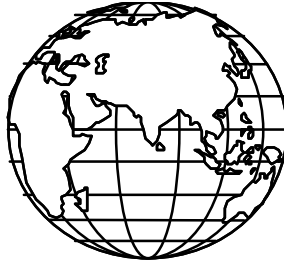


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9F, 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 42
Août 2006

Editorial, par Keiichi OTA

Ces derniers mois ont été riches en événements, l'occasion pour moi de revoir avec grand plaisir certains d'entre vous. Je me suis tout d'abord déplacé à l'INTA à Toronto, puis au FICPI à Paris pour l'occasion de son centième anniversaire. Je me suis ensuite déplacé à Varsovie pour le congrès de l'ECTA et enfin ai eu la chance de donner ma conférence annuelle aux Examineurs de l'Office Européen des Brevets à La Haye, dans le cadre du séminaire SEPIA.

Ce numéro 42 d'Info Japon est pour nous l'occasion de vous faire partager la dense actualité du moment en propriété intellectuelle. Nous reviendrons notamment sur l'anniversaire de la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI), institution japonaise qui fête ses un an d'existence.

Brevés

Mise en place d'un projet pilote de PPH entre le JPO et l'USPTO.

L'USPTO et le JPO ont décidé de lancer une tentative de déploiement d'une autoroute d'instruction des brevets (Patent Prosecution Highway) à la mi-2006.

La procédure de 'Patent Prosecution Highway' permet un examen accéléré des dossiers via l'utilisation de résultats de recherche et d'examen de L'OFF (Office of First Filing) par d'autres offices. Le but est d'améliorer la qualité de l'examen par l'OSF (Office of Second Filing), limiter les délais de procédure et encourager l'exploitation réciproque des résultats de travaux entre offices de brevets.

Un déposant dont les revendications sont qualifiées de brevetables par l'OFF peut demander, en vertu du PPH, l'examen accéléré d'une demande

Info Japon, Août 2006

correspondante auprès de l'OSF. Les revendications déposées devant l'OSF, lors de l'examen accéléré, doivent donc correspondre aux revendications acceptées par l'OFF.

La procédure accélérée entre le JPO et l'USPTO requière du déposant qu'il présente devant l'OSF :

- Des copies des actions entreprises par l'OFF.
- Les revendications indiquées par l'OFF comme étant acceptables / brevetables.
- Des copies des références citées par l'examineur de l'OFF.
- Un document expliquant la correspondance des revendications entre les deux demandes.

L'USPTO et le JPO ont décidé d'une période d'essai avant de mettre en place le projet définitif, afin de rendre la procédure plus efficace et familiariser les déposants et examinateurs avec le schéma PPH.

Toyoda Gosei et les filiales de Philips aux Etats-Unis décident de partager leurs brevets.

Toyoda Gosei Co., Ltd. et Lumileds Lighting International B.V., à présent une filiale de Royal Philips Electronics of the Netherlands, ont passé un accord autorisant les sociétés à utiliser les brevets l'une de l'autre pour des technologies spécifiques concernant les diodes semiconductrices émettrices de lumière du Groupe III-V incluant des DEL bleues et rouges.

Philips Lumileds Lighting Company détient des brevets précieux pour les DEL rouges de grande intensité lumineuse et les DEL bleues de grande puissance. Toyoda Gosei détient quant à elle un certain nombre de brevets précieux pour les DEL bleues. Lumileds et Toyoda Gosei vont créer un environnement dans lequel ils utiliseront et respecteront les brevets de chacun, pour faire progresser le marché de production des diodes. Les deux firmes ont donc l'intention de maintenir une relation cordiale, et de poursuivre le développement de DEL d'une forte luminosité à travers une compétition loyale.

Takeda remporte un succès à la Cour des Etats-Unis

Takeda Pharmaceutical Company Limited et sa filiale Takeda Pharmaceuticals North America, Inc., ont annoncé que les droits de propriété intellectuelle de Takeda ont été confirmés contre des fabricants de génériques cherchant à attaquer les droits de Takeda sur ACTOS (pioglitazone HC1).

Takeda a déposé une action contre Mylan Pharmaceuticals, Ranbaxy Laboratories et Watson Pharmaceuticals, en octobre 2003, et contre Alphapharm Pty en mars 2004, en réponse à la plainte attaquant certains des brevets de Takeda, y compris le brevet américain n° 4,687,777 (le « brevet 777 ») qui couvre l'ingrédient actif d'ACTOS..

Le jugement de la Cour défend au FDA d'approuver l'ANDA déposée par Alphapharm et Mylan, et donc empêche ces fabricants de génériques de vendre du pioglitazone jusqu'à l'expiration du brevet 777, en 2011.

Alliance d'opérateurs téléphoniques autour de Linux.

Les géants de la téléphonie mondiale, Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Panasonic, Samsung et Vodafone, se sont réunis autour d'un projet commun dans le but de réduire leurs coûts dans le cadre des systèmes d'exploitation pour mobiles. Le but est de développer une plate-forme commune basée sur Linux aux fins d'équiper les téléphones portables.

Rappelons que les téléphones portables utilisent des systèmes d'exploitation sur lesquels sont installés de nombreuses applications. Les coûts liés à la R&D de ces applications (message texte, lecteur musique/video) sont importants car :

- Ces applications font appel à plusieurs codes informatiques pour pouvoir être adaptées aux différents systèmes d'exploitation.

- Le marché des systèmes d'exploitation pour mobiles, dont les leaders sont Symbian et Microsoft, évolue au rythme des progrès technologiques de la téléphonie mobile, c'est à dire très rapidement.

Par un cumul de compétences et de moyens, l'idée est de développer une solution économique limitant considérablement les frais de développement, les partenaires misant sur l'utilisation de Linux (basé sur un code libre), pour provoquer une concurrence féroce, et donc faire baisser les coûts.

Repères :

Nouveau taux de remboursement de frais de taxes d'examen au fond dans le cadre d'un abandon de procédure.

Il y a deux ans, plus précisément à partir du 1^{er} avril 2004, a été mis en place un système de remboursement des taxes d'examen au fond versées auprès du JPO. En effet dans le cadre d'une requête pour examen, si le déposant souhaite abandonner la procédure, il peut récupérer 50% des taxes sous trois conditions :

- L'examen par le JPO ne doit pas avoir débuté.
- Une lettre d'abandon doit être déposée auprès du JPO.
- Une lettre de demande de remboursement doit également être déposée.

Le JPO a annoncé très récemment le passage du taux de remboursement à 100%, et ce temporairement, pour la période partant du 9 août 2006 et allant jusqu'au 8 août 2007. Ce changement intervient sans doute à cause du retard accumulé par le JPO.

Article : Anniversaire institutionnel, la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI) fête ses un an d'existence

L'adoption en 2004 de la loi sur l'établissement de la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI), a fait naître une neuvième Haute Cour dans l'ordre juridictionnel japonais. Ladite CPI a fait son apparition en avril 2005. Composée de 51 membres, dont 18 juges et 11 enquêteurs, cette institution spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle a vocation à rendre des arrêts particulièrement éclairés en la matière.

Les domaines d'intervention de cette Haute Juridiction sont multiples :

D'une part, elle peut, dans le cadre d'un pourvoi, annuler la décision de la division d'appel du JPO (80% des décisions de la CPI). Une telle cassation pouvant se produire :

- Après une décision de rejet de la division d'appel du JPO d'accorder le droit à déposer, le déposant débouté formant alors un pourvoi devant la CPI contre cette décision.
- Lors d'un appel invalidation, le JPO n'étant ici pas partie à l'instance.
- Suite à une décision d'opposition de marque. Dans ce cas, seule la partie propriétaire de la marque et qui a perdu son droit par le fait d'une action en justice engagée par un tiers, peut former un pourvoi devant la CPI.

D'autre part, la CPI peut intervenir dans le domaine de la contrefaçon. En effet, ce sont les tribunaux de district qui jugent en première instance mais il est possible de former appel devant la CPI.

Après donc un an de fonctionnement de la CPI, l'heure est à l'établissement de premiers bilans.

En premier lieu, quant aux délais de procédure, le résultat est plus que positif puisque la durée moyenne d'un procès est maintenant de moins d'un an, ce qui équivaut à la moitié du délai moyen existant dix ans auparavant.

En second lieu, d'un point de vue global, nous remarquons que le concept d'activité inventive est aujourd'hui appréhendé de façon plus stricte.

Il y a une dizaine d'années, suite à la période dite « pro-patent », les groupes industriels se sont plaints des effets néfastes de la multiplication des brevets, et ont plaidé pour un renforcement de l'exigence d'activité inventive. La CPI, ayant elle aussi un niveau élevé d'exigence, s'inscrit également dans cette tendance.

Traditionnellement au Japon c'est le JPO et lui seul qui peut décider de la validité en matière de propriété industrielle. Toutefois les juges, sur le terrain de la contrefaçon de brevets, ont développé un nouveau mouvement de jurisprudence. Il résulte de celui-ci que si l'invalidité d'un brevet est expressément claire, alors une action en justice pour contrefaçon sera rejetée comme constituant un abus de droit. Ainsi les juges se sont accordés la possibilité de rendre une décision indirecte d'invalidité.

Finalement le JPO a lui-même raffermi le concept d'activité inventive, les examinateurs ne voulant pas voir leurs décisions renversées par les juges.

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.