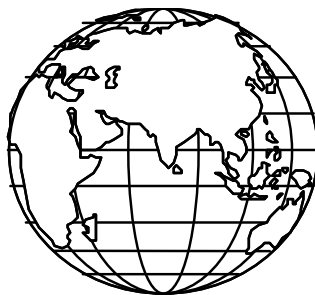


INFO



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

www.otapatent.com

Numéro 33

août 2003

Éditorial, par Keiichi OTA

Le printemps est riche en événements de propriété intellectuelle !

Au mois de mai, je suis allé à Amsterdam pour l'INTA ; au mois de juin j'ai participé au FICPI à Berlin et à l'ECTA à Salzbourg. Ces rencontres internationales me permettent chaque année de revoir nombre d'entre vous et de faire la connaissance d'autres confrères, ce dont je suis toujours très heureux.

En juin toujours, j'étais invité par l'OEB, pour la 3^{ème} année consécutive, à donner une conférence devant les Examineurs dans le cadre du séminaire SEPIA. Une expérience très exigeante mais très enrichissante.

Pour notre numéro 33 d'*Info-Japon*, nous avons choisi de vous parler de concurrence déloyale. Vous trouverez donc des explications sur la Loi, ses principes et son champ d'application, ainsi que la nouveauté des noms de domaine.

Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre, et une bonne lecture !

Brèves

NTT-X et FAST (Norvège)

Fast Search & Transfert (FAST), le développeur de recherche et de technologies de filtres en temps réel, va fournir l'un de ses savoir-faire à NTT-X, Inc., l'un des leaders en matière de services Internet au Japon. L'objectif pour NTT-X est de renforcer les capacités de recherche en multimédia sur son portail avec moteur de recherche.

Mis à jour environ une fois par semaine, FAST Multimedia Search devrait rendre plus efficace le portail-moteur de recherche de NTT-X en présentant aux utilisateurs une grande variété de formats audio, vidéo et image.

Info Japon, août 2003

Epson et Robustelli (Italie)

F. Lli Robustelli S.r.l., un fournisseur majeur d'équipement de précision dans le milieu de la production textile en Italie, va se munir de la technologie de jet d'encre de Seiko Epson Corporation (Epson).

Robustelli va développer et fabriquer des imprimantes pour le textile qui utiliseront la technologie du jet d'encre d'Epson. La firme italienne prévoit de commencer à proposer ses nouvelles imprimantes à des producteurs de textile dans le monde entier, en se concentrant dans un premier temps sur la région italienne de Como, célèbre pour être un grand pourvoyeur de produits de marques prestigieuses sur le marché de l'impression textile.

Epson a aussi accepté de développer et fabriquer des encres spéciales pour imprimantes textile. Ces encres viendront alimenter les imprimantes de FOR.TEX S.r.l., société basée dans la région de Como.

Selon cet accord, FOR.TEX prendra la responsabilité des ventes et du marketing de l'encre expressément formulée par Epson pour satisfaire dans un même temps les caractéristiques uniques du fabricant d'une part, et des imprimantes textiles Robustelli d'autre part.

Epson a déjà préparé deux types d'encre spécialisée : 10 couleurs d'encre acide pour la soie, le nylon et la laine, et 11 couleurs d'encre réactive pour les cotons. Le fabricant japonais est actuellement en train de développer une série de nouvelles encres, telles qu'une encre qui se propage pour le polyester, et des encres pigmentées pour un vaste champ d'application.

Robustelli prévoit de vendre 500 de ces nouvelles imprimantes textile dans les 3 ans qui viennent. La société italienne cible autant la production de masse que les créateurs de mode.

Cet effort de collaboration va permettre à Epson d'étendre sa technologie d'impression à jet d'encre aux marchés des imprimantes commerciales et des dispositifs d'impression industrielle.

Yamanouchi et Phytopharm (Grande Bretagne)

Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. vient d'annoncer qu'une licence lui a été accordée par la société britannique Phytopharm plc concernant le médicament PYM50028, destiné aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le contrat donne à Yamanouchi la licence exclusive pour développer, fabriquer et vendre le PYM50028 en tant que médicament pour la maladie d'Alzheimer au Japon, mais aussi dans d'autres pays asiatiques. Yamanouchi aura également le droit de le développer et l'exploiter dans le but de l'utiliser pour d'autres maladies, telles que celle de Parkinson et la démence cérébrovasculaire.

L'activité de Phytopharm relève du développement de médicaments basé sur la recherche botanique. A ce titre, la société a découvert de nouvelles thérapeutiques dans le domaine des maladies chroniques et peu connues, grâce à des travaux sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales.

Le PYM50028 est un composé découvert et synthétisé dans le cadre de la recherche sur les substances botaniques de Phytopharm. Les études pré cliniques ont montré que cette substance protège les neurones et rend plus efficaces les récepteurs pour les neurotransmetteurs qui diminuent en nombre à mesure que l'âge avance.

Partant de là, le PYM50028 est très prometteur dans le cadre d'un traitement destiné à lutter contre les maladies dites neurodégénératives comme celle d'Alzheimer. Actuellement, Phytopharm est en phase I d'étude au Royaume Uni, et prévoit un développement global et une commercialisation un peu plus tard.

Yamanouchi prendrait en charge le développement clinique au Japon et dans d'autres pays d'Asie. Le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Japon est actuellement estimé à environ 1 million. Mais on s'attend à ce que cet effectif augmente dans le futur, en raison du vieillissement de la population.

Repères : L'efficacité du système d'accélération d'examen

Depuis que le système d'accélération de la procédure d'examen a été mis en place par le JPO, nos clients pressés ne cessent de nous demander d'y recourir. Nous avons donc désormais une bonne pratique de cette formule, que nous jugeons de plus en plus efficace.

Pour preuve nous pouvons vous donner l'exemple de l'un de nos dossiers, un cas pour le moment assez exceptionnel, mais dont nous espérons voir se renouveler l'expérience.

Le brevet d'invention fut déposé le 2 mai 2003. Nous avons immédiatement fait une requête pour examen, le 12 mai, en demandant l'application du système d'accélération.

Pour cela nous avons effectué la recherche, puis commenté cette étude. Du côté du JPO, il faut en général 4 à 6 mois pour qu'il émette sa réponse d'acceptation ou de refus du brevet, mais cette fois nous l'avons obtenue en 2 mois : le 16 juillet, le JPO nous a fait part de sa décision d'acceptation (sans *official action*).

Il aura donc fallu en tout 2 mois 1/2 pour finaliser la procédure (du dépôt à la décision d'acceptation du brevet), contre 4 à 6 ans sans recourir à la formule d'accélération !

Notre client pressé s'est trouvé fort satisfait du respect de son urgence, et, pour notre part, nous reconnaissons comme très avantageux le système d'accélération de la procédure d'examen mis en place par le JPO.

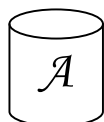
Article : La loi japonaise sur la concurrence déloyale

La première loi japonaise sur la concurrence déloyale remonte à 1934. Depuis, des mises à jour ont bien sûr été effectuées, mais la grande modification qui y a été apportée date de 1994, et la dernière révision a été faite en 2001.

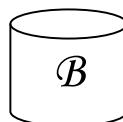
Nous allons d'abord vous présenter le principe général de cette loi, puis nous aborderons le cas particulier des noms de domaine (notion introduite par la dernière modification en 2001), et enfin nous verrons quels sont les effets que l'on peut attendre de cette loi.

1 – La loi sur la concurrence déloyale : le principe et les conditions d'application

C'est l'article 2 qui renferme la définition de cette loi. Son champ d'application est vaste : B peut être la contrefaçon de A, A étant soit une marque, soit un emballage, ou encore une dénomination sociale, un contenant, un nom propre, etc....



Produit original



Produit contrefacteur

- Si A est notoire, alors B sera jugé comme une contrefaçon s'il y a similarité ou identité, et confusion avec A (art.2-1-1).

Le cas iMac, 1999 (MacIntosh contre Sotec) :





- Si A est renommé, alors B sera jugé comme une contrefaçon s'il y a identité ou similarité (confusion non nécessaire) (art.2-1-2).
- Si B est une « *dead copy* » de A, alors A n'a à être ni notoire ni renommé (art.2-1-3), mais cet article ne s'applique que dans les 3 ans qui suivent la date de commercialisation de A dans le monde entier.

Sont des actes de concurrence déloyale :

- L'acquisition du « *trade secret* » par vol, fraude, coercition ou tout moyen illégal par une personne interne à la société détentrice des droits sur A.
- L'usage du « *trade secret* » (ainsi obtenu par la susdite personne) par toute personne externe à cette société, mais qui sait comment a été obtenu ce « *trade secret* », ou qui commet une faute grave en ne le sachant pas.
- La divulgation du « *trade secret* » par vol, fraude, coercition ou tout moyen illégal par une personne interne à la société détentrice des droits sur A.
- L'usage du « *trade secret* » (ainsi divulgué par la susdite personne) par toute personne externe à cette société, mais qui sait comment a été divulgué ce « *trade secret* », ou qui commet une faute grave en ne le sachant pas.

2 – Les noms de domaine

La dernière modification, en 2001, a introduit la récente notion du nom de domaine.

Pour que l'acquisition, le maintien ou l'utilisation d'un nom de domaine soient jugés contrefaçons d'une marque X, d'un nom propre X, d'une dénomination sociale X etc., il faut qu'il y ait identité ou similarité avec X.

Il y a concurrence déloyale si le nom de domaine est utilisé dans le but de nuire à X, ou de faire du profit illégal aux dépens de X.

3 – Les effets de la loi sur la concurrence déloyale

Appliquer cette loi a pour but évident de faire cesser cette concurrence déloyale avant tout. Ensuite, la loi permet de prévoir des dommages et intérêts pour la personne lésée, et enfin, de réhabiliter la réputation ternie par cet acte de concurrence déloyale.

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**.

Info Japon, août 2003