

*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](mailto:ota@otapatent.com)

---

**Numéro 24**

**Mars 2001**

### Editorial par Keiichi OTA

C'est devenu une tradition : je me rends chaque année en France en mars pour donner des conférences au CEIPI (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle) de Strasbourg et au CFJM (Centre Franco-Japonais de Management) de Rennes. Je profite généralement de ce moment pour voir certains d'entre vous et discuter de nos affaires courantes ou de notre profession, mais mon séjour en France fut cette année très bref. Je n'ai donc pu rencontrer que très peu de monde. Je présente donc toutes mes excuses à ceux et à celles que je n'ai pu contacter.

Ce court séjour en France fut suivi d'un autre déplacement, à Melbourne cette fois, pour le congrès AIPPI, où j'ai eu l'occasion de voir certaines personnes que je n'avais pas pu voir en France.

Pour cet *Info-Japon* n° 24, nous avons choisi de vous parler d'un système particulièrement intéressant au Japon et tout nouveau pour les marques : le droit de compensation (brevets et marques). Il s'agit d'une procédure qui permet de pallier à l'absence de protection entre le dépôt et l'enregistrement.

J'espère que la lecture de cet *Info-Japon* 24 vous sera non seulement agréable mais en plus utile.

### Brèves

#### Le JPO

L'Office Japonais des Brevets (JPO) s'efforce de rendre plus accessible la procédure de dépôt de brevet. D'une part (ainsi que nous vous en rendions compte dans notre précédent *Info-Japon*, le n° 23), il a mis en place un système de réduction tarifaire pour les déposants à petit capital.

D'autre part, le JPO a annoncé qu'il allait tenter de diminuer le délai de la procédure de dépôt de brevet : il passerait ainsi d'une moyenne actuelle de 19 mois à une période d'environ 1 an, ce qui correspond approximativement à la moyenne américaine.

## Nintendo

L'OMPI vient de donner raison à Nintendo dans l'affaire qui l'opposait à une personne privée canadienne qui utilisait les mots « Pikachu » et « Pokemon » comme noms de domaine (.com). Les deux marques, internationalement déposées et utilisées par Nintendo étaient donc propriété de la société japonaise, et n'avaient pas à être utilisées sans son accord.

Il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Il y a en effet de nombreuses occurrences d'utilisations des marques affiliées aux Pokemons dans des noms de domaines, sans la permission de Nintendo. Et Nintendo vient très récemment de gagner un procès motivé par un cas de contrefaçon dans lequel ses consoles de jeux portables étaient utilisées sans permission.

## Hitachi Zosen

La société Ecoteknika, basée à Barcelone, va prochainement accorder une licence sur sa technologie d'énergie éolienne à Hitachi Zosen, le constructeur de navires japonais. Le premier générateur au Japon sera installé sur un parcours de golf exploité par une filiale de Hitachi-Zosen.

Hitachi Zosen compte réellement sur le potentiel de la première unité qui sera opérationnelle en juin : on considère en effet que le marché de l'énergie éolienne va dépasser cette année (fiscale) la barre des 3 trillions de yens au Japon. La société japonaise estime que s'allier à l'un des 10 premiers producteurs d'énergie éolienne est le meilleur moyen de concurrencer efficacement ses adversaires japonais, parmi lesquels elle compte Mitsubishi Heavy Industries, Ebara (fabricant d'usines), ou NKK (producteur d'acier).

## Repères - Les marques et l'Internet : la loi de quel pays ?

Les marques sont couramment utilisées sur l'Internet : publicité de produits ou services, commandes à distance, téléchargement de programmes (logiciels, musique...), etc. ...

Le fait d'utiliser une marque déposée (dont le droit est détenu par un tiers) sur un site web tombe sous le coup de la contrefaçon.

Sur l'Internet, les sites sont accessibles de quelque endroit que ce soit, sans souci des intentions des propriétaires de sites. Le problème actuellement est donc de déterminer le pays dans lequel une marque est utilisée lorsqu'elle est diffusée sur l'Internet. Il serait possible de considérer que la marque est utilisée dans le pays où est situé le *serveur*. Cependant, dans le cas de produits destinés à des consommateurs japonais (par exemple), il est facilement possible d'utiliser librement les droits d'une marque japonaise via un serveur situé à l'étranger (du Japon), dans un pays où la marque japonaise en question n'est pas enregistrée. On échappe ainsi facilement à la Loi sur les Marques japonaise. Par conséquent, selon les Japonais, on doit accepter l'idée qu'une marque sert à promouvoir et vendre des produits ou des services dans le pays où est situé *l'ordinateur de l'utilisateur*, et que, par conséquent, la marque est considérée comme utilisée dans ce pays.

Néanmoins, que penser du cas où un propriétaire de site non japonais utilise une marque déposée japonaise, dans un pays autre que le Japon, contre les intentions du propriétaire de la marque japonaise qui étaient de ne cibler que le marché japonais ? L'ordinateur de l'utilisateur étant à l'extérieur du Japon, y a-t-il contrefaçon ?

Traditionnellement, la loi japonaise dirait que les dommages ayant été fait dans le monde réel (par opposition au monde virtuel), tout endroit à partir duquel les utilisateurs de l'Internet ont téléchargé le contenu de la page web incriminée peut être l'endroit où les dommages ont eu lieu. Quand les dommages ont eu lieu sous le principe de la territorialité, alors une fois encore c'est la loi de l'endroit où ont eu lieu les dommages qui doit être appliquée.

Mais la tendance actuelle serait plutôt de dire que, quand les lois de plusieurs pays où les utilisateurs de l'Internet ont téléchargé le contenu web sont impliquées, le principe conventionnel de territorialité est limité, puisqu'il s'agit d'un contenu web qui peut être

téléchargé dans plusieurs pays en même temps. Quand le public ciblé par un site particulier est de manière évidente concentré dans un pays particulier, alors c'est la loi de ce pays qui doit être appliquée. Dans certains cas, toutefois, il semble inévitable d'appliquer les lois de plusieurs pays, de manière globalisante.

Mais une application globalisante des lois de différents pays peut résulter en situations légales inextricables...

Par conséquent, les Japonais estiment que la seule approche recevable serait un système d'harmonisation à grande échelle. Il s'agirait par exemple d'établir un traité international concernant la contrefaçon de marques via l'Internet, tout en faisant une approche conventionnelle du lieu du tort comme principe de base.

## Article - Le droit de compensation pour les brevets et les marques

Entre le dépôt d'un brevet ou d'une marque, et son enregistrement, il existe un certain laps de temps pendant lequel l'invention ou la marque n'est pas protégée.

Un système a donc été mis en place, dit «de compensation». Ce droit (ou «effet») de compensation permet au déposant de voir ses dommages réparés de manière rétroactive dans le cas d'une contrefaçon qui aurait eu lieu avant la protection normale inhérente à l'enregistrement.

### **Brevets, cas 1, cas général (cf. figure 1) :**

A (le déposant) dépose une demande de brevet pour son invention. Publication automatique (KOKAI) en est faite par le JPO.

C'est alors qu'A se rend compte que B (un tiers) utilise ladite invention à son avantage. Comme l'enregistrement n'a pas encore eu lieu, l'invention de A n'est pas protégée, donc on ne peut pas parler de contrefaçon véritable. Mais la publication ayant été faite, B est censé savoir qu'il utilise une invention en cours d'enregistrement. De plus, il est évident que l'utilisation de l'invention de A par B entraîne des pertes ou des dommages pour A.

A envoie alors une lettre d'avertissement à B, ce qui lui permettra, lors de l'enregistrement, de bénéficier de l'effet de compensation, rétroactif jusqu'à la date de la lettre d'avertissement.

Le droit de compensation s'exerce sous un délai de prescription légal de 3 ans à partir de la date d'enregistrement.

### **Brevets, cas 2 (cf. figure 2) :**

La différence dans ce cas est que B commence à utiliser l'invention de A *avant la publication*. Par conséquent, à ce moment là, B n'agit pas dans un but de contrefaçon. Mais après la publication, il est censé savoir qu'il utilise une invention en cours d'enregistrement : s'il continue de l'utiliser, il est dans son tort.

Lorsque A l'apprend, il n'a pas besoin d'envoyer de lettre d'avertissement, mais doit apporter la preuve que B agit sciemment dans son tort depuis une certaine date. Ayant prouvé cette date, il pourra bénéficier de l'effet de compensation, rétroactif cette fois jusqu'à la date à laquelle B s'est trouvé officiellement dans son tort.

Le droit de compensation s'exerce sous un délai de prescription légal de 3 ans à partir de la date d'enregistrement.

### **Brevets, cas 3 (cf. figure 3) :**

Il s'agit d'un cas similaire au cas 2, mais cette fois, A n'apprend qu'*après l'enregistrement* que B utilise son invention depuis une date qui précède la publication.

Il n'a donc pas de lettre d'avertissement à envoyer, mais A doit apporter les preuves de la contrefaçon, et prouver également la date depuis laquelle B agit sciemment dans son tort. A pourra alors bénéficier de l'effet de compensation, pour la période comprise entre la date à partir de laquelle B s'est trouvé officiellement dans son tort et la date d'enregistrement.

Le droit de compensation s'exerce sous un délai de prescription légal de 3 ans à partir du jour où A s'est rendu compte que B utilisait son invention depuis une date antérieure à la publication.

**Marques, cas 1, cas général (cf. figure 4):**

Il s'agit de la même situation que dans le cas 1 des brevets. A découvre avant l'enregistrement de sa marque que celle-ci est utilisée par un tiers.

Pour une marque, il est *obligatoire* pour A d'envoyer une lettre d'avertissement à B.

A bénéficiera de l'effet de compensation (rétroactif jusqu'à la date de la lettre d'avertissement) lors de l'enregistrement.

Le droit de compensation s'exerce sous un délai de prescription légal de 3 ans à partir de la date d'enregistrement.

**Marques, cas 2 (cf. figure 5) :**

Il n'est pas nécessaire d'attendre la publication automatique (KOKAI) pour agir.

**Conclusion**

Le droit de compensation est un juste réparateur des torts qui ont pu être causés à un déposant de brevet ou de marque, avant qu'il puisse automatiquement bénéficier de la protection qu'apporte l'enregistrement.

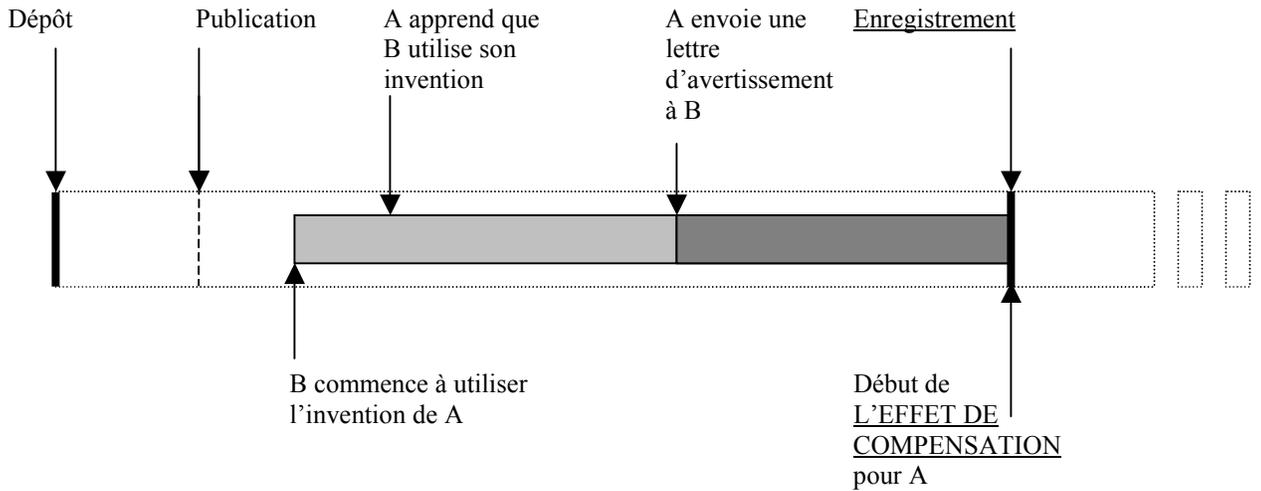
Il est très difficile de prouver la date à laquelle l'adversaire s'est trouvé sciemment dans son tort. C'est pourquoi nous vous recommandons d'envoyer immédiatement une lettre d'avertissement quand vous avez connaissance de l'utilisation de votre invention ou de votre marque par un tiers.



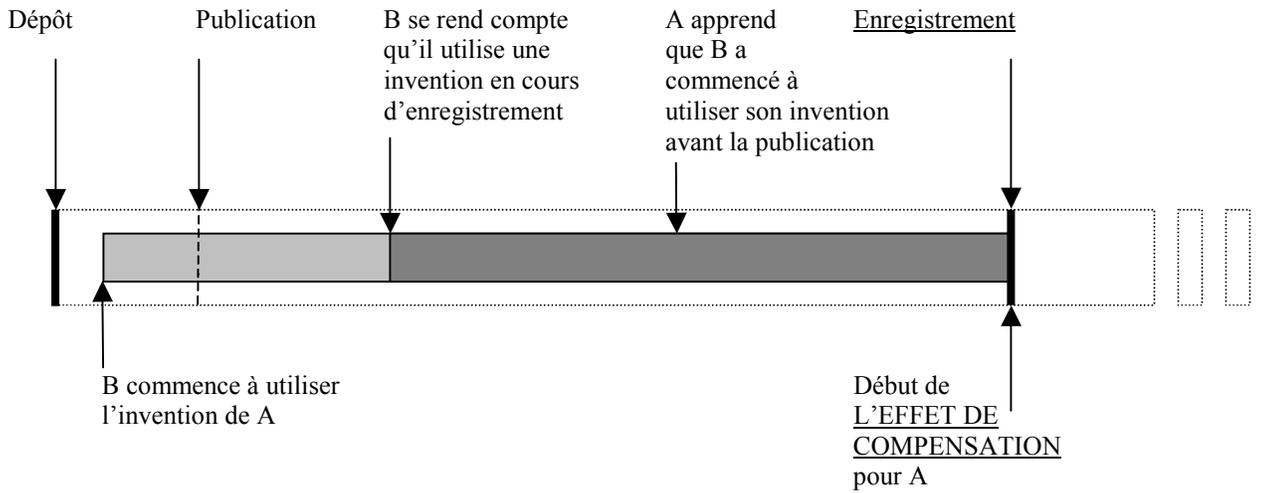
Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, des références sur un point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.

« Le droit de compensation pour les brevets et les marques », Figures

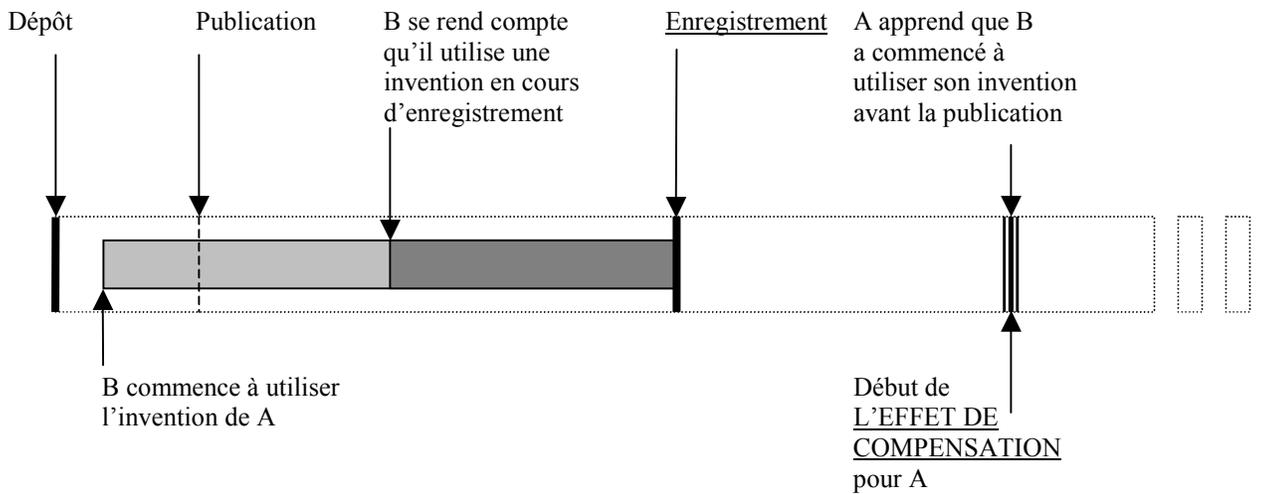
**Figure 1 (brevets)**



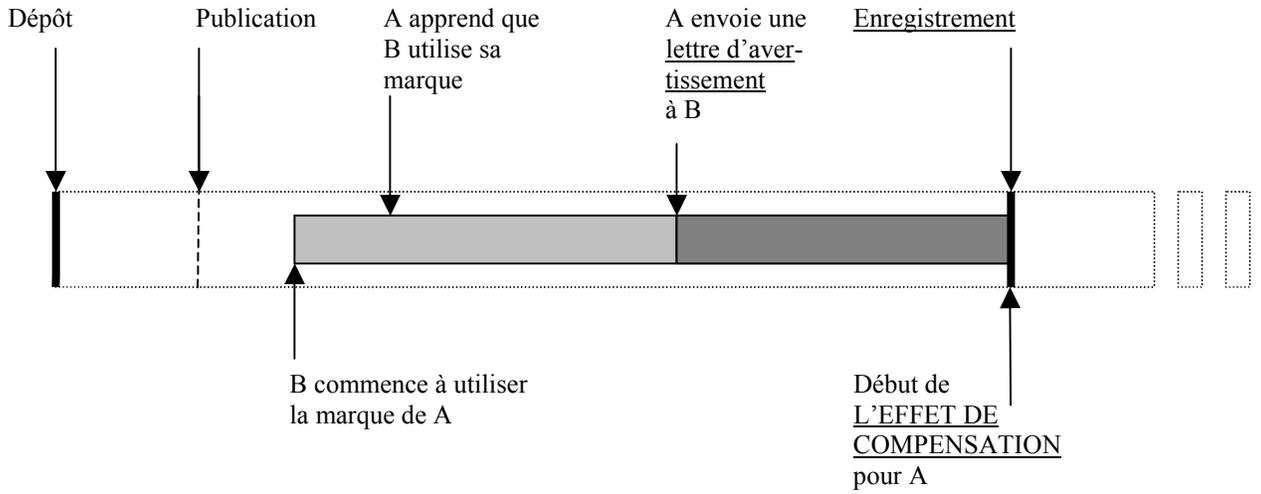
**Figure 2 (brevets)**



**Figure 3 (brevets)**



**Figure 4 (marques)**



**Figure 5 (marques)**

