

INFO



JAPON

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

Numéro 19

Décembre 1999

Editorial par Keiichi OTA

L'automne 1999 aura été pour moi l'occasion de participer à de nombreux congrès internationaux, dont principalement celui de l'APAA en Corée et celui du FICPI à Monaco. De plus, au mois de novembre, je me suis rendu à Montpellier pour une conférence devant les étudiants du DEA de Monsieur le professeur VIVANT.

L'article de ce mois sera consacré aux modifications législatives à intervenir l'année prochaine en matière de propriété industrielle.

Brèves

Microprocesseurs

Quatre grands fabricants japonais de puces électroniques se sont associés avec l'américain Integrated Systems Inc (ISI) pour le développement de microprocesseurs de nouvelle génération. Cet accord a pour objectif de concurrencer Microsoft et son système d'opération « Windows CE » installé dans la plupart des équipements portables. La demande mondiale pour ce type d'équipements, estimée actuellement à 4 millions d'unités, devrait être multipliée par 10 d'ici à l'an 2002 pour atteindre les 40 millions d'unités.

Investissement

La société pharmaceutique Fujisawa Ltd a annoncé la création d'une filiale américaine pour investir dans le domaine des biotechnologies auprès de startups locales. Cette nouvelle société prendra part à des investissements d'un montant compris entre 50 mille et 5 millions de dollars selon les cas. Il s'agit là, pour l'industrie pharmaceutique japonaise, de la première société de ce genre, dont l'unique objectif est d'obtenir de l'information high-tech et d'améliorer les niveaux de R&D par le biais d'investissements dans des startups prometteuses.

Internet

Dans le cadre des dépôts de brevets PCT, l'Office japonais des brevets va développer un nouveau système de dépôt sur Internet. Les représentants du JPO espèrent que ce nouveau

système entrera en fonction au début de l'année 2003, permettant ainsi un dépôt simultané aux Etats-Unis et en Europe. Des mesures spéciales seront prises afin de rendre prioritaire les dépôts effectués selon le principe du premier déposant, principe en vigueur dans la plupart des pays industrialisés.

Récompense

La société Kenwood vient de publier un programme d'encouragement à l'intention de ses chercheurs, afin d'accroître la motivation ainsi que le développement technologique au sein de l'entreprise. Grâce à ce programme qui rétroagira au mois de janvier 1999, la société Kenwood espère voir doubler le nombre de ces dépôts de brevets, qui étaient de 355 en 1998.

Génétique

Le laboratoire japonais semi-gouvernemental de recherche biotechnologique Helix Research Institute vient de déposer une demande de brevet portant sur plus de 6000 gènes. Les représentants de Helix ont exprimé le souhait qu'une association de recherche soit créée afin de déposer des brevets sur 20000 gènes supplémentaires dans les deux prochaines années. Au Japon, en effet, 49% des dépôts de brevets sur des inventions biotechnologiques sont réalisés par des firmes étrangères, 34% d'entre elles étant américaines.

Software

La société japonaise Industry of International Brains Corp., basée à Nagoya, vient d'obtenir un brevet américain pour son système de gestion de base de données, indépendamment de ses applications. Saluant l'impact de cette décision sur l'industrie des programmes informatiques, les analystes pensent qu'il s'agit là d'une occasion pour que gouvernements et industrie tentent de définir des standards globaux en matière de programmes informatiques.

Toyota

La société Toyota Motors a décidé de fournir à l'américain General Motors sa nouvelle technologie de résine recyclable. Cette nouvelle résine, en plus d'être recyclable à 100%, présente des coûts de production de 10 à 15% moins chers. Les accords de licence avec General Motors, mais également avec d'autres fabricants automobiles tels que Ford, Peugeot, Nissan et Honda, devraient permettre, entre autres avantages, des économies d'échelle, ainsi que la reconnaissance de la technologie de recyclage de Toyota comme un standard dans l'industrie automobile.

Daido Steel

La société Daido Steel a annoncé un accord avec la société Royal Dutch Shell pour le développement en commun d'un tuyau en acier spécial utilisé dans le raffinage de l'éthylène. Ce développement, basé sur la nouvelle technologie de soudage de la société Daido, devrait permettre aux tuyaux de durer 2 à 3 fois plus longtemps et de diminuer les fréquences d'entretien de plus de 50%. D'après les représentants de Daido, la vente de ces tuyaux à la société Shell devrait rapporter près de 5 milliards de yens par an.

Repères

iMac

La Cour de district de Tokyo vient d'ordonner à la société Sotec l'arrêt de la production ainsi que de la vente de ces ordinateurs e-one, après avoir reconnu ce modèle d'ordinateur comme une copie du modèle iMac de la société Apple. La cour, comme le réclamait le fabricant américain ainsi qu'Apple Japon, a relevé plusieurs similarités entre les deux modèles d'ordinateur, comme le design, les couleurs et les matériaux, et a rendu une injonction provisoire à l'encontre du fabricant de PC de Yokohama, sur la base de la loi sur la concurrence déloyale. La réaction de la société Apple et de sa filiale japonaise ne s'est pas faite attendre, puisqu'intervenue seulement un mois après la commercialisation du modèle e-one par Sotec. Aussi, il n'aura fallu qu'un mois à la Cour pour rendre une injonction faisant date. La rapidité sans précédent de cette décision a même pris de court la société Sotec, qui n'a pu respecter le délai imparti de deux semaines pour répondre à la plainte déposée par la société Apple.

Takeda

La société Takeda Chemical Industries vient d'annoncer sa victoire dans le cadre d'un litige, qui l'opposait à l'anglais Evans Medical PLC, sur la contrefaçon d'un brevet contre la coqueluche, après que la Cour Fédérale des Etats-Unis a réaffirmé la non-violation du brevet. L'action, intentée par la firme anglaise en 1995, s'est transformée en un litige majeur, après que la société Smithkleine Beecham PLC, licenciée exclusive, et la société American Home Products, qui distribue les produits Takeda aux Etats-Unis, se sont jointes au procès. La Cour Fédérale a donné raison à la société Takeda, dans la mesure où le vaccin objet du litige ne comprenait que 4% de la substance brevetée.

Contrefaçon

La Cour Suprême du Japon vient de mettre à l'étude un projet de réforme permettant le raccourcissement des procès en contrefaçon. Cette décision fait suite aux critiques émanant du milieu industriel, selon lequel le nombre des victimes de contrefaçons de brevets s'accroît avec les retards de la justice. L'objectif de cette réforme est de réduire la procédure de 6 mois, passant ainsi d'un délai moyen actuel en première instance de 2 ans à 1 an et demi. Ceci devrait être rendu possible grâce à une diminution du délai entre la remise des conclusions et le prononcé du jugement, ainsi que par un renforcement des chambres spécialisées des tribunaux de Tokyo et Osaka.

Article: Modifications législatives pour l'année 2000

Nous allons présenter dans cet article, les principales modifications à intervenir en matière de droit des brevets et de droit des marques.

I) Modifications relatives au droit des brevets

A- Délai de publication automatique de la demande de brevet

La publication automatique de la demande de brevet intervient actuellement 18 mois après la date de dépôt ou de priorité. Toutefois à partir du 1er janvier 2000, le déposant pourra demander que sa demande soit publiée plus rapidement. Il s'agit là d'une modification très importante, car en cas de contrefaçon, le déposant n'aura plus à attendre 18 mois avant d'envoyer une lettre d'avertissement afin d'obtenir des compensations, après l'enregistrement.

B- Prolongation de la durée du brevet

La prolongation des brevets pharmaceutiques et sur les insecticides est actuellement soumise aux conditions suivantes:

- Examen de la justification de la prolongation
- Prolongation maximale de 5 ans et ne pouvant excéder la durée de l'examen
- Prolongation minimale de 2 ans

A partir du 1er janvier 2000, cette dernière condition sera supprimée, autorisant ainsi des prolongations pour des durées inférieures à 2 ans.

C- Demande d'expertise auprès du JPO

A partir du 1er Janvier 2000, les juges auront la possibilité de demander au JPO une expertise sur le domaine technique d'un brevet. Cette expertise sera conduite par une commission spécialisée de 3 examinateurs supérieurs de la division des appels.

D- Mesures d'assistance dans le cadre de procès en contrefaçon

A partir du 1er janvier 2000, seront effectives les mesures suivantes:

- a- Possibilité de ne montrer qu'aux seuls juges les preuves et documents relatifs au secret de fabrique de l'entreprise ou de l'inventeur.
- b- Instauration d'un système par lequel les parties au procès sont obligées d'apporter les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité.

c- Fixation du montant des indemnités par le juge lui-même, en cas de contestation ou de difficultés dans leur évaluation.

E- Révision du montant des amendes pénales

A partir du 1er janvier 2000, le montant des amendes pénales prévues en cas de fraude sera augmenté et pourra ainsi atteindre les 100 millions de yens.

F- Délai de requête pour examen

Le délai au cours duquel il est possible de déposer une requête pour l'examen de sa demande (sous peine de rejet) est actuellement de 7 ans à partir de la date de dépôt. Aussi, afin d'accélérer l'obtention du brevet, ce délai va être réduit à 3 ans. Néanmoins, contrairement aux modifications qui viennent d'être indiquées, celle-ci ne sera effective qu'à partir du **1er octobre 2001** et ne concernera que les demandes déposées à partir de cette date, le délai de 7 ans continuant à s'appliquer pour les demandes antérieures.

G- Conditions de brevetabilité

Comme nous le mentionnions dans Info-Japon n°17, la commercialisation ainsi que l'usage à l'étranger d'une invention cesseront, à partir du 1er janvier 2000, de ne plus être une cause de non-brevetabilité. Ainsi, au même titre que des publications sur internet, il s'agira d'éléments constitutifs d'antériorités et destructifs de nouveauté.

II) Modifications relatives au droit des marques

A- Publication automatique du dépôt

A l'heure actuelle, la publication des marques n'intervient qu'une fois l'enregistrement accordé. A partir du 1er janvier 2000, la publication des marques interviendra au stade même du dépôt. Bien que le délai entre le dépôt et la publication ne soit pas encore précisé, il s'agit là d'une modification très importante, puisqu'ouvrant pour le déposant un droit à compensations en cas de contrefaçon.

B- Demandes de dommages et intérêts

A partir du 1er janvier 2000, l'utilisateur d'une marque encore non-enregistrée pourra être condamné aux paiements de dommages et intérêts, sur la base de l'enregistrement ultérieur de la marque, s'il avait fait l'objet d'une mise en garde par le déposant après la publication automatique.

C- Modification des classes à l'enregistrement

A partir du 1er janvier 2000, il sera possible de réduire le nombre de classes désignées lors du dépôt, jusqu'au paiement des annuités pour l'enregistrement.

2000年あけましておめでとうございます

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