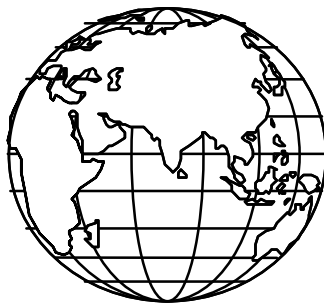


INFO



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 20

Mars 2000

Editorial par Keiichi OTA

Ce premier trimestre de l'année 2000 aura été pour moi l'occasion de me rendre en France et de présenter, devant les étudiants du CEIPI à Strasbourg et du Centre Franco-Japonais de Management à Rennes, les principaux aspects de la propriété industrielle au Japon, ainsi que d'assister pour la première fois à la conférence organisée à Londres par l'ITMA (The Institute of Trade Mark Attorneys).

Dans ce numéro 20 d'INFO-JAPON, notre article est consacré au système particulier de l'appréciation de la similarité des produits et des services au Japon.

Brèves

iMac La société SOTEC, qui avait été reconnue par le tribunal de district comme contrefactrice des ordinateurs iMac d'Apple (INFO JAPON n° 19), vient de décider (mois de janvier) de payer à cette dernière la somme de 10 millions de yens, à titre de dédommagements. Bien que ne reconnaissant toujours pas la contrefaçon, elle a déclaré qu'il était plus simple de verser cette somme, le modèle d'ordinateur incriminé, le e-one 433, n'étant plus produit. Presque paradoxalement, le JPO, par décision du 24 février, a accepté d'enregistrer le modèle d'ordinateur en question sur la base de la protection des dessins et des modèles. Cependant, les représentants de SOTEC ont déclaré ne pas avoir l'intention d'attaquer à leur tour la société Apple.

Pisciculture

La société Kyowa Hakko Kogyo (KHK) vient de mettre au point, en partenariat avec l'allemand Bayer AG, un parasiticide oral destiné à la pisciculture. D'après les représentants de KHK, ce nouvel agent est le premier de la sorte à être utilisé en complément de la nourriture, afin d'éliminer les parasites se trouvant sur le corps des poissons. Celui-ci a été développé à partir d'un composé créé par Bayer, et devrait obtenir une autorisation officielle dans les mois prochains. Il n'existait pas jusqu'à présent d'autres moyens d'éliminer ces parasites que de rincer les poissons à l'eau claire ou à l'eau oxygénée

Toyota

La société Toyota Motor Corp. devrait apporter au constructeur automobile chinois Tianjian sa technologie pour la fabrication de voitures de petite taille (compactcar), suite à l'approbation du gouvernement chinois. D'après le contrat initial, le fabricant d'état chinois

devrait produire de 100 à 150.000 véhicules par an. Ce contrat sera ensuite suivi d'un contrat de joint-venture d'une durée de 30 ans, chacune des deux parties détenant 50% des actions. La production annuelle de véhicules par cette joint-venture, estimée entre 20 et 30.000 unités dans les premières années, devrait rapidement dépasser les 100.000 unités

Recyclage

La société NKK Corp a conclu un accord avec la société allemande BRT Recycling Technology en vue d'obtenir les droits exclusifs pour la fabrication et la commercialisation d'équipement pour le concassage et le triage des emballages en plastique. Ce nouvel équipement doit permettre de traiter 20 tonnes de déchets par heure contre les 2 à 5 tonnes actuelles. La nouvelle loi japonaise sur le recyclage des emballages devant entrer en vigueur au mois d'avril de cette année, les représentants de NKK espèrent obtenir des autorités locales un certain nombre de commandes pour ce nouveau matériel.

Contrefaçon

Les sociétés américaines Plasma Physics and Solar Physics viennent d'intenter une action en justice contre les principaux fabricants japonais et coréens de puces électroniques pour contrefaçon de leurs brevets couvrant la technologie des semis conducteurs. Les 9 sociétés japonaises poursuivies sont Sony, NEC, Fujitsu, Oki Electric, Hitachi, Toshiba, Matsushita Electric, Mitsubishi Electric et Sharp. Les filiales américaines de ces compagnies sont également poursuivies à New York. Parmi les compagnies coréennes, on trouve Samsung Electronics.

L'étendue de cette action, si elle devait aboutir, devrait conduire au paiement d'indemnités d'un montant record.

Enchères

Une société américaine basée en Californie vient de démarrer l'élaboration d'une base de données regroupant des brevets japonais « dormants » de haute technologie, afin de permettre prochainement leur vente aux enchères sur le réseau Internet. D'après les représentants de cette société, Patent & License Exchange Inc., un réseau reliant plus de 2000 membres Japonais a cette base de données devrait être mis en place.

D'après leurs estimations, il existe à travers le monde pour 6 milliards de dollars de brevets disponibles, dont un tiers au Japon. C'est la société Showa Ota & Co, une des principales sociétés de conseil à Tokyo, qui s'occupe de la promotion de leurs services auprès des clients japonais.

Repères

Déréglementation

Le comité de réforme législative vient de proposer une réforme de la loi régissant l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, réforme qui devrait prochainement être soumise au parlement par le cabinet de M. Obuchi. Actuellement, limité à un rôle de déposant et de surveillance des dépôts de brevets, de marques et d'autres droits de PI, les conseils pourraient alors être autorisés à représenter leurs clients dans le cadre de procès impliquant un brevet, ainsi qu'à rédiger des contrats de licence, au même titre que les avocats, qui bénéficient jusqu'à présent d'un monopole légal sur ces activités. Ce besoin de réforme s'est fait sentir en raison du nombre croissant de litiges impliquant des brevets relatifs à des domaines de haute technologie comme la biotechnologie et les programmes informatiques, mais également dans un but de développement du marché des licences, ainsi qu'en raison du nombre limité d'avocats et de leur trop grande concentration, 80% d'entre-eux officiant à Tokyo et à Osaka.

Réforme

Dans le cadre de sa réforme administrative, le gouvernement japonais devrait autoriser, dès le mois d'avril 2001, les établissements nationaux de recherche à faire breveter leurs inventions ainsi que le résultat de leurs recherches, en vue de les céder au secteur privé, quand ceux-ci auront obtenu le statut d'agence administrative indépendante.

Ce changement, déclare le gouvernement, devrait permettre d'accélérer l'application pratique de nouvelles technologies conduisant à l'introduction de nouveaux produits et services. Les textes de loi, actuellement examinés par l'Assemblée nationale, prévoient que les universités, ainsi que les instituts de recherche nationaux continueront à bénéficier du privilège

d'exemption d'annuités tout en percevant des redevances afin de soutenir leurs activités de recherche. En effet, en plus du régime de propriété nationale de leurs brevets prévu par la loi actuelle, leurs activités de licence ont été restreintes si sévèrement que l'ensemble des rentrées fiscales des universités d'état au titre de redevances n'a été que de 44 millions de yens.

Piraterie

Afin de renforcer la lutte contre la piraterie en Asie, concernant principalement l'industrie japonaise de la musique, de l'informatique ainsi que du jeu vidéo, l'Agence japonaise pour les affaires culturelles (AAC) vient de publier une série de livres à l'attention de détenteurs de droits d'auteurs au Japon, apportant des renseignements sur les lois en vigueur, la pratique légale ainsi que les frais d'avocats.

Premier d'une série intitulée « Copyright Enforcement Manual », le livre sur la Corée a été publié en vue de fournir les informations essentielles sur la situation juridique en Corée, informations qui furent recueillies sur place au mois de juillet dernier par une délégation de l'AAC.

Un livre sur Taiwan, après une visite au mois de janvier, ainsi que sur les autres pays d'Asie devrait être édité prochainement.

Droits d'auteur

Dans le cadre du procès mettant en cause la célèbre poupée Kewpie, la cour de district de Tokyo a rejeté les accusations faites à l'encontre de la société Q.P. Corp, ainsi qu'à l'encontre de la Banque industrielle du Japon, par le cessionnaire présumé des droits portant sur ce personnage.

Dans son jugement, la cour a reconnu que le cessionnaire tenait ses droits de la fondation Rose O'Neil, basée dans le Missouri, et qui s'occupe de la gestion des droits d'auteur sur la poupée Kewpie, publiée pour la première fois en 1903 par Rose O'Neil.

Or, comme à cette époque, il n'y avait pas de traité bilatéral entre le Japon et les Etats-Unis pour la protection des droits d'auteur, la cour a jugé que la poupée Kewpie n'entrait pas dans le cadre la protection du droit d'auteur au Japon.

Le demandeur japonais avait déposé une plainte l'année dernière, demandant l'interdiction de l'utilisation de ce personnage à des fins publicitaires et promotionnelles sans autorisation, ainsi que 2 milliards de yens de dommages et intérêts.

Article: La notion de similarité des produits et services au Japon

Dans cet article, nous avons choisi de parler du système d'appréciation de la similarité des produits et des services au Japon, système dont nous avons pu constater que la compréhension se révélait assez complexe, notamment pour nos partenaires et clients étrangers.

En effet, il s'agit là d'une particularité du droit des marques japonais qui veut que l'appréciation de la similarité se fasse, non au cas par cas ou par décision d'un tribunal, mais en fonction d'un cadre de similarité bien défini, trouvant son origine dans l'ancienne classification japonaise des produits.

La première loi japonaise sur les marques date du 1er octobre 1884, mais ce n'est qu'en 1895 qu'un cadre de similarité sera défini. Depuis lors, la loi japonaise sur les marques a connu 4 grandes réformes, mais le cadre d'appréciation de la similarité est resté quant à lui inchangé.

Ainsi en 1895, chaque classe de produits a été réorganisée en intégrant des sous-classes de produits, ou sous-classes de similarité, au sein desquelles chacun des produits figurant étaient considérés comme similaires.

Lorsque, en 1992, le Japon a adopté la classification internationale des produits et services, telle que prévue par l'arrangement de Nice, les produits de l'ancienne classification japonaise ont été redistribués dans les nouvelles classes selon les critères internationaux. Pour autant, le

système de l'appréciation de la similarité n'a pas été abandonné, puisque subsistent, à l'intérieur de chacune des classes, des sous-classes de similarité. Concrètement; comment cela se traduit-il?

Prenons l'exemple des boissons alcooliques telles que les alcools occidentaux (whisky, cognac...), la bière, et les alcools à base de fruits comme le vin.

Selon l'ancienne classification japonaise, tous ces produits relevaient de la classe 28, sous-classe A02. Selon la classification internationale actuellement en vigueur, la bière relève de la classe 32, sous-classe 01, les alcools occidentaux et les boissons alcooliques à base de fruits relevant quant à eux de la classe 33, sous-classe 02.

Ainsi, les produits de la classe 33-02 comme le whisky, le cognac, le rhum sont considérés comme similaires entre-eux, mais également avec la bière relevant de la classe 32-01.

En effet, bien que relevant de classes différentes, ces produits sont considérés comme similaires, au regard des critères d'appréciation japonais, puisqu'ils appartenaient à la même ancienne sous-classe japonaise.

Si cet exemple est assez simple, l'appréciation de la similarité entre certains produits peut apparaître parfois beaucoup plus ambiguë, mais ce que nous souhaitons expliquer ici, c'est la façon dont cette appréciation est réalisée. De plus, ces cadres de similarité sont utilisés aussi bien par les examinateurs du JPO, que par les juges des tribunaux, et ce quel que soit le stade de la procédure. D'ailleurs, l'adhésion prochaine du Japon à l'arrangement de Madrid sur les marques internationales ne modifiera en rien ces critères de similarité.

Toutefois, ces cadres de similarité, ainsi définis, ne constituent qu'une présomption simple et non pas irréfragable, supportant donc la preuve contraire. Ainsi, dans certains cas complexes, en tout cas où la similarité n'est pas évidente, il est possible pour le déposant d'apporter la preuve de la non-similarité.

D'autre part, ce système est légèrement différent en ce qui concerne la similarité des services. En effet, la notion de marque de service n'a été introduite au Japon qu'après l'adoption de la classification internationale en 1992. Ainsi, la classification des services ne relève pas d'une ancienne classification japonaise. Il n'y a donc pas de similarité entre services de classes différentes. Cependant, à l'instar de la classification des produits, chaque classe de services est divisée en sous-classe de similarité, les services figurant dans ces sous-classes étant alors considérés comme similaires.

La bonne interprétation de ces sous-classes de similarité est essentielle, puisque c'est en fonction de celles-ci que les recherches d'antériorités doivent être effectuées. Si l'on se réfère à l'exemple précédemment cité, en cas de dépôt d'une marque pour la bière, il faudra conduire une recherche, bien évidemment en classe 32-01, mais également en classe 33-02. Ici, si le produit bière ne renvoie qu'à une sous-classe de similarité, il existe des produits renvoyant à plusieurs sous-classes dans lesquelles il sera nécessaire d'effectuer une recherche.

C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé une traduction bilingue (anglais, français) de la classification japonaise officielle des produits et des services, dont nous joignons ici un exemple. Vous trouverez ainsi une copie des classes internationales 32 et 33 avec indication du groupe de similarité, la classe 32-01 renvoyant à la classe 33-02 et réciproquement, en plus d'une copie de l'ancienne classe japonaise 28 " Boissons alcooliques", en espérant que celles-ci vous permettront de mieux comprendre cette spécificité de la pratique japonaise.

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 Keichi OTA .
