



OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, Toranomom 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 41
avril 2006

Editorial, par Keiichi OTA

Le début de cette nouvelle année a été marqué comme souvent par d'assez nombreux voyages. J'ai tout d'abord eu le grand plaisir, comme chaque année, de me rendre à Strasbourg pour enseigner aux étudiants du CEIPI au mois de mars.

J'ai ensuite eu l'occasion, rare pour les Japonais, de participer à un procès verbal en appel d'opposition de brevet européen de notre client japonais. Nous avons réussi à renverser la décision précédente de l'examineur et à obtenir un succès total, pour notre plus grande fierté et la satisfaction de notre client.

Je me suis rendu en avril à Séoul pour participer au Congrès LES International, où j'ai pu rencontrer ou revoir un certain nombre de mes confrères francophones.

Notre grand article de ce numéro traite du projet de loi du gouvernement japonais en vue de modifier le droit sur la propriété industrielle au Japon: le nombre de produits contrefaits présents sur le marché reste trop élevé. Afin de lutter plus efficacement contre ce phénomène, le gouvernement présentera bientôt au parlement ce nouveau projet de loi visant à renforcer la protection des propriétés intellectuelles au Japon.

Info Japon, avril 2006

Eisai intente une action légale aux Etats-Unis contre l'enregistrement d'une demande ANDA pour Aricept

Eisai Co., Ltd. et sa filiale basée aux Etats-Unis ont annoncé le dépôt d'une plainte contre le groupe de compagnies Teva, à savoir Teva Pharmaceuticals USA et sa filiale Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. d'Israël, concernant sa proposition d'une autorisation ANDA au FDA pour *Aricept* (ingrédient actif : donepezil hydrochloride).

L'attaque d'Eisai a été enregistrée dans le New Jersey, à Newark. *Aricept*, développé par Eisai Co., Ltd. au Japon, augmente la concentration de l'acétylcholine, un neurotransmetteur, dans le cerveau.

Aricept est indiqué pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et est distribué dans 76 pays. Eisai affirme que le brevet de sa composition au donepezil est valable jusqu'à sa date d'expiration, le 25 novembre 2010.

Les hybrides de Toyota examinés par la Commission Internationale du Commerce suite à une allégation d'infraction aux brevets

La Commission Internationale du Commerce des Etats-Unis a entrepris une enquête basée sur une allégation portée par un fabricant de pièces d'automobiles situé en Floride contre Toyota Motor Corp. à propos des voitures hybrides de Toyota.

Solomon Technologies affirme que Toyota enfreint les brevets de ses pièces et a demandé l'arrêt des importations ainsi que les ventes aux Etats-Unis des voitures hybrides de Toyota.

D'après le U.S. Customs Act 337, la Commission a autorité pour mener une enquête et renforcer les sanctions contre le dumping ou l'infraction aux brevets par des entreprises étrangères. Le résultat de l'enquête pourra avoir des conséquences sur la Prius ou les autres voitures hybrides de Toyota.

Le cycle de la création intellectuelle défini comme une priorité par le gouvernement de Koizumi

Le projet du Cabinet de Koizumi de la Politique de Priorité du Cycle de la Création Intellectuelle a été dévoilé.

En même temps que l'encouragement à l'augmentation des demandes de brevets à l'étranger, le renforcement légal concernant les biens piratés sera étendu à travers une nouvelle loi, avec une extension des lois et règles qui ne restreignent pour le moment que le marketing et les ventes, pour finalement parvenir à la punition de la possession même de tels biens.

D'autres aspects de cette politique comprennent l'harmonisation du système de demande de brevet au Japon avec le format PCT pour augmenter les dépôts de demandes de brevets à l'étranger, la promotion de l'utilisation de « IP trusts », et l'établissement d'une stratégie compréhensive pour le développement des ressources humaines liées à l'IP.

Samsung SDI attaque Matsuhita à propos des brevets PDP

Samsung SDI Co., Ltd. Dépose une plainte pour infraction aux brevets contre Matsuhita Electric Industrial Ltd. à propos des écrans plasma (PDP) auprès d'une cour fédérale américaine. Les Coréens parlent d'une infraction de neuf de leurs brevets sur les écrans par le géant électronique basé à Osaka.

Au cours des dernières années, ce sont les entreprises japonaises qui attaquaient les fabricants d'écrans coréens, mais la situation s'est inversée.

Repères :

D'après l'OMPI, le Japon, ainsi que d'autres pays de l'Asie de l'Est, a été très actif en 2005 dans le domaine de la propriété intellectuelle à l'étranger. Les statistiques de 2005 montrent que le Japon a été le deuxième pays le plus actif en terme de dépôt de demandes de brevet internationalement pour la troisième année d'affilée.

Statistiques de l'OMPI concernant les demandes internationales PCT en 2005

Pays/région d'origine	Nombre en 2005	Pourcentage pour chaque pays par rapport au nombre total de demandes	Taux de progression en 2005
Etats-Unis	45 111	33,6%	3,8%
Japon	25 145	18,8%	24,3%
Allemagne	15 870	11,8%	4,0%
France	5 522	4,1%	6,6%
Royaume-Uni	5 115	3,8%	1,5%
Corée du Sud	4 747	3,5%	33,6%
Pays-Bas	4 435	3,3%	4,7%
Suisse	3 096	2,3%	7,5%
Suède	2 784	2,1%	-2,1%
Chine	2 452	1,8%	43,7%
Canada	2 315	1,7%	9,8%
Italie	2 309	1,7%	5,1%
Australie	2 022	1,5%	10,1%
Finlande	1 866	1,4%	11,6%
Autres	5 835	4,4%	2,7%
Total	134 073	100%	9,4%

Article :

Afin de lutter plus efficacement contre les nombreuses contrefaçons actuellement présentes sur le marché, une proposition de loi visant à modifier les dispositions actuelles concernant la propriété industrielle au Japon, et notamment les dessins et modèles, sera présentée ces jours-ci devant la Diète, avec pour objectif l'entrée en application au cours de l'année prochaine.

Info Japon, avril 2006

Si elle est adoptée, la nouvelle loi présentera les caractéristiques suivantes :

Concernant les dessins et modèles :

- 1) Le délai de protection accordé à partir de la date d'enregistrement sera prolongé, passant de 15 à 20 ans.
- 2) La protection s'étendra aux dessins apparaissant sur des écrans (de télévision, téléphone portable, ordinateur...).
- 3) Les dessins associés ne sont pour l'instant protégés que s'ils sont déposés à la même date que les dessins principaux ; cette clause sera supprimée.
- 4) Le retardement de la publication, actuellement possible lorsqu'il est demandé au dépôt, deviendra possible jusqu'au paiement des frais d'enregistrement.
- 5) Concernant le délai de grâce, le délai de présentation des preuves nécessaires sera prolongé de 14 à 30 jours à partir de la date de dépôt.

Concernant les marques :

- 1) Le système de « vente au détail », actuellement inexistant dans la classification internationale, sera introduit au Japon dans une ou plusieurs classes.

Concernant les brevets d'invention :

- 1) Le délai de la division de la demande de brevet sera prolongé.
- 2) Le délai de dépôt de la traduction en japonais d'une demande déposée en anglais (à l'exception des demandes PCT) passera de deux mois à un an et deux mois.

Concernant la contrefaçon :

En cas de contrefaçon, le coupable risquera jusqu'à 10 ans de prison (contre 3 ou 5 actuellement) et une amende de 10 millions de yens (3 à 5 millions actuellement).

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**.