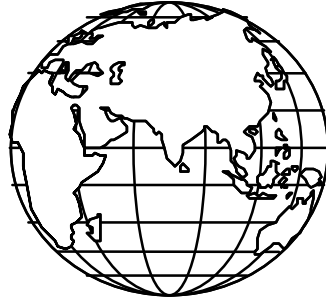


INFO



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 25

Juin 2001

### Editorial, par Keiichi OTA

Nous voici déjà en été, après un printemps très riche en congrès ou conférences diverses ! La Baltic Conference à Vilnius en avril, suivie de peu du congrès LES au Cap, puis du congrès INTA à San Francisco et enfin l'ECTA à Rotterdam m'ont permis de rencontrer beaucoup d'entre vous.

Cette saison fut également pour moi l'occasion de donner ma première conférence aux examinateurs de l'Office Européen des Brevets, expérience très enrichissante que je renouvellerai tous les ans en tant qu'intervenant régulier du séminaire SEPIA de l'OEB.

Dans cet *Info-Japon* numéro 25, nous vous présentons la suite de l'article de notre édition de mars (numéro 24). Il s'agit cette fois de traiter le système d'indemnités au Japon en cas de contrefaçon.

Cela m'a paru une saine lecture à emporter sur la plage cet été...

### Brèves

#### Le nombre des dépôts de brevets explose

D'après le Japanese Patent Office (JPO), il y a eu au Japon, en 2000, quelques 15 000 dépôts de brevets en *business method*, ce qui a multiplié par 5 le nombre total de dépôts de brevets par rapport à l'année précédente. Ces brevets, déposés autant par les sociétés locales que par les joint-ventures, couvrent l'établissement électronique sur l'Internet ainsi que tous les champs relatifs à l'IT (*information technology*).

Le nombre des dépôts avait déjà connu un accroissement tout relatif entre 1998 et 1999, passant de 2 400 à plus de 3 000, mais c'était sans comparaison avec ce bond spectaculaire en 2000.

Il est fort probable que cet envol des chiffres ait été stimulé par les nombreux litiges concernant les brevets en *business method*. Dans ce cas, en réponse anticipée aux prochaines précipitations, un « Bureau de délibération pour le commerce électronique » a été ouvert en

avril dernier. De même, on a multiplié par deux les effectifs de personnel en charge des dépôts de brevets en *business method*.

### **Nippon Steel et Posco**

Le japonais Nippon Steel Corp. et le sud-coréen Pohang Iron & Steel Co. (Posco), les deux sociétés mondialement les plus importantes en termes de production d'acier, se sont alliées dans le domaine des technologies de l'information et du développement de la recherche fondamentale.

Par ailleurs, les deux compagnies envisagent de coopérer dans d'autres pays, dans un large éventail d'autres domaines.

Nippon Steel et Posco vont également s'échanger jusqu'à 3% de leurs parts dans le but de renforcer leurs liens en tant que principaux producteurs d'Asie de l'Est.

Il y a de nombreux mouvements dans l'industrie mondiale de l'acier depuis quelque temps, dont des entreprises américaines ou européennes qui s'allient avec des équipementiers japonais ou coréens, mais ce rapprochement entre Nippon Steel et Posco en R&D et IT est certainement celui qui aura le plus grand impact sur la scène mondiale.

### **Hitachi, Bosch et Siemens**

Hitachi Ltd., qui possède des usines à travers toute l'Asie, a accepté de travailler avec une joint-venture de Bosch et Siemens basée en Allemagne.

Il y aura une nouvelle joint-venture, consacrée à la fabrication de machines à laver, entre le subsidiaire des deux firmes allemandes et le géant japonais de l'électronique, afin de développer le marché en Asie.

La base de la production de lave-linges sera l'usine Hitachi de Thaïlande, et le design des produits sera de style occidental.

## **Repères : Mitsubishi Chemical et Fujitsu, une coopération pour le 21<sup>ème</sup> siècle**

Dans le but de parvenir un jour à une « médecine personnelle »\*, les chercheurs en biotechnologie s'intéressent actuellement au rapport qu'entretiennent les gènes et les protéines avec la maladie, et à l'interaction de la génétique et de l'environnement dans la détermination du profil de santé d'un individu et de ses caractéristiques personnelles.

Grâce aux progrès rapides en technologie de l'information (IT), le fameux Projet international de séquençage du Génome Humain\*\* a aujourd'hui 5 ans d'avance sur son programme. Et comme l'illustre ce projet, la coopération entre biotechnologie et IT a déjà commencé, et les activités du champ de la biotechnologie ne cessent de croître.

C'est pourquoi Mitsubishi Chemical et Fujitsu ont décidé de combiner leurs efforts de recherche et développement en matière de biotechnologie et IT, les deux secteurs clé du 21<sup>ème</sup> siècle. Le but de cette coopération sera de renforcer leurs activités existantes et de développer de nouvelles opportunités d'affaires dans ces domaines : Mitsubishi Chemical et Fujitsu visent en effet à exploiter les très motivantes opportunités commerciales qu'offre l'alliance IT-biotechnologie, et ainsi renforcer leurs activités respectives, chacune dans le noyau dur de ses compétences, en utilisant à son profit la nouvelle technologie qui sera développée à travers la recherche conjointe.

Les deux sociétés ont déjà rassemblé une équipe de coopération, dont la responsabilité est de définir un calendrier détaillé de recherche, et de développer un plan d'action pour la nouvelle collaboration d'ici la fin de l'année.

Dans le but ultime de créer une compagnie de nouvelles sciences de la vie, capable de proposer ses découvertes en médicaments « génomiques » et une médecine personnalisée, l'effort de coopération de recherche se fera dans un premier temps autour des deux axes suivants :

- 1) Pour Mitsubishi Chemical : multiplier les inventions de médicaments « génomiques » (médicaments qui utilisent les informations des gènes, des protéines et du rapport qu'ils entretiennent avec certaines maladies) sur la base stratégique de la recherche fondamentale de son propre groupe, en utilisant la technologie d'information avancée développée par Fujitsu.
- 2) Pour Fujitsu : développer les « *post genomic machines* », ordinateurs ultra-rapides capables de traiter les énormes quantités de données requises pour la recherche biotech, et fournir le matériel nécessaire à l'effort de recherche, tel qu'un outil informatique de haute performance et une technologie de traitement rapide.

Finalement, en alliant l'abondante propriété intellectuelle et l'expertise en technologie des systèmes de Fujitsu avec l'expérience du groupe Mitsubishi Chemical en matière de développement de produits pharmaceutiques et de diagnostiques, les deux sociétés auront la possibilité de non seulement renforcer leurs activités respectives, mais également de développer de nouveaux métiers dans la branche médicale avancée.

\* Médecine personnalisée : traitement médical défini pour chaque individu, chacun étant un cas particulier. Jusque là, les patients affichant les mêmes symptômes se voyaient administrer le même produit pharmaceutique et le même dosage. Avec la médecine personnalisée, les particularités détaillées décelées dans le patrimoine génétique de chaque patient seront prises en compte, rendant possible un jugement avancé sur les portées de la médication et les éventuels effets secondaires.

\*\* Projet international de séquençage du Génome Humain : projet international (Etats-Unis, Europe, Japon etc....) de décrypter les 3 milliards de séquences d'ADN qui constituent le génome humain.

## Article : Indemnités en cas de contrefaçon

Dans l'esprit de notre article précédent (Info-Japon numéro 24) concernant le droit de compensation pour les marques et les brevets, nous vous présentons ce mois-ci, applicables à tous les dépôts, le système de dommages et intérêts et l'action en enrichissement sans cause.

Pour les figures explicatives, voir feuille centrale.

### A – Les dommages et intérêts

Il s'agit d'une somme d'argent qui a pour fonction de réparer le dommage causé par la contrefaçon. Elle consiste en l'allocation d'intérêts au propriétaire du droit.

#### *Situation 1 :*

Le propriétaire du droit apprend qu'il y a contrefaçon. Il a 3 ans pour engager une action en réparation et donc réclamer des dommages et intérêts (3 ans de prescription). Il percevra alors des indemnités, rétroactives jusqu'à la date d'enregistrement du droit.

#### *Situation 2 :*

Le propriétaire du droit apprend la contrefaçon, mais laisse passer le délai de prescription. Il n'engage une action qu'après cette date. Dans ce cas, il percevra des indemnités, rétroactivement pendant seulement 3 ans avant la date de contestation.

### B – L'action « de in rem verso » ou enrichissement sans cause

Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne s'est enrichie corrélativement à l'appauvrissement d'une autre (*i.e.* notre propriétaire du droit), et que ceci n'a pas été la conséquence d'un contrat ou d'une obligation juridique.

*Situation 3 :*

Le propriétaire du droit a 10 ans après l'enregistrement pour engager une action et intenter une action de in rem verso. Il perçoit alors des indemnités, rétroactivement jusqu'à la date d'enregistrement du droit.

*Situation 4 :*

Il s'agit du même cas que précédemment, mais la contrefaçon ne commence qu'après l'enregistrement. Le délai de prescription est alors de 10 ans à partir du début de la contrefaçon.

*Situation 5 :*

Le propriétaire du droit laisse passer le délai de prescription. Il n'engage une action qu'après. Dans ce cas, il percevra des indemnités, rétroactivement sur les 10 ans qui précèdent la date de contestation.

En conclusion, le propriétaire d'un droit réclamera dans la plupart des cas des dommages et intérêts lors de son action en réparation. Mais s'il se trouve dans la situation 2 (délai de prescription dépassé), il aura parfois intérêt à se tourner vers la solution de l'action de in rem verso, pour laquelle le délai de prescription est beaucoup plus long (10 ans).

Les indemnités sont certes moindres, mais le calcul doit être fait afin d'établir une comparaison : une durée courte avec un taux d'indemnités élevé, ou une durée plus longue avec un taux d'indemnités plus faible.

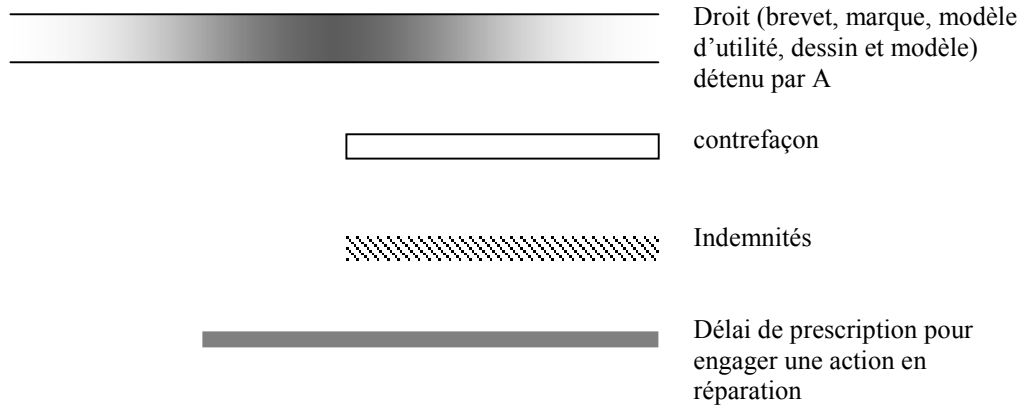


*Bonnes vacances !*

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 de vous répondre. N'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.

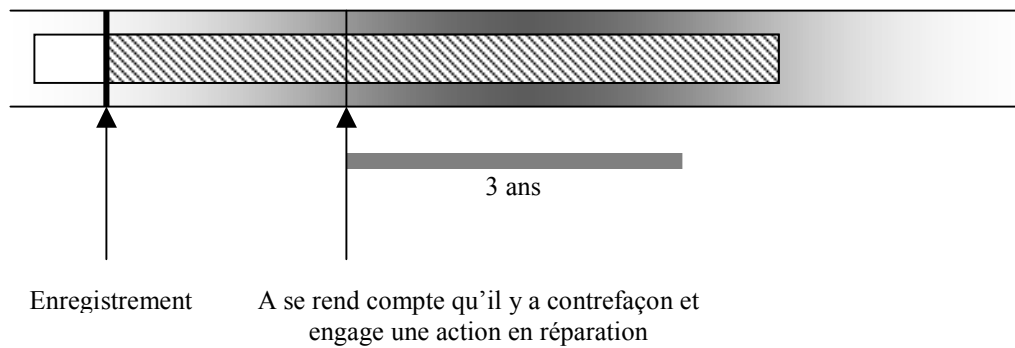
# INDEMNITES EN CAS DE CONTREFAÇON, SCHEMAS

## Légende :

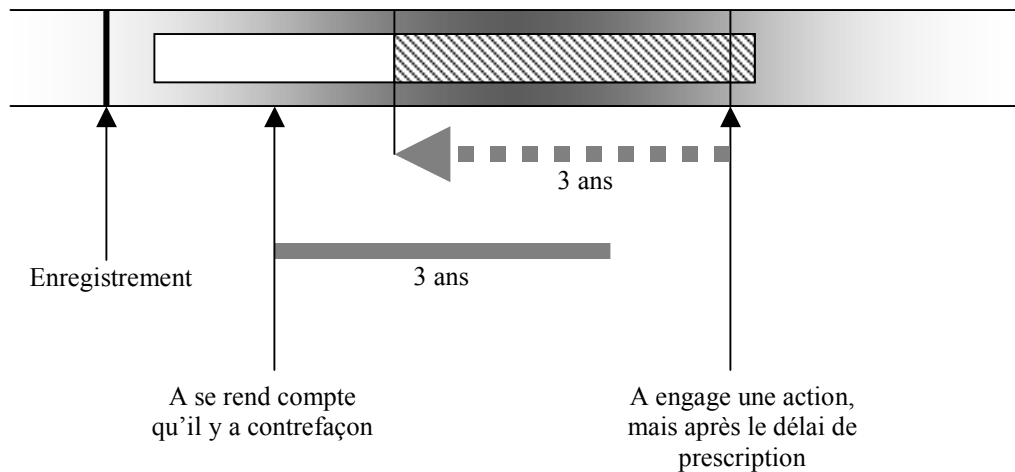


### A – Les dommages et intérêts

#### *Situation 1*

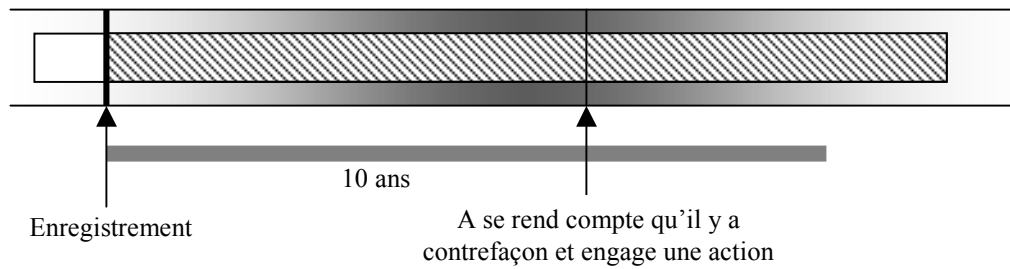


#### *Situation 2*

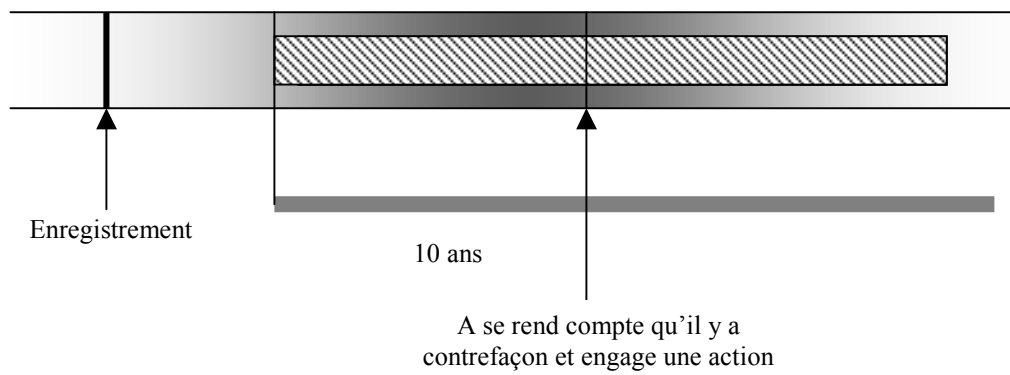


## B – L'action « de in rem verso » ou enrichissement sans cause

Situation 3



Situation 4



Situation 5

