

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)

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

---

Numéro 32

avril 2003

### Editorial, par Keiichi OTA

Cet hiver, je ne suis sorti du Japon qu'au mois de mars, pour mes conférences universitaires annuelles : au CEIPI à Strasbourg, et au CFJM à Rennes. J'ai donc eu l'occasion de revoir certains de mes confrères ou clients, mais comme d'habitude mon emploi du temps ne m'a pas permis de rencontrer tout le monde.

Les mois d'avril et mai s'annonçant riches en événements internationaux dans le domaine de la PI, j'espère revoir beaucoup d'entre vous prochainement.

Nous avons choisi dans le grand article de ce numéro de vous parler des réformes qui vont avoir lieu dans la Loi sur les Brevets japonaise. Ou du moins, des *orientations* des réformes, tant il est vrai qu'elles ne sont pas encore officielles, et que les détails risquent de changer d'ici leur entrée en vigueur.

Je vous souhaite une bonne lecture !

### Brèves

#### **Morinaga Milk prospecte le marché européen via l'Allemagne**

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. aborde le marché européen pour sa marque "Aloe Yogurt" en engageant un transfert de technologie avec une grande entreprise de produits laitiers allemande. Morinaga recevra un certain pourcentage sur les ventes de cette firme allemande.

La société japonaise compte sur le fait que les Allemands sont de gros consommateurs de produits laitiers (la taille de ce marché est deux fois plus importante que le même marché

*Info Japon, avril 2003*

japonais). Son produit, un yaourt qui contient de l'aloë vera – plante réputée excellente pour la santé, mais difficile à traiter industriellement – devrait donc y rencontrer un grand succès.

Morinaga a décidé de développer des produits internationaux au moyen d'une technologie originale, dans le but de rester en avance sur les marchés. Cette alliance avec les Allemands est en quelque sorte un test de sa marque à l'étranger.

#### **Chugai Pharmaceutical reçoit un droit de fabrication de la part d'Aventis.**

Aventis Pharma Ltd., la firme française, a accordé un droit de fabrication à Chugai Pharmaceutical Co. pour un produit médicamenteux destiné à être injecté en intra-articulaire.

Ce médicament, actuellement fabriqué en masse par Denki Kagaku Kogyo Co. Ltd., sera vendu par Chugai.

Mais bien que le transfert des droits ait eu lieu, Denki Kagaku Kogyo continuera de fabriquer le produit sur la base d'une commission versée à Aventis, comme il l'a toujours été depuis que le produit s'est distingué sur le marché en 2000, sous le nom de Suvenyl.

#### **Le Top 10 mondial des titulaires de brevets (privés) en 2002**

RANG EN 2002	NOMBRE DE BREVETS ACCORDES EN 2002	SOCIETE	RANG EN 2001
1	3288	IBM Corp. (USA)	1
2	1893	Canon Inc. (Japon)	3
3	1833	Micron Technology Inc. (USA)	4
4	1821	NEC Corp. (Japon)	2
5	1602	Hitachi Ltd. (Japon)	8
6	1544	Matsushita Electric Ind. Corp. (Japon)	6
7	1434	Sony Corp. (Japon)	7
8	1416	General Electric Co. (USA)	13
9	1385	Hewlett-Packard Co. (USA)	15
10	1373	Mitsubishi Electric Corp. (Japon)	9

On note que sur les 10 premières sociétés titulaires de brevets, 6 sont japonaises. Elles étaient 7 en 2001, mais la prédominance est maintenue.

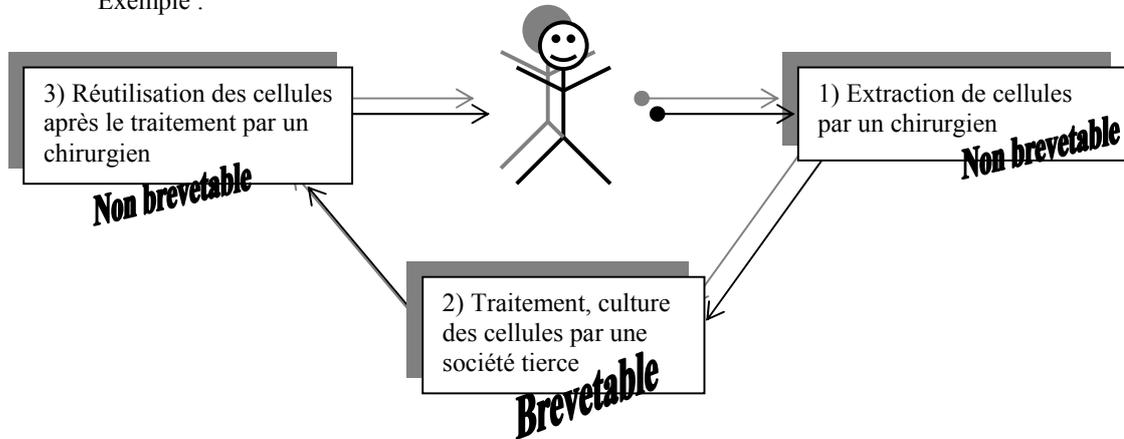
### **Repères : La technique médicale va devenir brevetable**

Alors que l'on peut breveter un produit pharmaceutique ou du matériel médical, il est actuellement impossible au Japon de breveter un procédé médical dont le support est l'Humain. On ne peut donc pas déposer, par exemple, une technique chirurgicale.

La raison de la révision de cette loi est avant tout commerciale : dans la mesure où il est autorisé ailleurs (et notamment aux Etats-Unis), de breveter une méthode médicale ou chirurgicale de pointe, donc qui touche à l'Humain, il est évident qu'il y a là un manque à gagner pour les sociétés pharmaceutiques ou les laboratoires médicaux japonais. C'est donc du point de vue de la concurrence internationale que l'on se place.

Concrètement, la nouveauté intervient dans un cadre malgré tout assez délimité. Il sera bientôt possible de breveter une technique médicale à condition que la partie humaine sur laquelle elle intervient ne soit pas directement le corps humain. Le corps humain en sera certes l'origine, mais pas le support direct.

Exemple :

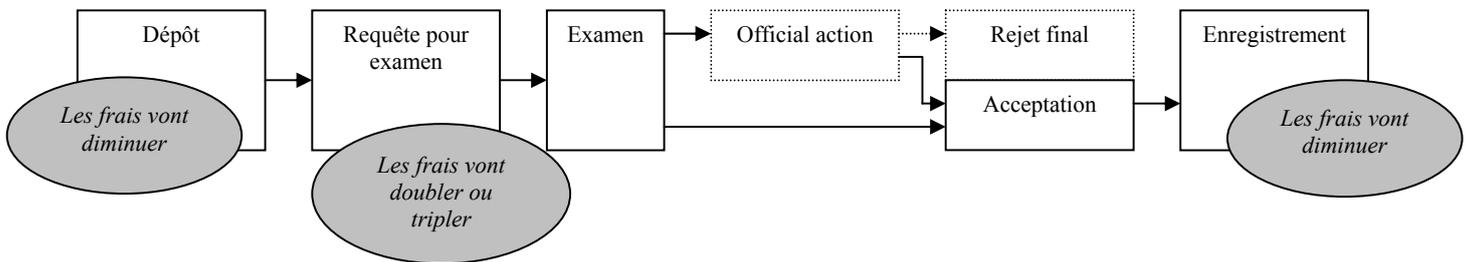


La motivation d'une telle réforme est donc au départ très commerciale, mais le fond de l'idée conserve néanmoins une part d'éthique humaine.

## Article : Les prochaines modifications de la Loi sur les Brevets au Japon

L'Office des Brevets Japonais commence seulement à discuter de ses projets de réforme, mais nous pouvons d'ores et déjà vous en donner les grandes orientations. Rien n'est donc officiel pour le moment, et des changements pourraient intervenir ultérieurement, mais les grandes lignes de cette réforme sont tracées et justifiées par le JPO.

- 1) Nous vous en parlions déjà dans une brève de notre numéro 30 (septembre 2002), le JPO envisage une augmentation des taxes de la requête pour examen.



L'Office s'explique en argumentant sur l'intérêt global du déposant qui verra ainsi les autres frais diminuer (frais de dépôt, frais d'enregistrement). Il est vrai que le réel travail d'un examinateur porte essentiellement sur l'examen d'un dossier, et beaucoup moins sur les tâches réglementaires de l'enregistrement administratif du dépôt en début de procédure, ou du brevet en fin de parcours.

Mais nous pensons qu'il existe également une autre raison à cette augmentation des taxes officielles. Au Japon, le nombre de dépôts de brevets a toujours été très élevé, y compris pendant les périodes de récession. Mais les effectifs des examinateurs du JPO n'ont pas pu suivre ces chiffres : certes ils ont augmenté, mais pas dans les proportions de l'augmentation du nombre des brevets. On tente donc ainsi de diminuer la quantité de travail attribuée à chaque examinateur. Plus la demande d'examen sera chère, moins il y en aura, c'est un raisonnement logique.

En ce qui concerne les taxes très élevées de la procédure de dépôt de brevet au Japon, il est vrai qu'elles rémunèrent en partie le travail des examinateurs, et que par conséquent leur existence est justifiable.

Pour se dédouaner, le JPO allègue qu'elles sont encore plus chères en Europe, pour le même travail. Toutefois, il faut reconnaître que l'OEB englobe une vingtaine de pays, alors que le JPO ne porte que sur un seul, le Japon, et que, par conséquent, le résultat d'un même travail, payé un peu plus cher en Europe, a un plus grand spectre d'application, ce qui justifie amplement les taxes légèrement plus élevées en Europe.

De plus, l'OEB délivre automatiquement un « European search report » qui permet au déposant de connaître la position de son invention avant la requête pour examen, et ainsi de ne pas s'engager à payer les frais ultérieurs à l'aveuglette. Ce système n'existant pas au Japon, le déposant fait un peu un pari en choisissant de payer les taxes d'enregistrement au JPO.



Enfin, dans le but d'alléger les taxes pour certains déposants, l'Office japonais envisage d'introduire le même système qu'aux Etats-Unis, à savoir une réduction accordée aux « small entities ». C'est à première vue très généreux, mais ce n'est pas si simple que cela... Non seulement les documents que l'on doit présenter pour prouver son statut sont très nombreux, mais en plus il faut les faire traduire (ce qui engage des frais). Il est donc très difficile (et onéreux) pour un Etranger de prouver son statut de « small entity ».

Cependant, il existe un point intéressant à cette réforme. L'Office acceptera désormais d'annuler une requête pour examen (à condition que la demande d'annulation soit faite avant le début de l'examen) et de rembourser sinon tout, du moins une partie des taxes préalablement payées par le déposant.

2) L'autre aspect de la révision de la Loi sur les Brevets par le JPO concerne le processus qui suit l'acceptation.

Il est actuellement possible pour un tiers de faire soit une opposition, soit un appel d'invalidation. Or cette double possibilité semble limitée dans la mesure où il s'agit de la même division au sein de l'Office qui s'occupe des deux procédures ; à savoir, si vous choisissez de déposer une opposition à l'encontre du brevet B, et que cette opposition échoue, il vous reste certes la solution de l'appel d'invalidation, mais il y a des chances pour qu'il échoue à son tour puisque le dossier sera examiné par les mêmes responsables que lors de l'opposition.

Dans l'intérêt de l'attaquant, l'Office des brevets propose d'améliorer ce système en supprimant directement la procédure d'opposition.

Système actuel		Proposition de réforme	
<u>Opposition</u>	<u>Appel d'invalidation</u>	<u>Opposition</u>	<u>Appel d'invalidation</u>
Nature de l'opposant : aucune condition	Nature de l'attaquant : il doit avoir un intérêt judiciaire et le prouver	<i>non</i>	Nature de l'attaquant : aucune condition
Date de l'opposition : dans les 6 mois qui suivent la publication	Date : aucune condition	<i>non</i>	Date : aucune condition

Cet argument d'agir dans l'intérêt de l'attaquant est du moins celui de l'Office. Car le système actuel a tout de même ses avantages :

- Deux voies d'attaque sont toujours deux chances qui sont offertes à l'attaquant. Il est vrai que la même division étudie une opposition et/ou un appel d'invalidation, mais si l'attaquant apporte des preuves plus pertinentes lors de la seconde procédure, il se redonne une chance.
- En matière de taxes, le système actuel permet de choisir entre deux coûts de procédures : l'opposition est 5 fois moins onéreuse que l'appel d'invalidation. Elle a donc souvent la faveur des PMI/PME ou des individuels. Une fois que ce système aura disparu, l'appel d'invalidation ne verra pas le montant de ses taxes diminuer, et par conséquent, de nombreux attaquants potentiels seront pénalisés.

Même si ces prochaines modifications sont encore à l'étude au JPO, vous voilà brièvement informés des orientations qu'elles vont prendre.



Les arguments du JPO ne sont pas forcément les nôtres, mais il est certain que l'Office a énormément de travail. La position de JPO reste donc défendable. Nous respectons ses choix de réforme, tant il est vrai que le nombre des Examineurs, par rapport au nombre de dépôts, vient à manquer au Japon.

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**.

**ANNONCES**  
par Keiichi OTA



*Je me rendrai prochainement aux rencontres internationales suivantes :*

- en mai, à l'INTA à Amsterdam,*
- en juin au FICPI à Berlin,*
- et encore en juin à l'ECTA à Salzbourg.*

*J'espère avoir l'occasion de vous y rencontrer...*



*Depuis 8 ans qu'elle existe, notre lettre d'information Info-Japon paraît 4 fois par an. Nous avons toujours voulu préserver la qualité de notre communiqué, au détriment souvent, il est vrai, de la ponctualité de publication. L'intensité de notre activité au sein du cabinet ne nous permettait pas toujours de respecter les délais, tant notre souci était grand d'accorder toute notre attention au grand article de chaque numéro.*

*C'est pourquoi nous avons décidé de ralentir la fréquence d'Info-Japon à 3 numéros par an. Vous nous retrouverez donc désormais en avril, en août, et en décembre de chaque année.*

*Nous vous remercions de votre compréhension.*