

INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomom 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 22
Septembre 2000

Editorial par Keiichi OTA

Je me suis rendu au mois de septembre à Athènes pour le Congrès MARQUES, où j'ai pu revoir bon nombre d'entre vous. Pour ceux que je n'ai pas pu rencontrer cette fois-ci, je souhaite que de nouvelles occasions se présentent dans un avenir proche.

Dans notre *Info Japon* n° 22, nous avons choisi de parler des procédures d'invalidation et d'opposition qui sont fréquentes en droit de la propriété industrielle. Notamment en ce qui concerne les marques, nous avons remarqué au Japon de grandes différences entre les chances de succès des décisions en invalidation et celles concernant les oppositions, ce dont nous tenons à vous faire part dans notre article.

Brèves

Henkel

Au début de l'année dernière, la compagnie de produits chimiques allemande Henkel avait acquis 10% des parts du fabricant d'adhésifs Cemedine et avait mis en place une joint-venture au Japon. A la fin de l'année dernière, Henkel avait acheté 5% des parts de Lion, le fabricant de détergents, ce qui devrait conduire à vendre de nouveaux détergents fournis par Henkel.

Par ailleurs, Henkel a mis en place un système de recherche conjointe avec l'université Kinki. Un centre de recherche devrait être construit dans cette université du Kyushu d'ici un an.

Licences croisées

Kirin Brewery Co.Ltd. a licencié un brevet sur le système immunitaire humain pour l'utilisation de nouveaux médicaments par la société Medalex (New Jersey).

Kirin va d'abord payer 120 000 000 \$US pour l'utilisation du brevet Medalex, puis des paiements supplémentaires sont à prévoir pour les nouveaux médicaments développés. En contrepartie Medalex va licencier "TC Mouse" pour produire des immunogènes humains.

Une coopération très étroite entre ces deux firmes est envisagée dans le futur.

Qualcomm

Le Japon et l'Office Européen des Brevets ont confirmé la validité de brevets Qualcomm Inc. couvrant les principales caractéristiques de la norme CDMA (Code Division Multiple Access). L'Office japonais des brevets a reconnu la validité du premier brevet CDMA déposé par Qualcomm en 1986 aux Etats-Unis et étendu au Japon en 1998. Il a refusé les réclamations des autres compagnies de téléphone mobile, notamment Nokia Ab, Ericsson et NTT. De son côté, l'organisme européen a reconduit le brevet qui protège cette technologie.

Hitachi

Hitachi Electronics Co., Ltd. s'est associée avec Texas-based Comspace pour un développement commun des systèmes digitaux utilisés par les sociétés américaines de communication. La firme japonaise produira les équipements qui seront vendus aux USA et au Japon.

La compagnie japonaise a par ailleurs lancé une filiale spécialisée dans l'Internet pour les entreprises. La filiale Hitachi netBusiness Ltd sera un fournisseur de services offrant des plates-formes sécurisées et compétitives sur le marché du B2B (Business to Business) et du B2C (Business to Consumers). Elle fournira des solutions de bases de données internet, de gestion des clients et de technologie de cryptage aux clients voulant se lancer dans le commerce en ligne.

Par ailleurs, Hitachi Ltd. et IBM Corp. ont annoncé un mémorandum d'accord pour un développement et une production en commun. A partir de ce mémorandum, les deux compagnies vont engager leurs négociations. Elles devraient bénéficier d'un meilleur accès au marché et aux technologies-clés, ainsi que de l'utilisation de la production d'équipements dans le domaine des technologies de l'information. Des discussions sur les systèmes de téléphonie intégrée sont également en cours : Hitachi fournirait les serveurs de centraux d'appels et IBM le logiciel « ViaVoice Telephony ».

Repères : La stratégie de globalisation dans les cosmétiques

Shiseido

La compagnie japonaise Shiseido a acquis la marque américaine Nars (31 catégories et 240 articles). Un accord a été conclu à New York entre Shiseido International Corporation, une holding de Shiseido, et Agora Cosmetics Inc., société détenant la marque Nars. Au terme de ce contrat, NARS Cosmetics Inc., nouvelle entité établie par Shiseido, aura la responsabilité de la marque NARS.

Depuis la mise en place en juin 1999 de sa stratégie globale, Shiseido a pour objectif de distribuer des produits cosmétiques reconnus sur un marché global. Shiseido a créé des branches pour les soins de la peau, le maquillage et les parfums. Comme, depuis quelques années, de jeunes talents, tels que François Nars, développent leur propre ligne de cosmétiques avec succès, Shiseido a décidé d'acquérir de nouvelles gammes et de les développer internationalement. Aux Etats-Unis, la marque Nars est vendue dans 75 points de vente dont la plupart sont prestigieux ou spécialisés comme Séphora. A l'étranger, la marque Nars est distribuée dans 31 points de vente de 15 autres pays soit 106 points de vente dans 16 pays.

Un autre exemple récent est le contrat d'achat de la marque américaine *Sea Breeze*, à la société pharmaceutique américaine MYERS SQUIBB. Les produits *Sea Breeze* sont enregistrés dans 60 pays.

A partir du 1^{er} octobre prochain, Shiseido, dans son organisation interne, créera une entité à part entière pour les parfums dont *Sea Breeze* fera partie.

Cet élargissement international se poursuit avec le lancement des produits capillaires *Super Mild* en Chine, un test marketing sur ce produit en Australie en étroite collaboration avec la firme Johnson & Johnson, ou encore une joint-venture à Taiwan. Shiseido a l'intention de commercialiser la marque *Sea Breeze* au Japon et accordera à B-MS une licence pour commercialiser sous la marque *Sea Breeze* aux Etats-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, et quatre pays d'Asie hors Japon.

Article : Opposition et appel en invalidation des brevets et des marques au Japon

Au Japon, les procédures d'invalidation et d'opposition connaissent des chances de succès inégales pour ce qui concerne les marques. La différence n'est pas aussi flagrante pour les brevets, mais nous vous proposons tout de même un petit rappel des procédures.

Les procédures

Avant la révision qui a eu lieu en 1996 pour les brevets, et en 1997 pour les marques, la procédure d'opposition intervenait entre le dépôt et l'enregistrement. Un examinateur du JPO étudiait les arguments d'opposition. Dans le cas où cette opposition se trouvait rejetée par cette instance, il restait le recours à l'appel en invalidation : l'argument était alors examiné par la « division d'appel » du JPO, collège de trois ou cinq examinateurs dits « supérieurs ».

La révision fut mise en place le 1^{er} janvier 1996 en ce qui concerne les brevets, et le 1^{er} avril 1997 pour les marques. Deux dates, mais les mêmes modifications :

Désormais, la procédure d'opposition a lieu après l'enregistrement de la marque ou du brevet. Dans un délai de six mois après publication du brevet, et dans un délai de deux mois (+ 90 jours pour déposer arguments et preuves dans le cas d'un plaignant étranger) après publication de la marque, toute personne peut formuler une opposition, sans intérêt judiciaire obligatoire.

En cas d'échec de l'opposition, le plaignant peut avoir recours à la procédure d'appel en invalidation, mais il devra cette fois faire preuve d'un intérêt judiciaire pour agir. En outre, depuis la révision, c'est le même collège de trois ou cinq examinateurs supérieurs qui traite des oppositions et des appels en invalidation, ce qui signifie que si la procédure d'opposition a échoué, il est préférable de ne pas retenir les mêmes arguments, ou d'en apporter de nouveaux, si l'on tente un appel en invalidation.

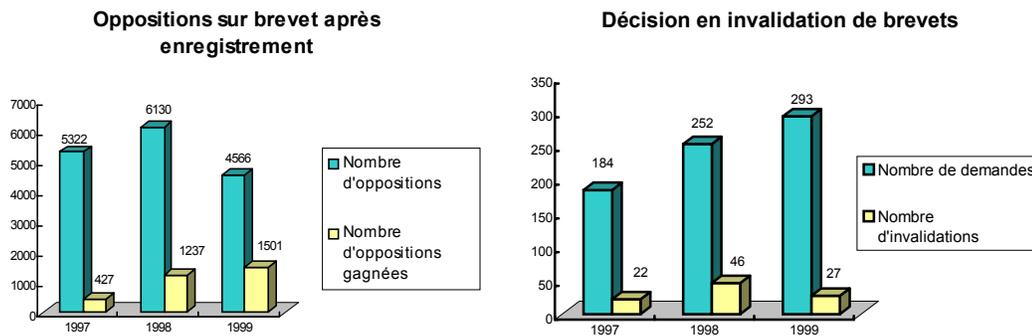
Mais, point essentiel, l'avantage de ce système réside dans la possibilité de tenter un appel en invalidation sans obligatoirement avoir fait une opposition préalable. Celui qui a un intérêt judiciaire peut donc d'emblée choisir entre l'opposition ou l'appel en invalidation, puisque recourir aux deux successivement reviendrait à passer deux fois devant les mêmes examinateurs.

Afin d'optimiser son choix, il est donc important de bien prendre en considération les chances de succès de chacune des procédures.

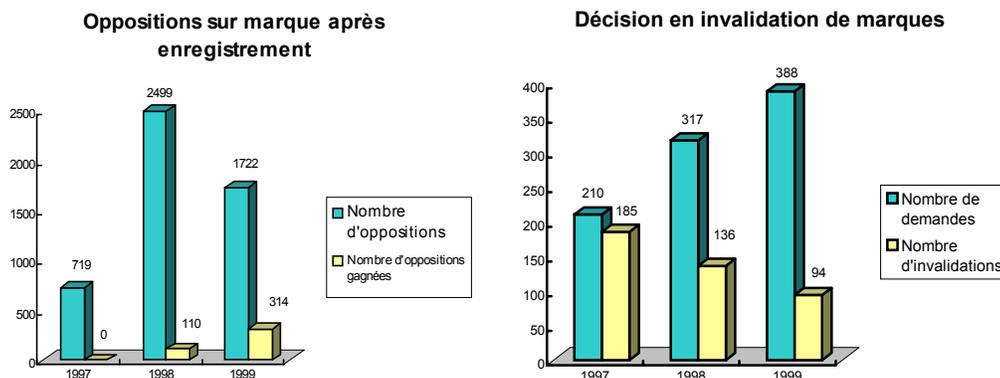
(NB : ce système d'opposition n'existe pas pour les dessins et modèles).

Les résultats de chaque procédure

Pour les brevets sur la période 1997-1999, on obtient un taux de succès de 19,8 % en moyenne pour les oppositions. Et, un taux de réussite de 13,0 % pour les appels en invalidation.



La véritable exception en fait au Japon concerne les marques. Sur la période 1997-1999, le taux de succès des oppositions est de 8,6 %, et de 45,4 % pour les invalidations.



Cette différence entre les chances de succès de l'opposition et celles de l'appel en invalidation concernant les marques se justifie en réalité par les deux arguments suivants :

D'une part, la notion de nouveauté entraîne généralement dans un premier temps un sentiment de méfiance parmi les Japonais : ils sont donc légèrement réticents à ce nouveau système d'opposition, encore trop récent au Japon.

D'autre part, très pragmatiquement, l'opposition pour les marques est une procédure qui, d'un point de vue interne au JPO, peut paralyser fonctionnellement l'Office. En effet, si l'issue d'une opposition est favorable au plaignant (i.e. : les examinateurs du JPO décident d'annuler l'enregistrement de la marque), c'est contre le JPO que le titulaire de la marque insatisfait fait appel auprès de la Haute Cour de Tokyo. Et, les examinateurs devant eux-mêmes défendre leur conclusion devant la Haute Cour de Tokyo, c'est autant de temps d'absence au JPO, et donc de dossiers en attente. On ne compte en effet qu'un nombre restreint d'examineurs supérieurs pour les marques, qui ont en charge les appels d'invalidation, les oppositions, les appels contre le rejet final et les radiations. Cela fait finalement beaucoup de dossiers pour peu de monde, aussi pensons-nous que les examinateurs préfèrent maintenir le droit sur une marque si l'affaire est délicate.

En revanche, lorsqu'une marque est annulée par un appel en invalidation, et que le titulaire de la marque fait appel devant le juge de la Haute Cour de Tokyo, il s'agit là d'un procès entre deux personnes privées : le titulaire contre l'adversaire qui a fait l'appel d'invalidation. Le JPO n'intervient pas dans le procès.

En ce qui concerne les brevets, le nombre d'examineurs est largement supérieur à celui pour les marques, lesquels ne s'occupent que des oppositions, invalidations et appels contre le rejet final.

Sachant cela, pour les marques, nous vous recommandons vivement (et ce malgré un coût plus élevé) de procéder à des appels en invalidation plutôt qu'à des oppositions. Les chances de succès sont effectivement nettement plus importantes pour les appels en invalidation et nous pensons que cette tendance devrait se maintenir encore quelques années.

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**.