



OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, 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 17
Juin 1999

Editorial par Keiichi OTA

Au mois de mai dernier, j'ai eu la chance de me rendre à Seattle pour assister au congrès de l'INTA. Malheureusement, en raison du nombre très élevé de participants, je n'ai pu rencontrer tous mes collègues et amis, que j'espère revoir prochainement.

Comme vous allez pouvoir le lire, notre cabinet va être rejoint par M. IMAI, ancien examinateur supérieur de l'Office Japonais des Brevets, qui apportera à notre cabinet des compétences nouvelles.

Dans ce numéro, j'ai choisi de parler d'un problème de base en droit des brevets, l'exception au défaut de nouveauté, ainsi que des risques à éviter pour le dépôt au Japon de dessins et modèles.

Brèves

Peugeot

La société Mitsubishi Motors a annoncé un accord de licence avec Peugeot SA portant sur la technologie de ses moteurs gasoil à injection directe (GDI).

Ce contrat de licence, le premier pour Mitsubishi Motors, devrait aider le fabricant d'automobiles français à développer un nouveau type de moteurs GDI pour petites voitures.

Catalyseur

La société Toyota Motor a convenu de fournir les sociétés DaimlerChrysler et Volkswagen avec son système de gaz d'échappements propres utilisant un nouveau type de catalyseur. Cette nouvelle technologie permettrait une réduction de 70 à 90% des émissions d'oxydes d'azote. Elle fait déjà l'objet d'un brevet dans une dizaine de pays dont le Japon, les Etats-Unis et les principaux pays européens.

Cet accord devrait permettre à Toyota de recouvrir ses investissements de R&D et d'établir cette nouvelle technologie comme standard mondial.

Maroquinerie

La société Teijin a annoncé un accord exclusif avec l'italien Trussardi, non seulement pour importer et commercialiser les sacs et accessoires de ce dernier, mais aussi pour les fabriquer au Japon sous licence. Les activités de commercialisation devraient commencer cet été avec

des objectifs de ventes fixés à 4 milliards de yens pour la première année. Le contrat de licence de fabrication prendra effet à la fin de l'année, au moment où le contrat qui lie Trussardi à Itochu arrivera à terme.

Amendement

Le Ministère du Commerce International et de l'Industrie (MITI) a publié une proposition d'amendement à la loi sur la Prévention de la Concurrence Déloyale autorisant la réclamation de dommages contre les fournisseurs d'équipements ou programmes destinés à éluder les protections contre le piratage de vidéo et compacts disques.

Fuji Film

La Commission américaine du Commerce International (ITC) est prête à soutenir la société Fuji Film dans son action en contrefaçon de ses 15 brevets relatifs aux appareils photos jetables. En février 1998, Fuji a déposé une plainte auprès de l'ITC contre 28 contrefacteurs dont Konica et China Film Equipment. Mais après accords de licences croisées avec ces deux dernières, Fuji a réduit la liste des 'accusés' à 26 sociétés. Fuji dénonce l'agissement de ces sociétés qui commercialisaient sur le marché américain, en violation de ses brevets, des appareils jetables reconditionnés. Suite à cette plainte, on attend de l'ITC qu'elle prononce le 25 mai une décision formelle de banissement de ces importations aux Etats-Unis.

Asahi Chemical

La société Asahi Chemical a révélé son intention de poursuivre devant la justice espagnole la société General Electric Plastic (GEP) pour contrefaçon de sa technologie brevetée de fabrication de résine polycarbonate sans phosgène. Dans le même temps, GEP prétend avoir obtenu ce procédé de fabrication d'une firme italienne avant qu'Asahi Chemical ne fasse breveter cette technologie.

Nec

Packard Bell Nec, filiale américaine du groupe Nec, a annoncé l'engagement de poursuites contre CTX International, filiale américaine de Chantex Electronics basée à Taiwan, pour contrefaçon de ses brevets relatifs aux microordinateurs (PC). L'action, intentée devant une cour fédérale de district californienne, est fondée sur la violation de brevets comprenant un système de chargement de batteries et d'éléments périphériques du PC. Packard Bell demande le prononcé d'une injonction contre la fabrication, l'importation et la distribution des produits de CTX ainsi que des dommages et intérêts.

Nidek

La société Nidek vient d'annoncer sa victoire contre l'américain Visx, une société californienne d'équipement ophtalmique, qui l'accusait de la contrefaçon de deux de ses brevets. La cour britannique en charge de l'affaire a jugé un des brevets non-valable et le second différent de la technologie utilisée par Nidek dans ses produits. Nidek espère que ce jugement aura un effet favorable sur l'issue d'une affaire similaire qui l'oppose à un autre fabriquant américain.

Repères

Révision

Le 7 mai 1999, la Diète a approuvé la loi de révision partielle du droit des brevets.

Cette loi publiée le 14 mai prévoit les points suivants:

- Une accélération de l'acquisition des droits grâce à une réduction du délai de demande de requête pour examen de 7 à 3 ans.

- Le développement des instructions pour le dépôt des documents, l'introduction du système d'estimation par le juge ainsi que l'accroissement des mesures contre la violation des droits de propriété industrielle.

- Une baisse des coûts de brevets.

- Une révision du droit des marques en vue de l'adhésion à l'arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques.

L'entrée en vigueur de ces dispositions se fera à dates différentes.

La baisse des coûts de brevets est prévue pour le mois de juin de cette année, la réduction du délai de requête pour examen est prévue pour le mois d'octobre 2001, alors que les mesures restantes devraient prendre effet au mois de janvier 2000

Récompense

Dans la course aux inventions de salariés, le fabricant de médicaments Nihon Schering a rendu public son programme d'incitation à la créativité qui prévoit une récompense de 50 millions de yens sur 5 ans. Nihon Schering, filiale japonaise du fabricant allemand, a introduit ce nouveau programme afin de dynamiser le moral de ses employés dans la mesure où l'année dernière, seules 5 demandes de brevets ont été déposées.

La prime sera versée lorsque l'invention sera jugée suffisamment innovante et permettra de rapporter à la compagnie plus de 150 milliards de yens par an. Son paiement, d'un montant annuel de 10 millions de yens, commencera 3 ans après le lancement du produit et sera étalé sur une période de 5 ans soit un montant de 50 millions de yens, c'est-à-dire autant que la prime instituée l'an dernier par la société Takeda Chemical Industries.

Evaluation

Afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, le JPO a développé un système d'auto-évaluation de la gestion de la propriété industrielle incluant à la fois des aspects stratégiques et quantitatifs.

Les critères stratégiques comprennent une centaine d'articles classés en 5 groupes comme, la stratégie de gestion, la stratégie technologique, la stratégie d'information, la stratégie internationale et la stratégie juridique.

Les critères quantitatifs sont le nombre d'employés affectés à la propriété industrielle, la balance entre le paiement des redevances et les revenus, le nombre de cas de contrefaçons, le montant des primes allouées aux employés...

Le JPO espère ainsi que les résultats obtenus à partir de ces évaluations permettront aux entreprises de mesurer objectivement leurs forces et leurs faiblesses.

Courtage

La Japan Technomart Foundation, organisation quasi-gouvernementale travaillant sous la direction du MITI à la promotion de l'échange des informations technologiques, a permis la conclusion d'une quarantaine d'accords de licences entre détenteurs de brevets et petites entreprises au cours de sa première année d'existence. Après avoir mis en place une base de données de plus de 14000 brevets inutilisés détenus par des entreprises et des organismes gouvernementaux de recherche, le premier accord de licence fut signé il y a un an, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles négociations prometteuses. De plus, Technomart a conclu un accord avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Japonaise afin d'obtenir l'adhésion de plus d'un millier de ses membres, leur offrant un accès gratuit à la base de données ainsi que des consultations en matière de brevet et de licence.

Articles :

1) L'exception au défaut de nouveauté en matière de brevets

Tout d'abord, il est utile de rappeler que, jusqu'au 1er janvier 2000, l'usage ainsi que la commercialisation d'une invention à l'étranger n'entraînent pas, au Japon, la perte de la nouveauté .

Bien-sûr, la publication à l'étranger entraîne la perte de cette nouveauté, mais dans ce cas un délai de grâce de 6 mois peut être obtenu.

Ce délai de grâce peut s'obtenir dans les conditions suivantes.

Le principe d'éligibilité

Le délai de grâce peut s'obtenir dans trois cas :

- ① Lorsque le détenteur du droit au brevet a :
 - conduit une expérimentation,
 - fait une présentation dans une publication imprimée,
 - fait une présentation en écrivant à une réunion tenue par un corps scientifique désigné par le Directeur Général de l'Office des brevets.

- ② Lorsque l'invention a été rendue publique contre la volonté du détenteur du droit au brevet.
- ③ Lorsque le détenteur du droit au brevet a exposé l'invention :
- dans une exposition tenue par le Gouvernement, par un organisme public;
 - dans une exposition tenue par un organisme désigné par le Directeur Général de l'Office des brevets;
 - dans une exposition internationale tenue sur le territoire d'un Etat signataire de la Convention de Paris ou de l'Organisation mondiale du Commerce, par son Gouvernement ou par une personne autorisée par celui-ci;
 - dans toute autre exposition internationale tenue sur le territoire d'un Etat désigné par le Directeur Général de l'Office des brevets.

La mise en application

- Le dépôt doit être fait dans les 6 mois à compter de la date de la première divulgation.
- Dans les cas ① et ③, le déposant doit soumettre au moment du dépôt, une déclaration de revendication de l'exception au défaut de nouveauté, adressée au Directeur Général de l'Office des brevets.
- Dans les cas ① et ③, le déposant doit remettre, dans les 30 jours qui suivent le dépôt, les documents, traduits en japonais le cas échéant, témoignant de son éligibilité au délai de grâce.

II) Délai de priorité et dépôt de dessins et modèles au Japon : un piège à éviter

De notre expérience dans les dépôts au Japon des dessins et modèles étrangers, nous avons été plusieurs fois confrontés à une erreur lourde de conséquences, mais pourtant assez simple à éviter.

La tendance générale, aussi bien pour les brevets, que pour les marques et les dessins et modèles, est de demander le dépôt au Japon peu de temps avant la fin du délai de priorité. Si cela ne suscite pas de problème particulier pour les brevets et pour les marques, il existe, en revanche, un risque bien réel pour les dessins et modèles.

Ainsi, lors du dépôt d'un dessin et modèle au Japon, où 6 vues sont requises, il se révèle parfois difficile de prouver la similarité de ce dessin avec celui déposé en France, où même une seule photo suffit. Or, si l'examineur devait prononcer le défaut d'identité entre le dessin français et le dessin japonais, on se trouverait alors dans une situation où le dépôt serait rejeté au Japon.

En effet, une telle décision aurait pour conséquence de priver le déposant de la revendication du délai de priorité et donc, fatalement, de dénier au dessin japonais son caractère nouveau mais également créatif, car déposé après la publication en France, intervenue 2 à 3 mois après le dépôt (1 mois s'il s'agit d'une demande internationale).

Deux solutions assez simples permettent d'éviter cet écueil.

- ① Pour tout dépôt international en France, utiliser, si possible, les mêmes dessins que ceux du dossier de dépôt japonais. (solution idéale)
- ② Après avoir déposé un dessin et modèle en France, procéder immédiatement à son dépôt au Japon, avant la publication, tout en revendiquant le délai de priorité. (solution pratique)

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, de 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**.