

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomon 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON
Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax. : (+) 81-3-3503-3840 e-mail:ota@xa2.so-net.ne.jp

Numéro 16
Mars 1999

Editorial par Keiichi OTA

Comme chaque année à la même époque, je me suis donc rendu en France du 15 au 27 mars pour donner des conférences et voir confères, amis et clients. Malheureusement, mon temps était limité et je n'ai pu rencontrer certains. Mais j'espère rendre visite à ceux-ci lors de mon prochain séjour en France, au mois de juin.

Par ailleurs, je participerai pour la première fois au Congrès de l'INTA, qui se déroulera à Seattle, à la fin du mois de mai, puis à la Conférence de l'ECTA qui se tiendra à Francfort à la mi-juin.

Enfin, l'article de ce mois est consacré à l'amendement de la loi japonaise sur les dessins, entré en vigueur au début de l'année.

Brèves

Brevets

L'Union Européenne, le Japon et les Etats-Unis vont mettre en place cette année un système d'examen associé pour les demandes de brevets concernant des technologies importantes et déposées simultanément dans les trois zones. Cet échange d'informations, qui devrait permettre d'accélérer l'examen et d'uniformiser les critères d'éligibilité, constitue une étape majeure dans la création d'un système global de brevet prévu pour l'an 2010.

Amendements

Un amendement permettant à l'Office des brevets japonais de délivrer des brevets en moins de 4 ans, i.e. moitié moins que le délai actuel, devrait être soumis à la Diète lors de la prochaine session, et ainsi ajuster la protection japonaise des brevets aux systèmes américain et européen. D'autres amendements concernent les points suivants :

1. Possibilité de revendiquer des redevances rétroactivement dès la date du dépôt.
2. Allègement de la charge de la preuve qui pèse sur le plaignant dans un procès.
3. Réduction, de 7 à 3 ans après dépôt, du délai de requête pour examen d'ici la fin de l'an 2001.
4. Possibilité de publication rapide des demandes sur requête du déposant avant l'expiration du délai de 18 mois de confidentialité des demandes.
5. Baisse des annuités de brevets.

Contrefaçons

Le Japon et la Corée du Sud sont parvenus à un accord d'entraide mutuelle dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier dans la lutte contre les contrefaçons, grâce à la création d'un système d'échange d'informations sur les produits contrefaits et à une coopération plus étroite avec l'OMPI et l'APEC. Le Japon devrait par ailleurs apporter son soutien technique à la modernisation du système de brevets coréen.

Piraterie

Afin de lutter contre le piratage sévissant en Asie, l'Office des brevets japonais a mis en place un nouveau service d'information sur Internet exposant les marques et logos populaires au Japon. 700 d'entre eux sont désormais répertoriés sur ce site accessible en anglais et en japonais. Cette mesure répond à l'attitude de certains des gouvernements étrangers concernés, qui, en l'absence d'informations détaillées de la part du Japon, observent une certaine tolérance à l'égard de ces pratiques.

Critère

Pour aider les brevets inexploités à accéder aux débouchés commerciaux, l'Office des brevets japonais va établir des critères d'évaluation des "brevets dormants". En effet, seuls 30% des 400.000 dépôts annuels se concrétisent en brevets, dont beaucoup restent inexploités. L'Office des brevets espère que ce critère, accessible sur Internet et applicable aux quelque 40 millions de brevets archivés, deviendra d'envergure internationale.

Carte des brevets

L'Office des brevets élabore actuellement une "Carte des brevets", outil stratégique destiné à fournir aux petites entreprises de nouvelles perspectives dans les domaines de haute technologie d'ici 2002. Parmi les 300 sujets sélectionnés, 40, tels que le traitement de graphiques digitaux, la communication mobile, l'environnement, les biotechnologies, etc., sont déjà à l'étude. Cette carte devrait comprendre des analyses basiques de dépôts de brevets et leurs relations avec ces domaines, ainsi qu'une liste de brevets offrant des possibilités de licences.

Repères

Course aux brevets

Selon l'Américain IFI-Plenum Data, IBM est depuis 6 ans en tête des titulaires de brevets américains, avec 2.682 brevets obtenus en 98, (54 % de plus qu'en 97), devant Canon (1.934 brevets), et NEC (1.632 brevets). Par ailleurs, la société sud-coréenne Samsung est passée de la 16ème à la 6ème place, avec 1.306 brevets obtenus. Le classement pour 1998 des principaux titulaires de brevets américains devient ainsi le suivant :

1	IBM Corp. (U.S.A.)	2.682
2	Canon Corp. (Japon)	1.934
3	NEC Corp. (Japon)	1.632
4	Motorola Inc. (U.S.A.)	1.428
5	Sony Corp. (Japon)	1.321
6	Samsung Electronics Co. (Corée du Sud)	1.306
7	Fujitsu Ltd. (Japon)	1.205
8	Toshiba Corp. (Japon)	1.194
9	Eastman Kodak Co. (U.S.A.)	1.125
10	Mitsubishi Electric Corp. (Japon)	1.120

Record

Une sanction sans précédent de 3.059,36 millions de yens de dommages et intérêts a été prononcée en faveur de SmithKleine Beecham PLC, une importante société pharmaceutique anglaise, et sa filiale japonaise, par le tribunal de district de Tokyo, contre Fujimoto Seiyaku Co., un fabricant de médicaments génériques d'Osaka, dans un cas de contrefaçon de

médicament contre l'ulcère breveté par SKB. Le cas impliquait le médicament "Tagamet", lancé au Japon en 1986 par SKB, et sa contrefaçon, distribuée au Japon par Fujimoto depuis 1993. Le plaignant avait originellement demandé 5,5 milliards de yens de dommages et intérêt.

Nissan

Dans le but d'accroître sa compétitivité, Nissan Motor Co., Ltd. prévoit la mise en place d'un réseau d'information sur les brevets accessible à ses 300 fabricants de pièces détachées à partir du printemps 1999. Il sera développé à partir du réseau de communication déjà existant "Partner Plaza", réseau de services digitaux intégrés (ISDN) accessible aux sociétés du groupe Nissan pour effectuer des études comparatives rapides de leurs technologies respectives. Sa mise en place devrait permettre à Nissan Motor d'économiser près de 100 millions de yens par an grâce à la suppression des coûts de publication des quelque 10 millions annuels de pages d'information sur les brevets, qui complétaient la base de données existante.

Copyright

Dans un effort d'harmonisation internationale, l'Agence japonaise des Affaires Culturelles prépare une révision majeure de la loi sur les droits d'auteur, afin d'empêcher la production et la vente des équipements, utilisés dans le piratage de vidéos et de CD pour effacer la protection anti-copie. Cette révision s'inspire d'un récent rapport du Comité sur les Droits d'auteur, qui dépend du Ministère de l'Éducation, lui aussi concerné par la protection des droits des auteurs de CD musicaux dans les lieux publics et les commerces, et par la protection des droits des auteurs de lettres et d'images fixes pour ordinateurs. Elle devrait entrer en vigueur après avril 1999 et aider à la ratification par le Japon de l'accord sur les droits d'auteur adopté en 1996 par l'OMPI.

Exportations

Selon un rapport récent de l'Institut National pour la Politique Scientifique et Technologique (NISTEP), les exportations de technologie du Japon vers l'Amérique du Nord pour l'année fiscale 1996 progressent pour la 5ème année consécutive, mais celles allant vers la Chine ont décliné pour la première fois depuis 1992. Cette étude, fondée sur un sondage auprès de 1.107 sociétés japonaises au capital de plus de 1 milliard de yens et actives en R&D, montre un accroissement des contrats d'exportation à 842, où l'Asie entre pour 58,1% (64,5 % en 95), l'Amérique du Nord pour 22,9 % (18,7 % en 95) et l'Europe pour 13,1 % (13,1 % en 95). Les Etats-Unis sont le premier importateur pour la 3ème année consécutive (20,5 % du total), suivis par la Corée du Sud et la Chine, avec lesquels 93 contrats ont été signés (121 en 98). Un classement par technologie montre que l'électrique compte pour 28,9 % du total, la mécanique pour 22,9 %, le chimique pour 20,3 % et le métallurgique pour 15,1 %. Un classement par contenu technologique indique que le savoir-faire domine (76 % du total), suivi par les brevets et les marques.

Nikon

Afin de profiter du soutien du gouvernement américain au développement de nouvelles technologies dans les domaines des microcircuits et des semi-conducteurs, et de protéger sa technologie, Nikon a augmenté ses dépôts de brevets à l'étranger. Pour 1999, ils devraient représenter 35 % de l'ensemble de ses dépôts, contre 25 % l'an passé. Bien que leur nombre doive être contenu à la baisse afin d'améliorer leur qualité, les dépôts à l'étranger devraient continuer à augmenter jusqu'à atteindre 50 % du total dans un avenir proche.

Toshiba

Pour rentabiliser ses coûts de R&D, Toshiba va lancer à partir de l'automne 1999 un "Centre de commerce de la propriété intellectuelle". Ce réseau permettra, en contrepartie du paiement d'une commission (3 à 5 % des ventes), la promotion de la vente de propriété intellectuelle dans le domaine des hautes technologies de l'information telles que le design des microcircuits, le software, etc. Toshiba espère des ventes d'un niveau annuel de 50 à 100 milliards de yens en 2003.

Takeda

L'Industrie Chimique Takeda va intenter un procès au civil en Corée du Sud contre la Société Pharmaceutique Koryo, qu'elle accuse d'avoir contrefait sa technologie brevetée de

manufacture de médicament peptique contre l'ulcère. Takeda a aussi ouvert une procédure auprès d'un tribunal de district, dans la perspective que, l'affaire étant pendante dans un tribunal coréen pour brevets, au moins un an s'écoulera avant que celui-ci ne rende sa décision. Koryo a fait appel auprès du tribunal coréen des brevets après que l'Office coréen des brevets a rejeté son plaidoyer de non-contrefaçon. Le produit de Takeda est distribué sous licence depuis 3 ans en Corée du Sud, rendant impératif le bannissement immédiat des produits contrefaits. Les ventes de ce produit en 1997 se sont élevées à environ 200 millions de yens en Corée du Sud, et à environ 114 milliards de yens dans le monde.

Récompense

Afin de motiver ses employés, Omron Corp. a dévoilé son "Programme d'encouragement pour les super brevets", qui sera lancé en avril 1999, et récompensera d'une somme de 100 millions de yens tout employé du groupe dont l'invention se verra accordée un tel brevet. Le programme s'adresse à chacun des 21.000 employés du groupe, quelque soit son poste, et le super brevet en question doit être une innovation telle qu'il permettra à Omron de devenir leader dans son marché, et de gagner plus d'un milliard de yens par an grâce aux ventes des produits basés sur le brevet. Si ces conditions sont remplies, son inventeur se verra récompensé par la somme de 30 millions de yens par an dans la limite d'un total de 100 millions de yens pendant les 20 ans de durée du brevet.

Article : La modification de la loi sur les dessins et modèles au Japon

Entré en vigueur le 1er janvier 1999, l'amendement de la loi japonaise sur les dessins et modèles apporte plusieurs modifications importantes dans la procédure l'enregistrement des dessins et dans la protection des droits de leurs titulaires. Cet article a pour objet de détailler les différents aspects de cet amendement.

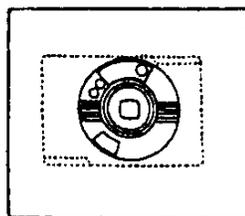
La possibilité d'enregistrer le dessin de la partie d'un objet

Jusqu'à présent, même lorsque le dessin de la partie d'un objet présentait des particularités, seul le dessin de l'ensemble de l'objet pouvait être enregistré. Grâce au récent amendement, le dessin de la partie d'un objet peut être enregistré. Ainsi, dans le cas d'un appareil photographique disposant d'un objectif au dessin très spécifique, alors que, jusqu'à présent seul le dessin de l'ensemble de l'appareil pouvait être protégé, désormais le dessin de l'objectif peut être enregistré seul.

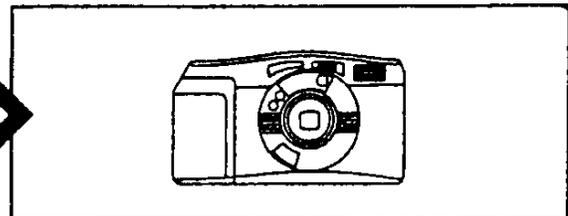
De cette façon, à l'encontre d'objets au dessin d'ensemble différent, mais dont certaines parties sont identiques ou similaires au dessin d'une partie d'un objet déjà enregistré, le titulaire de ce dernier peut faire valoir son droit et empêcher la partie adverse d'exploiter son dessin. La protection des titulaires de dessins de la partie d'un objet est donc plus forte et plus large que celle des titulaires de dessins d'un objet entier.

Concrètement, lors du dépôt, afin de délimiter clairement les revendications de l'enregistrement, la partie que l'on désire protéger est dessinée en contours continus, alors que le reste de l'objet apparaît en traits pointillés.

Dessin ①



Dessin ②



- Le droit du dessin ① est effectif contre celui du dessin ②.
- Le droit sur le dessin ②, résultant d'un dépôt ultérieur à celui du dessin ①, ne peut s'exercer librement.
- Même si le dessin ① est enregistré, ou s'il a été déposé antérieurement, le dessin ② peut être enregistré. En effet, le dessin ①, qui concerne une partie de l'objet, et le dessin ②, qui consiste en un objet entier, ne sont ni similaires, ni identiques.
- En outre, si l'ensemble du dessin ② est similaire ou identique à l'ensemble du dessin ① (tracé en pointillés), le dessin ② ne peut être enregistré.

Les nouvelles règles de dépôt des assortiments d'objets

Jusqu'à présent, concernant les ensembles de deux, ou plus de deux, objets conçus pour être vendus et utilisés en même temps et dont le dessin présentait une unité, il existait une liste de 13 catégories d'articles enregistrables en tant qu'assortiments d'objets. Cette liste a été étendue à 53 articles et le champ de protection des *system designs* a été considérablement élargi. Cependant, cette liste étant exhaustive, pour les objets n'appartenant à aucune des catégories mentionnées, quelque soit l'unité de leur assortiment, l'enregistrement est impossible.

Par ailleurs, l'examen de l'éligibilité de chaque objet de l'assortiment ayant été supprimé, la procédure d'enregistrement se trouve simplifiée. Et l'appréciation de l'unité de dessin a été élargie à différents cas de figure tels que, par exemple :

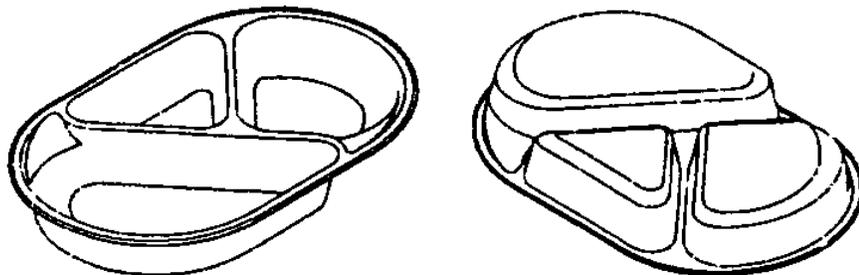
- lorsque les objets de l'assortiment constituent un tout;
- lorsque tous les objets d'un assortiment ont une forme identique;
- lorsque le même motif est appliqué sur tous les objets.

La simplification de la mention des dessins dans le dépôt

Lors du dépôt, les règles à respecter pour les dessins se sont multipliées. Aussi, selon le type de dessin que l'on veut déposer, il convient donc de choisir la forme appropriée. En outre, le dessin devant faire l'objet d'une description dans le dossier de dépôt, il est désormais possible d'omettre les références au dessin auparavant indispensables.

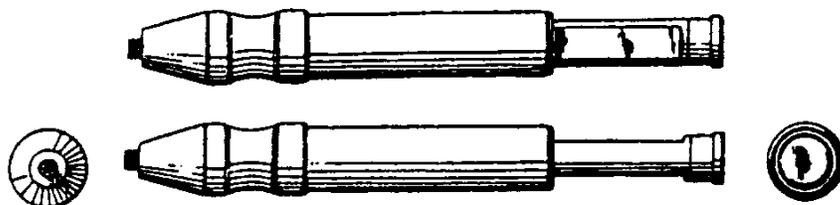
Le nombre de dessins à inclure dans le dépôt peut être réduit. En effet, des vues d'angles particuliers pouvant être utilisées, les 6 vues jusque là indispensables ne le sont plus, à condition toutefois que les vues d'angles particuliers soient suffisamment précises pour permettre d'en déduire les 6 autres vues traditionnelles.

Par exemple :



De plus, les dessins comportant les ombres de l'objet sont à présent acceptés, à condition que ce détail soit explicité dans le formulaire de dépôt.

Par exemple :



De plus hautes exigences sur la créativité du dessin

Avant l'amendement, l'exigence du niveau de créativité était telle que les dessins ou motifs ayant pu être conçus en s'inspirant facilement d'autres dessins ou motifs largement connus au Japon (par exemple, des motifs de cœur) ne pouvaient obtenir l'enregistrement.

Désormais, ne pourront être enregistrés les dessins ou motifs ayant pu être conçus en s'inspirant facilement d'autres dessins ou motifs ayant été rendus publics au Japon ou à l'étranger.

Le rejet des dessins basés seulement sur la fonction de l'objet

Les dessins consistant en une forme indispensable à l'exercice d'une fonction ne peuvent obtenir l'enregistrement.

La modification de la déclaration de spécificité

Le déposant peut, si besoin est, insister sur les spécificités du dessin en insérant leur description dans le formulaire de dépôt, soit lors du dépôt, soit au cours de la procédure d'enregistrement.

L'introduction du système des dessins associés

Ce système remplace celui des dessins similaires. Le principe en est le suivant : lors du dépôt de plusieurs dessins similaires, le déposant doit désigner l'un d'eux comme dessin principal et les autres comme dessins associés. Le dépôt de l'ensemble des dessins doit avoir lieu le même jour.

Au niveau de l'enregistrement, les dessins associés doivent être similaires au dessin principal; un dessin associé similaire à un autre dessin associé n'est en effet enregistrable qu'en tant que dessin principal. Mais au niveau des effets de l'enregistrement, un dessin similaire à un dessin associé peut être considéré par le juge comme une contrefaçon d'un dessin principal.

Par ailleurs, après l'enregistrement, un dessin associé peut devenir indépendant du dessin principal et détenir un droit autonome.

Tous commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez 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**.