

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 21

Juin 2000

Editorial par Keiichi OTA

Lors de ces trois derniers mois, j'ai assisté aux Congrès LES à Amsterdam, ECTA en Crète et FICPI à Vancouver. C'est avec une grande joie que j'ai pu revoir de nombreux Confrères et en rencontrer de nouveaux. Un emploi du temps particulièrement occupé me conduit à m'excuser auprès des personnes que je n'ai pas pu revoir en espérant qu'une nouvelle opportunité se présentera prochainement.

Dans ce numéro 21 d'INFO-JAPON, notre article est consacré à l'affaire APPLE contre SOTEC, dont nous vous avons entretenu deux fois dans les « Brèves » de nos numéros précédents et dont l'intérêt en matière de concurrence déloyale nous a paru suffisamment important pour justifier de la développer.

Brèves

Demande de brevet au Japon par une entité légale française

Tokyo District Court, Division civile 29, cas n° 10 (gyo wa) 139, 19 février 1999.

Le Tribunal de District de Tokyo a rejeté la requête d'un plaignant qui demandait l'annulation de dispositions rendues par le Japanese Patent Office (JPO).

Le JPO a rejeté une demande de dépôt car une entité légale française n'avait pas mentionné son représentant légal au Japon et le JPO lui impartissait de trouver un représentant légal au Japon dans le délai de 30 jours.

Le plaignant invoquait d'une part une mauvaise utilisation du pouvoir discrétionnaire du JPO qui avait accordé un délai trop bref et, d'autre part, une modification peu après de la loi sur les brevets.

Pour le Tribunal de District l'ancien droit était sans aucun doute effectif à la date des faits.

De plus, le tribunal a estimé que le délai de 30 jours était suffisant pour trouver un représentant légal au Japon et que, par conséquent, le JPO n'avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en prescrivant un tel délai.

ARIANESPACE

Arianespace a signé deux nouveaux contrats avec le Japon, pour le lancement de deux satellites de télécommunications, JCSAT et LDREX. La mise en orbite de JCSAT-8 est annoncée pour la fin de l'année 2001 sur Ariane 4 ou Ariane 5. JCSAT-8 sera le quatrième satellite confié par JSat à Arianespace et le 17ème par le Japon. Le deuxième satellite est un satellite expérimental LDREX qui consiste en une maquette réduite de la

grande antenne déployable du futur satellite technologique ETS-8. Ce lancement commandé par l'agence spatiale japonaise, la Nasda, devrait avoir lieu dans les prochains mois sur Ariane 5.

DANONE

Danone a engagé des discussions avec le japonais Yakult Honsha Co., Ltd. en vue d'une alliance dans les "probiotiques", marché dont ils sont les deux principaux acteurs au plan mondial. Les discussions devraient porter sur les produits laitiers frais : leur stratégie marketing, la recherche-développement, les synergies envisageables, les éventuelles prises de participations et un possible échange futur d'administrateurs.

La société Yakult Honsha Co., Ltd. a été créée en 1935 et a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'Euros. Les stratégies commerciales sont la vente "porte à porte" grâce à 54.000 "Yakult Ladies" au Japon et 28.000 hors Japon. Les principales marques sont Yakult, Joie et Mil Mil.

La société est présente en Asie et en Amérique Latine à travers des partenariats et Danone détient directement ou indirectement près de 5% des actions de cette société.

Le service d'accès internet i-Mode disponible à Hong-Kong

NTT DoCoMo, la filiale régionale de NTT spécialisée dans la téléphonie mobile, a obtenu en décembre dernier un cinquième des parts de Hutchison Telecom, ancienne compagnie Hutchinson Whampoa Ltd, pour offrir un accès internet "i-mode" pour les téléphones cellulaires.

NTT DoCoMo, en plus du marché asiatique, vise le marché sud-américain à travers la coopération avec une firme japonaise bien implantée au Brésil.

NTT DoCoMo cherche à être aussi bien implantée au Japon qu'à l'étranger. Le bénéfice imposable pour l'exercice terminé en mars a été consolidé de 35% soit 475 milliards de yens.

Le succès de l'"i-mode" selon les responsables de NTT devrait propulser le Japon en numéro 1 mondial au printemps 2003.

Repères : Les procès en propriété intellectuelle de plus en plus nombreux selon le journal Nihon Keizai

La propriété intellectuelle a fait l'objet de nouveaux procès en 1999 et le nombre de nouvelles affaires devant les Tribunaux de District a atteint le chiffre record de 642.

Les Tribunaux de District du Japon, dans leur ensemble, ont enregistré depuis 1992 environ une soudaine explosion des nouveaux procès. En 1999 par exemple, on notait une hausse de 15% environ soit 1,9 fois le nombre de procès par rapport à 1989. Deux raisons semblent expliquer ces changements. La première résulte du changement de conception des firmes japonaises qui autrefois se satisfaisaient de l'obtention d'un brevet. Désormais, elles veulent utiliser le brevet comme stratégie d'affaire. La deuxième raison est la globalisation des activités des firmes étrangères qui n'hésitent pas, au Japon, à faire des procès.

Au Japon, les tribunaux de Tokyo et d'Osaka sont les seuls à avoir une division spécialisée dans les procès de propriété intellectuelle. Depuis la réforme des procès civils en 1998, il est possible dans le domaine des brevets d'intenter des procès devant les chambres spécialisées des Tribunaux de District de Tokyo et d'Osaka même si l'on n'est pas domicilié dans l'une de ces deux villes. Les tribunaux de Tokyo et Osaka traitent 161 affaires sur les 191 procès en cours.

De 1993 à 1997, le nombre de nouveaux procès était supérieur au nombre de procès traités par les juges mais cette tendance s'est inversée depuis 1998. Le nombre de dossiers entièrement traités par les juges en 1999 est de 773 procès soit une augmentation de 30%. La période d'examen devant les tribunaux de première instance a été raccourcie et est actuellement de 23,1 mois. En effet, les effectifs des tribunaux ont été augmentés afin d'améliorer les procédures d'examen. Les effectifs des tribunaux de Tokyo ont été portés de 8 à 12 personnes et ceux d'Osaka de 3 à 5 personnes.

Article: Ordonnance en référé en matière de concurrence déloyale : l'affaire APPLE Contre SOTEC

Le défendeur SOTEC et le demandeur Apple Computer sont toutes deux des sociétés de fabrication et de vente d'ordinateurs. Apple a demandé une interdiction de la fabrication et de la vente des ordinateurs « e-one » de SOTEC, fondée sur l'article 3-1 de la loi sur la concurrence déloyale, au motif que la forme de l'« e-one » ressemble à celle de l'« iMac » produit et commercialisé par Apple. Cela créait, selon elle, un risque de mauvaise identification dans la tête des consommateurs et détaillants. Apple estime que les ordinateurs SOTEC correspondent à un acte de concurrence déloyale sur la base de l'article 2-1-1 de la loi sur la concurrence déloyale. Le tribunal de District de Tokyo a prononcé une ordonnance en référé (« KARI-SYOBUN ») le 20 septembre 1999.

Concurrence déloyale, article 2-1-1 :

« Acte d'utilisation de l'indication de produits identiques ou similaires à ce qui est notoire parmi les consommateurs et détaillants, ou celui de cession, livraison, exposition en vue de cession ou de livraison, exportation ou importation de produits utilisant cette indication. »

Les quatre conditions suivantes doivent être nécessairement satisfaites pour que l'article 2-1-1 s'applique à cette affaire :

- Condition 1. Indication de produit
- Condition 2. Caractère notoire
- Condition 3. Identité ou similarité
- Condition 4. Risque de confusion

Les conditions requises ci-dessus seront examinées respectivement.

Condition 1. Indication de produit

L'« iMac » est un produit, et non pas une indication de produit. Néanmoins, il est considéré qu'il présente une grande originalité au niveau de la forme en tant qu'ordinateur personnel étant donné que, jusqu'à présent, il n'y avait pas de produit qui ait une ressemblance avec l'iMac. En plus de quoi, la forme en soi est largement reconnue en tant qu'indication de produit par les consommateurs et détaillants compte tenu de fait qu'elle est utilisée à court terme mais avec une publicité très forte.

Par conséquent, le tribunal a admis l'« iMac » comme indication de produit.

Condition 2. Caractère notoire

Le tribunal a admis le caractère notoire de l'indication de produit de « iMac ».

Comme expliqué ci-dessus, l'« iMac » a une grande originalité au niveau de la forme. De plus, sa publicité à grande échelle mettant l'accent sur sa forme permet d'avoir une appréciation sur l'originalité de celle-ci et de le vendre en de nombreux exemplaires grâce à l'impact des médias.

Condition 3. Identité ou similarité

Le tribunal a prononcé une décision en vue de considérer leur similarité en tenant compte de leurs nombreux points communs, tels que le choix des couleurs et de matériaux, ou encore la forme des détails et tels que le fait qu'ils sont des ordinateurs intégrés arrondis avec une enveloppe semi-transparente bleue et blanche et que leur design utilise souvent les lignes courbes.

Condition 4. Confusion

Dans cette affaire, en tenant compte que l'« iMac » et l'« e-one » sont de forme similaire comme décrit précédemment, le tribunal a admis le risque que les consommateurs et détaillants fassent une mauvaise identification ou considèrent que les deux produits sont identiques et que les sociétés « Apple » et « SOTEC » ont une relation de capitaux ou de coopération. Il a, par conséquent, prononcé dans sa décision le risque de confusion.

La jurisprudence actuelle montre que, dans de nombreux cas, lorsque la similarité est reconnue et admise, les tribunaux en déduisent très souvent la confusion, comme dans cette affaire.

CONCLUSION :

Cette ordonnance en référé est surprenante à plusieurs égards.

Auparavant, les conditions d'utilisation de la loi sur la concurrence déloyale étaient très strictes pour les dessins et modèles. En l'espèce, même si l'« iMac » est renommé, la société APPLE a réussi à utiliser cette loi contre la société SOTEC en dépit de la sévérité des conditions exigées.

De plus, cette ordonnance en référé a été rendue en trois semaines, fait exceptionnel au Japon.

Enfin, nous pensons qu'il s'agit d'une décision exceptionnelle. Toutefois, si elle venait à être confirmée par d'autres elle ferait jurisprudence au Japon et la protection des dessins et modèles pourrait être améliorée soit au moyen de la loi sur la concurrence déloyale soit au moyen de la loi sur les dessins et modèles.

Nous présentons pour votre information dans ce tableau les principaux articles de droit de la concurrence déloyale au Japon :

Art. 2-1	Caractéristique de l'indication des produits	Similarité	Confusion	Autres
Art. 2-1-1	Notoriété	Similaire	Nécessaire	Possibilité de l'application de peine
Art. 2-1-2	Célébrité	Similaire	Pas nécessaire	
Art. 2-1-3		Quasi-identité	Pas nécessaire	Moins de 3 ans après la mise en vente/ copie



e-one



iMac



e-one



iMac

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**.