue et le numéro d'une maison. Un nom de domaine est-il pour autant une marque? Sans doute pas, puisqu'une marque est «un signe distinctif enregistré auprès d'un organisme attributeur d'un droit». Ce serait plutôt, au moins en France, une enseigne, lieu d'exploitation de l'entreprise⁴.

II - Présentation de la situation japonaise

L'immatriculation d'un nom de domaine au Japon se fait auprès du JPNIC⁵ (*Japan Network Information Center*). Créé en avril 1993, son but principal est d'octroyer les noms de domaine et les adresses IP au Japon. Sa politique peut être résumée en 4 points :

- Premier arrivé, premier servi : le premier déposant du nom de domaine aura priorité. Il n'y a pour l'instant aucune corrélation entre la marque et le nom de domaine. Cela est très important : Une personne enregistrant comme nom de domaine une marque qu'elle ne possède pas empêche le propriétaire légitime de la même marque d'enregistrer son propre nom de domaine. L'application, faute de mieux, du principe «premier arrivé premier servi» est ainsi lourde de conséquences dommageables pour les entreprises s'intéressant tardivement au problème. On peut imaginer, et c'est déjà le cas, des particuliers enregistrer comme nom de domaine des marques à seule fin de les revendre plus tard. Le risque est grand, dans un avenir proche, de voir se multiplier, à l'instar des Etats-Unis, des «*domain name brokers*» similaires à ceux qui sévissaient il y a quelques années en enregistrant dans des pays émergents des marques notoires à fin de les revendre aux détenteurs effectifs des marques;

- Le déposant doit avoir une adresse physique au Japon : cela signifie, pour une entreprise étrangère, la nécessité d'avoir ou de créer (démarche coûteuse) une SA ou une SARL japonaise. Le représentant doit également avoir une adresse au Japon;

- Un nom de domaine pour une organisation : un nom de domaine ne peut être attribué qu'à une entreprise. Ce point, spécifique au Japon, est aussi très important : Pour cette raison aussi, une personne possédant un nom de domaine correspondant à la marque qu'il détient effectivement empêche le détenteur de la même marque pour une classe différente d'enregistrer un nom de domaine qui lui corresponde également. L'absence d'un système de classes à peu près étanche comme celui des marques empêche ainsi 2 entreprises ayant le même nom et des activités radicalement différentes de commercialiser leurs produits sous la même «enseigne», alors que celles-ci peuvent cohabiter à peu près librement dans le monde réel;

- Le nom de domaine octroyé n'est pas cessible : On se rappelle les déconvenues des possesseurs de marques notoires qui partant à l'assaut de pays émergents, trouvaient leur marque déjà enregistrée sous un prétexte fallacieux, et devant la racheter eux-mêmes. Cette mesure (qui n'existe pas aux Etats-Unis), est destinée à empêcher le développement de tels «brokers» sur Internet, cette fois à propos de noms de domaine.

² SOFTIC : Software Information Center. La SOFTIC est l'équivalent de l'APP française.

³ SOFTIC SYMPOSIUM, 29-30 novembre 1995.

⁴ Voir à ce sujet l'excellent rapport de l'AFTEL, «La réforme des noms de domaines», <http://www.aftel.fr/rappiahc.htm>

⁵ JPNIC : 2-9-18 Kanda-Surugadai, Mansui Bldg. 3F, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japon. Tél. 813-3219-1601, fax. 813-5280-7199. E-mail général query@nic.ad.jp

III - Tendances et conseils

Le Livre Blanc des Télécommunications, rendu public le 27 mai par le Ministère des Postes et Télécommunications, fait des Technologies de l'information la première industrie nationale, avec un nombre d'entreprises sur Internet multiplié par 40 depuis l'année dernière, et un chiffre d'affaires estimé à 810 milliards de dollars. C'est dire l'importance exponentielle qu'est en train de prendre le commerce électronique au Japon, et avec elle l'intérêt de bien sécuriser ses marques disponibles sur Internet.

«Les sociétés étrangères ayant une activité au Japon doivent absolument préparer leur venue sur Internet en enregistrant le plus vite possible un nom de domaine leur correspondant», explique M. Maruyama, Secrétaire Général du JPNIC. «Les problèmes commencent déjà à apparaître pour les entreprises qui se sont aperçues trop tard des spécificités de ce médium». Ainsi, bien que les problèmes soient identifiés, leur résolution est encore loin d'être achevée. On peut douter, par exemple, de l'efficacité de la règle de la non-cessibilité du nom de domaine : Résistera-t-elle à la pratique? On peut parier que les entreprises sauront trouver des moyens de contourner cette règle qui, finalement, gênera aussi bien les «brokers» que les possesseurs de marques eux-mêmes. Car cette mesure est-elle bien dans l'intérêt des entreprises? Coca-Cola ne serait-elle pas prête à racheter à tout prix son nom de domaine, considérant le nombre de clients qu'elle perdrait si ceux-ci se dirigeaient majoritairement vers un site qui les égareraient?

La situation japonaise est très en retard par rapport à celle des États-Unis, qui ont déjà pris, comme le soulignait un colloque organisé en septembre dernier par la *Japanese Trademark Association*, des mesures décisives que devraient imiter tous les pays. Mais c'est au niveau international que les choses se régleront. La publication le 4 février dernier du rapport de l'*International Ad Hoc Committee* (IAHC), organisme mondial issu des principaux centres de «nommage» de l'Internet (l'IANA et l'ISOC) est de bon augure. L'IAHC, forte de 12 membres (dont M. Jun Murai, fondateur du JPNIC, et 4 spécialistes de la propriété intellectuelle), a été créée afin de répondre aux questions posées par la gestion des noms de domaines «y compris en ce qui concerne la protection des marques déposées»⁶. Dans son rapport, l'IAHC, outre la création de 7 nouveaux noms de domaine génériques, propose une gestion des noms par 28 bureaux d'enregistrement répartis à travers le monde et établit un lien entre marques et noms de domaines : ainsi, la demande devra contenir l'acceptation d'une clause de juridiction désignant les tribunaux du pays de Bureau d'enregistrement comme compétents en cas de litige portant sur les marques. Dans la même optique, toutes les demandes d'enregistrement de noms de domaine seront publiées sur un site public et susceptibles, si le déposant le veut bien d'une contestation dans un délai de 60 jours. En cas de contestation, des procédures de médiation puis d'arbitrage seront engagées par l'OMPI au travers de commissions baptisées ACP⁷ dirigées par des experts internationaux de la propriété intellectuelle et des noms de domaine.

Le rapport n'est pas encore effectif, mais ne devrait pas se heurter à beaucoup de difficultés dans son application. Il est remarquable que l'un des 12 membres de l'IAHC soit japonais. D'autre part, selon M. Maruyama, le développement entrepris récemment de relations plus étroites entre le département «Marques» de l'Office des Brevets et son Institut devrait déboucher à terme sur de véritables liens. Mais quand? Au-delà des problèmes liés aux marques antérieures, des problèmes d'autre nature vont bientôt forcément apparaître : conflits entre noms de domaine, conflits entre un nom de domaine enregistré *avant* une marque identique (dans ce cas, quel enregistrement prévaudra?), conflits enfin qui ne manqueront pas de résulter de noms de domaines «génériques»,... Les sociétés françaises désirant commercialiser leurs produits au Japon par Internet doivent dès maintenant, en élaborant une politique adaptée à ce nouveau médium, combler les insuffisances d'un droit naissant.

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'informations seront les bienvenus. Si vous souhaitiez avoir des informations complémentaires, des références sur tel ou tel point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA** et **Régis ARNAUD**.

⁶ Rapport cité p.7

⁷ *Administrative Domain Name Challenge Panels*