



## 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@otapatent.com](mailto:ota@otapatent.com)

Numéro 18  
Septembre 1999

### Editorial par Keiichi OTA

Cet été fut pour moi l'occasion de me rendre à divers congrès en Europe dont ceux notamment de l'ECTA à Francfort, des MARQUES à Dresde, de la CNCPI/Les ECHOS à Paris et enfin du LES à Venise. Comme toujours ces congrès furent très intéressants et j'ai eu le grand plaisir non seulement de rencontrer d'anciennes connaissances mais aussi d'en faire de nouvelles.

Notre article de ce mois porte sur la jurisprudence BBS de la Cour Suprême japonaise. Deux ans après qu'il a été rendu, il nous paraît utile de faire le bilan de la portée de cet arrêt sur le droit japonais des brevets.

### Brèves

#### Centenaire

L'organisation des Conseils en propriété industrielle a célébré son centenaire le 1er juillet 1999, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'Empereur, du Président de la Diète, du Président du Sénat, du Président de la Cour suprême et du Ministre du MITI. Une délégation étrangère considérable, parmi laquelle la délégation française était la plus nombreuse, avec 8 représentants, était également présente.

#### Jurisprudence

Il est récemment devenu possible d'effectuer une recherche dans le domaine des jurisprudences de la Cour suprême japonaise sur internet. Néanmoins, celles-ci sont encore assez peu nombreuses.

#### Test

Pour la première fois, la Cour Suprême japonaise a affirmé que les tests génériques des industries pharmaceutiques sur des médicaments brevetés avant expiration du brevet n'étaient pas illégaux. Le plaignant, Ono Pharmaceutical Co., Ltd., accusait Kyoto Pharmaceutical Industries, Ltd. de contrefaire ses médicaments pancréatiques brevetés en conduisant des essais cliniques sur des produits similaires et en les mettant sur le marché immédiatement après l'expiration du brevet. L'arrêt de la Cour suprême énonce que l'interdiction de conduire de tels tests, qui nécessitent du temps, équivaldrait à étendre la période de protection. Il met

néanmoins en garde contre la fabrication de médicaments similaires dans des quantités supérieures à celles nécessaires aux essais cliniques.

#### **D.N.A.**

La Japan Bioindustry Association (JBA) a déposé une opinion écrite au Directeur de l'Office des brevets japonais pour requérir la désapprobation d'un brevet pour des pièces de matériel génétique appelées EST, et afin qu'il coordonne ses interprétations de la question avec ses homologues américain et européen. Le brevet a été accordé en octobre dernier par l'Office américain des brevets à une société basée en Californie en dépit du fait que cette substance n'a pas le caractère d'inventivité. JBA argue du fait que cette substance n'est pas brevetable parce que ni ses fonctions ni ses usages industriels ne sont clairement démontrés. Pendant ce temps, les Offices japonais, américain et européen ont accepté des critères basiques pour déterminer la brevetabilité des gènes humains, animaux ou végétaux. Ceux-ci, d'après les dirigeants de l'Office des brevets japonais, requièrent que les déposants non seulement montrent le décodage des séquences de gènes, mais aussi indiquent les fonctions et les applications industrielles des gènes en termes clairs.

#### **Copyright**

Dans le cadre de ses efforts d'harmonisation, le gouvernement japonais a soumis un texte de loi afin de réviser la loi sur les droits d'auteur (copyright) lors de l'actuelle session parlementaire. Le principal changement, comme il était convenu dans un accord sur le copyright en décembre 1996, avec l'OMPI, consiste en l'interdiction de la production et de la vente d'équipements permettant de détruire la protection contre la copie, et utilisés dans le piratage de vidéo et de compact disques. Cette nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur cet automne, devrait rendre les contrevenants passibles d'un emprisonnement de moins d'un an ou d'une amende de plus d'un million de yens. D'autres modifications concernent la protection du copyright de compact disques musicaux contre leur usage illégal dans les restaurants, magasins, etc. ainsi que la protection des lettres et images fixes utilisées en démonstration sur les ordinateurs. Elles permettront au Japon de ratifier le Traité de l'OMPI sur les copyrights en l'an 2000.

#### **Recherche**

Les Offices des brevets du Japon, des Etats-Unis et de l'Union Européenne ont lancé un programme de recherche jointe, effectif dès le 26 mai 1999, afin d'accroître l'efficacité de l'examen des inventions majeures. Il s'agit d'un grand pas vers des brevets internationaux puisque chacun de ces trois Offices des brevets recevra au total 300 dépôts couvrant l'ensemble des domaines technologiques pour permettre à leurs examinateurs de conduire une première recherche, d'échanger des informations et d'évaluer leurs résultats.

#### **Médicaments**

Dans un contexte de compétition mondiale dans la recherche de nouveaux médicaments, le JPO a décidé de donner la priorité aux demandes de brevets concernant de nouveaux médicaments et de fournir un effort particulier pour raccourcir la durée de l'examen à 12 mois d'ici octobre 2000. Cette décision intervient au moment où était discuté un nouveau plan de réduction de la durée de l'examen formel de 19 à 12 mois d'ici la fin de l'an 2000. Cette réduction devrait être possible grâce à l'accroissement du nombre d'examineurs en charge (de 20 à 30) et grâce à la délocalisation d'une partie de leur travail de recherche, en particulier la transcription des termes de composés en formules chimiques, nécessaire lors de la *prior art search*. Au sein de cette compétition, notamment dans le domaine des médicaments contre le cancer, des antibiotiques et des immuno-suppresseurs, le JPO espère que les brevets ainsi accordés plus rapidement permettront au Japon de se hisser au rang de leader dans la recherche pharmaceutique.

#### **Compromis**

Le Japon et les Etats-Unis viennent enfin de renouveler leur accord concernant les sciences et la technologie, après avoir atteint un compromis sur la façon de traiter les droits de propriété industrielle résultant des projets de recherche associée. Cet accord, prévu pour 5 ans, pose en principe que la propriété des droits ou leur partage devront être décidés par les chercheurs impliqués avant d'entamer tout projet. Du fait de divergences sur ce point, l'accord signé en 1988, et qui avait expiré en juin 1998, n'avait pu être renouvelé, et il avait dû être prorogé à

trois reprises sur des bases provisoires. La proposition initiale des Etats-Unis était de leur permettre d'exploiter les droits de propriété industrielle sur leur territoire, tandis que le Japon en ferait de même sur le sien.

## Repères

### **Nippon Kayaku**

La société Nippon Kayaku Co., Ltd. a dévoilé un programme d'incitation exceptionnel pour ses employés inventeurs, sans aucun plafond posé au montant de la récompense. Il couvre seulement les inventions brevetables et, dans le cas de produits pharmaceutiques, permettant à Nippon Kayaku Co., Ltd. de gagner plus de 5 milliards de yens en ventes annuelles et aussi plus d'un certain niveau de revenus en redevances. Les inventeurs seront récompensés par 1 % du produit des ventes, 2 % du revenu des redevances, ou les deux, mais le paiement n'aura lieu qu'une fois au cours de la durée du brevet. Les améliorations ou remplacements de produits déjà existants ne sont pas éligibles à la récompense, même s'ils atteignent le niveau de ventes requis. Les dirigeants de la société espèrent qu'une invention majeure verra ainsi le jour au moins une fois tous les trois ans, si ce n'est tous les ans.

### **Sankyo**

Toujours dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, la société Sankyo, deuxième groupe pharmaceutique japonais après Takeda, vient elle aussi d'ouvrir un programme d'incitation à l'invention. 30 millions de yens seront offerts à l'auteur de l'invention qui permettra à Sankyo de vendre pour plus de 50 milliards de yens par an au Japon. La récompense sera de 60 millions de yens si le produit des ventes dépasse les 100 milliards de yens.

### **TDK**

TDK Corp. exige que quatre fabricants de CD-R de Taiwan lui payent des redevances après qu'ils ont été pris en flagrant délit de contrefaçon de ses brevets au Japon et aux Etats-Unis. Selon certaines sources, des requêtes similaires sont sur le point d'être faites à ces fabricants taiwanais par Ricoh Co., Ltd. qui détient aussi des brevets sur les CD-R.

### **NEC**

NEC Corp. est accusé, par un fabricant américain de puces, de la contrefaçon de ses deux brevets de puce à processeur rapide utilisant des DRAM et des SRAM. La plainte a été portée auprès de la Commission Américaine pour le Commerce International (ITC) par Enhanced Memory Systems, société basée dans le Colorado. Elle a pour but d'interdire l'importation de produits NEC jusqu'à ce que l'ITC rende ses conclusions. Des accusations similaires ont été faites auprès d'une cour fédérale de district en Californie en octobre dernier contre NEC par le même fabricant. Pendant ce temps, l'ITC a décidé d'enquêter sur ce cas sur la base de l'article 337 de l'US Customs Act. Mais les dirigeants de NEC ont annoncé qu'ils allaient défendre leurs produits comme issus de leurs propres brevets et prouver qu'ils ne sont pas des contrefaçons de brevets américains.

## Article : Brevets et importations parallèles au Japon : la jurisprudence BBS

### **L'arrêt BBS et le principe de l'épuisement du droit**

Le droit de la propriété industrielle et la théorie de l'épuisement des droits en Europe viennent de connaître une nouvelle étape avec la jurisprudence SILHOUETTE. C'est en raison de cette décision, bien que relative au droit des marques, qu'il nous est apparu nécessaire de faire le point sur la théorie de l'épuisement des droits au Japon et de revenir sur l'arrêt BBS, relatif quant à lui au droit des brevets.

Il y a deux ans, le 1er juillet 1997, la Cour suprême japonaise rendait un arrêt historique dans le domaine des importations parallèles de brevets: l'arrêt « BBS Aluminium Wheel », du nom de la

Société concernée. Depuis, cette jurisprudence a fait date et a apporté, en aidant à la stabilisation du système japonais d'importations parallèles, une plus grande sécurité juridique des détenteurs de brevets japonais.

Après que le tribunal d'instance a donné raison à la Société BBS, dans un arrêt du 22 juillet 1994, la Cour de cassation de Tokyo jugea, dans une décision rendue le 22 mars 1995, que la Société BBS Kraftfahrwueg Technik ne pouvait pas empêcher Jap-Auto Products K.K. d'importer au Japon des roues en aluminium importées d'Allemagne, et que les brevets japonais détenus par BBS ne pouvaient servir à empêcher la vente de ces roues au Japon par Racimex Japan K.K. La raison invoquée était que, si la violation était reconnue, des dommages et intérêts devraient alors être versés deux fois, à savoir, non seulement au titre du brevet japonais, mais aussi au titre du brevet étranger, conséquence estimée irrecevable.

La Cour Suprême a ensuite confirmé ce jugement, mais en se fondant sur un motif différent. En effet, d'après elle, lorsqu'un tiers fait l'acquisition d'un bien breveté, il acquiert également, par l'achat, le droit d'en disposer librement. L'importation parallèle de biens brevetés est ainsi considérée sujette à l'épuisement du droit et ne constitue donc pas une violation des droits correspondant au brevet japonais.

Néanmoins, au-delà de la reconnaissance de la légitimité des importations parallèles, la Cour Suprême a assorti sa décision de quelques conditions non négligeables, qui permettent au détenteur d'un brevet japonais de protéger malgré tout ses droits au Japon.

### **Portée de la théorie de l'épuisement du droit**

Pour les produits non couverts par un brevet japonais, mais seulement par un brevet étranger, les importations parallèles sont considérées comme légales et ne constituent pas une violation des droits du détenteur du brevet.

La portée de l'arrêt BBS concerne donc exclusivement les produits couverts par un brevet japonais, indépendamment du fait qu'ils soient protégés ou non par un brevet étranger. En effet, sous réserve de remplir deux conditions inséparables et précises, la violation des droits peut être reconnue par le droit japonais, et entraîner réparation du préjudice:

① Il faut en premier lieu qu'un contrat existe entre le détenteur du brevet japonais et les revendeurs de ses produits, et qu'une clause explicite indique que ceux-ci ne peuvent être vendus sur le territoire japonais.

② Il est ensuite nécessaire qu'apparaisse, sur chacun de ces produits, un label ou une étiquette mentionnant que leur commercialisation sur le territoire japonais est interdite. Ceci afin de protéger les revendeurs de bonne foi qui n'auraient pas eu connaissance des restrictions de commercialisation des marchandises concernées.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, le détenteur du brevet japonais est alors recevable à obtenir compensation pour la violation de ses droits sur le territoire japonais due à l'importation parallèle non autorisée de ses produits.

---

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