

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 23

Décembre 2000

Éditorial par Keiichi OTA

Cet automne fut pour moi une période bien occupée. Après avoir participé au PTMG 2000 en octobre, à Hong Kong, et y avoir fait un exposé sur les marques au Japon, je me suis rendu aux Philippines, pour assister à l'APAA, en novembre.

Puis, comme tous les ans, je suis allé donner une conférence devant les étudiants du DESS de l'Université de Montpellier. J'ai d'ailleurs profité de ce séjour en France pour rendre visite à certains d'entre vous que j'ai eu le plaisir de voir ou de revoir.

Notre dernier *Info-Japon* de l'année (du millénaire !) traitera cette fois dans son grand article des dépôts de brevets : le JPO a récemment mis en place un système de tarif préférentiel pour les déposants individuels, ou les PME à faible capital.

Je vous souhaite bonne lecture, et vous transmets mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Brèves

Composants informatiques

Hitachi a déclenché un conflit de brevet concernant l'interface DRAM (Dynamic Random Access Memory) avec le producteur technologique américain Rambus.

La controverse porte sur la production par Hitachi de systèmes équipés de *single data rate DRAM* et de *double data rate DRAM* (synchrone) comme type de mémoire. Rambus a porté l'affaire en justice pour contrefaçon. Mais Hitachi a répondu en attaquant à son tour Rambus pour contrefaçon.

Finalement, les dégâts économiques provoqués par l'affaire ne sont pas négligeables : les autorités américaines, incitées par la plainte de Random, ont imposé une restriction des ventes des consoles de jeux produites par DreamCast (Sega) utilisant le système DRAM de Hitachi.

Télécommunications

Nitsuko est parvenu à un accord technique avec la société berlinoise Deutsche Telephonwerke Aktiengesellschaft & Co., dans l'objectif du développement du téléphone digital sans fil DECT (Digital European Cordless Telecommunication).

Dans le cadre de cet accord, le fabricant japonais d'équipement en télécommunications pourra produire lui-même un système clé de téléphone DECT. Cet équipement digital en matière de téléphonie s'adressera aussi bien aux usagers des petits bureaux qu'aux firmes utilisatrices de 500 lignes.

Dès janvier 2001, deux subsidiaires de Nitsuko, respectivement Nitsuko (Europe) GmbH et Nitsuko UK Ltd., prendront en charge sur le marché européen le développement marketing du produit issu de cet accord.

Industrie

Sekisui Chemical a signé un arrangement avec un fabricant britannique de mousses synthétiques pour produire de la polyoléfine de haute qualité. Sekisui, déjà l'un des plus gros fabricants au monde pour ce matériau, souhaite par cet accord faire progresser ses ventes annuelles à un taux de 10 %.

La firme anglaise Zoot, 3^{ème} producteur mondial du matériau, possède sa propre technologie de fabrication qui sera disponible pour Sekisui au nom de l'accord. L'objectif étant de rendre possible une production à grande échelle aux Pays-Bas et ailleurs.

Sekisui va ainsi contrôler les ventes des produits du fabricant anglais en Europe via sa filiale suisse, excepté sur les marchés du Royaume-Uni, tout en vendant 1000 tonnes du matériau fabriqué dans l'usine hollandaise à l'industrie anglaise.

Internet / Santé

Matsushita Electric Industrial, connue pour sa marque Panasonic, a développé une nouvelle technique de suivi médical à domicile, via l'Internet. Le patient pourra mesurer ses données vitales seul, et les faire parvenir au médecin, lequel aura ainsi accès à l'information à distance, facilement et en temps réel.

Un test sera effectué aux Etats-Unis par la société VA Connecticut HealthCare System, située dans la section Nouvelle Angleterre de US and CM HealthCare resources.

Le suivi médical sera assuré par la transmission d'informations sur la pression sanguine, le pouls, le taux de sucre sanguin, et la saturation d'oxygène, sans aucune connaissance informatique préalable de la part du patient.

Repères : Biotechnologie : la brevetabilité du matériel génétique au Japon

En mars 2000, le Président Clinton et le Premier Ministre Blair annonçaient conjointement que les données du génome humain, dont la séquence d'ADN, devront être disponibles librement pour tous les scientifiques dans le monde. Il a également été affirmé que la protection en propriété intellectuelle pour les inventions basées sur la génétique jouera un rôle important dans le développement de nouveaux produits de soins médicaux. L'importance du génome, ou de la technologie génétique, est donc particulièrement haute à l'heure actuelle. On s'attend donc à ce que le brevet joue un rôle essentiel dans le champ de la biotechnologie.

Les gènes sont brevetables s'ils satisfont les critères habituels tels que l'utilité, la nouveauté, ou l'activité inventive, de la même manière que les composés chimiques d'un organisme vivant. Les gènes qui ont des fonctions (c'est-à-dire une activité physiologique) et des structures évidentes sont brevetables.

Cependant, avec le développement des nouvelles technologies, telles que le « Sequencer » et les applications informatiques, quelques questions se sont soulevées concernant les critères de brevetabilité. Selon la méthode courante, la séquence d'un gène est d'abord identifiée, puis sa fonction est sujette à détermination. Comment, et jusqu'à quel point sa fonction, ou utilité, doit-elle être clairement déterminée pour que le gène soit brevetable ?

Le JPO ne peut pas toujours répondre à cette question en temps voulu au moyen l'examen des dépôts : le système de l'examen est différé au Japon. En d'autres termes, la plupart des dépôts ne requièrent pas d'examen dès la première étape.

Pour cette raison, le JPO a publié des « exemples hypothétiques » d'examen, en complément à ses directives. Son but est d'indiquer sa politique aux déposants, et d'unifier les pratiques d'examen. Plus de la moitié des déposants dans le domaine de la biotechnologie étant des étrangers, il est nécessaire d'harmoniser les pratiques autant que faire se peut.

Dans cette optique d'harmonisation, le Japon est l'un des éléments constitutifs des Trilateral Offices, regroupant le European Patent Office, le United States Patent and Trademark Office, et enfin le Japanese Patent Office.

En juin 2000, les Trilateral Offices ont décidé de mener une nouvelle étude comparative sur les conditions de brevetabilité et l'étendue de la protection des séquences EST (courts segments d'ADN), des polymorphismes singuliers de nucléotides (SNP), et des génomes entiers (« Trilateral Project B3b »). Vingt-cinq pays ont chacun rédigé un rapport national. Voici les grandes lignes du rapport japonais :

- **Ordre public** : on pense au Japon que la publication des inventions s'intéressant à des séquences EST, aux SNP ou aux génomes n'est pas problématique.
- **Utilité** : au Japon, utilité signifie application industrielle ; l'utilité d'une invention dans ce domaine n'est reconnue que si sa fonction spécifique est clairement déterminée.
- **Nouveauté** : les séquences EST, les SNP ou l'ADN génomique ne font pas partie de l'état actuel de la technique.
- **Evidence** : il est difficile, du moins dans l'état actuel de la technique, d'appliquer à des fragments de gènes obtenus à partir de sources naturelles qui constituent les gènes, la norme d'évidence structurelle appliquée à des produits chimiques de type classique ; on applique alors la norme d'évidence du processus d'obtention.

En conclusion de quoi, la notion de propriété intellectuelle sera de très haute importance dans l'avenir de la biotechnologie, mais les critères de brevetabilité sont encore assez loin d'être clairement définis.

Article: Tarif préférentiel pour les dépôts de brevets : possibilité de réduction du tarif de la requête d'examen et des trois premières annuités

Depuis le 20 avril 2000, les déposants de brevets qui répondent à certains critères peuvent bénéficier d'un tarif avantageux pour la requête d'examen et pour les trois premières annuités (la 1^{ère} annuité au Japon ne commençant qu'après l'enregistrement). Nous détaillons ces conditions ci-dessous.

1 – Universités, entreprises, associations

	Lieu d'invention	Déposant
Cas 1.	Université publique ou privée	individuel
Cas 2.	Université publique ou privée	l'université
Cas 3.	Entreprise ou association	individuel
Cas 4.	Entreprise ou association	l'entreprise ou l'association

Cas n° 2 : si l'invention a été faite au sein d'une université, et si le déposant est l'université :

	<i>Conditions</i>	<i>Documents à produire</i>
1.	l'invention a été faite par un membre de l'université, au sein de l'université, dans le cadre de l'activité de l'université	certificat d'invention (avec mention du lieu et du cadre dans lequel elle a été faite)
2.	l'inventeur a cédé ses droits à l'université (l'université est propriétaire)	preuve que l'université a bien reçu les droits du brevet par l'inventeur
<p><i>Mesures favorables :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tarif pour la requête d'examen : réduction de moitié - annuités pour les trois premières années : réduction de moitié 		

Cas n°4 : si l'invention a été faite au sein d'une entreprise ou d'une association, et si le déposant est l'entreprise ou l'association :

	<i>Conditions</i>	<i>Documents à produire</i>
1.	l'invention a été faite dans le cadre de l'activité de l'entreprise ou l'association	certificat d'invention (avec mention du lieu et du cadre dans lequel elle a été faite)
2.	il existe un contrat préalable qui stipule que l'entreprise (ou l'association) sera le propriétaire de toute invention faite dans son sein, et dans le cadre de son activité	la copie de ce contrat
3.a	budget Recherche et Développement > 3% du chiffre d'affaires de l'année précédente	preuves de ces chiffres (ex : bilan)
3.b	nombre des chercheurs permanents > ou = 2, et > ou = à 1/10 des effectifs globaux de l'entreprise / de l'association	preuves de ces chiffres + document attestant de la date de création de l'établissement (registre de commerce etc.)
4.a	le capital : - industrie manufacturière, de construction, de transports : capital < 300 millions JPY - petits détaillants ou prestataires de services (exceptés fabricants de logiciels et sociétés de services informatiques) : capital < 50 millions JPY - grossistes : capital < 100 millions JPY	documents qui prouvent le montant du capital (ex : registre de commerce) + l'activité principale (ex : brochure de présentation)
4.b	Les effectifs : - industrie manufacturière, de construction, de transports : effectifs < 300 personnes - petits détaillants : effectifs < 50 personnes - grossistes et prestataires de services (exceptés fabricants de logiciels et sociétés de services informatiques) : effectifs < 100 personnes - hôtellerie : effectifs < 200 personnes - industrie du caoutchouc (exceptés industrie automobile, aviation, fabricants de canalisations, équipementiers industriels pour les chaînes de montage) : effectifs < 900 personnes	documents qui prouvent le nombre d'employés (ex : assurances, etc.) + l'activité principale
<p><i>Mesures favorables :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tarif pour la requête d'examen : réduction de moitié - annuités pour les trois premières années : réduction de moitié 		

Remarque : dans le cas d'une association, les conditions 4.a et 4.b ne s'appliquent pas.

2 – Déposants étrangers à petit capital

<i>Cas</i>	<i>Conditions</i>	<i>Documents à produire</i>	<i>Mesures favorables</i>
Individuels étrangers (situation n° 1)	Revenus annuels inférieurs (ou =) à 1,5 million JPY	preuve des revenus	-requête d'examen : gratuite -annuités 1 à 3 : gratuites
Individuels étrangers (situation n° 2)	Revenus annuels inférieurs (ou =) à 2,5 millions JPY	preuve des revenus	-requête d'examen : réduction de moitié -annuités 1 à 3 : crédit sur 3 ans
Sociétés étrangères à faible capital	1) capital inférieur à 300 millions JPY / an	1) copie de l'inscription au registre de commerce	-requête d'examen : réduction de moitié -annuités 1 à 3 : crédit sur 3 ans
	2) entreprises qui ont moins de 5 ans d'existence	2) id.	
	3) entreprises qui ne font pas de bénéfices	3) certificat d'IS	
	4) entreprises qui n'ont pas plus de 50% de parts détenues par une société tierce	4) liste des actionnaires et répartition des actions	
	5) l'invention a été faite dans l'entreprise, dans le cadre de son activité	5) certificat d'invention (avec mention du lieu et du cadre dans lequel elle a été faite)	
	6) il existe un contrat préalable qui stipule que l'entreprise (ou l'association) sera l'utilisateur de toute invention faite dans son sein, et dans le cadre de son activité	6) copie de ce contrat	

Conclusion

Il est donc possible, pour les universités, entreprises, et individus qui répondent aux critères précédemment exposés, de bénéficier d'un tarif préférentiel lors d'un dépôt de brevet, pour la requête d'examen et les trois premières annuités. Il faut ainsi fournir les documents justificatifs. Le JPO attribue alors au déposant un numéro d'identification qui prouve que le déposant a droit à un tarif préférentiel, *pour le dépôt en question seulement*. Ce numéro sera à rappeler lors de la requête d'examen (pour bénéficier de la réduction correspondante au cas), et au moment de payer les annuités (idem).

Toutefois, dans la mesure où il faut considérer les cas dans leur particularité, fournir les preuves détaillées de chaque particularité, *sans oublier la traduction en japonais de chacun des documents*, la démarche engagée pour bénéficier du traitement favorable objet de cet article peut revenir assez cher.

Il nous paraît donc très important de bien comparer le montant des frais qui seraient engagés lors d'un dépôt de brevet classique, et le total de ce que coûterait la démarche de demander les mesures favorables en question.



EN ROUTE POUR 2001 !

Tous vos 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 de vous répondre. Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.