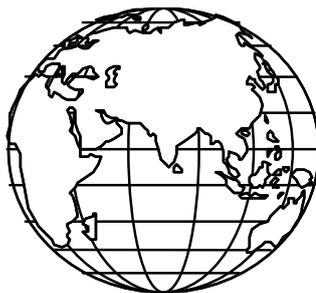


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, 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 43

Décembre 2006

Editorial, par Keiichi OTA

Le dernier trimestre, cette année encore, aura été marqué à ma grande satisfaction par de nombreux déplacements hors Japon, l'occasion pour moi de revoir et d'échanger avec mes confrères et clients étrangers (tout en regrettant de manquer de temps chaque fois pour tous vous rencontrer).

J'ai ainsi participé à trois congrès internationaux (MARQUES à Malte d'abord, l'AIPPI à Gothenburg et enfin l'APAA à Taiwan).

Je me suis par ailleurs rendu au Paneuropean IP Summit à Bruxelles.

Enfin, j'ai eu le privilège, pour la deuxième année consécutive, de participer au séminaire SEPIA organisé à Munich par l'OEB (lequel, pour mémoire, est réservé aux seuls examinateurs de l'OEB) et j'espère que mon intervention a plu.

Ce premier numéro de l'année contient un article inspiré d'une récente communication de L'Office Japonais des Brevets annonçant d'importantes modifications concernant l'extension du délai de réponse suite à un rejet provisoire, et ce à compter du 1^{er} avril 2007.

Mes collaborateurs et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 2007.

Brèves

Délégation de magistrats de Shanghai en visite au Japon.

Pour la deuxième année consécutive, le Japon a accueilli une délégation de vingt et un magistrats originaires de Shanghai, venus étudier le système juridique national.

Cette visite fait suite au succès rencontré l'année dernière par le programme d'échanges organisé par la *Law School* de Waseda.

Il est vrai que le système juridique japonais a connu d'importants changements depuis l'année dernière (avec la création notamment de la Cour de la Propriété Intellectuelle - CPI - le 1^{er} avril 2005 ; voir à ce sujet notre note Info-Japon n°42) et qu'il connaîtra d'autres modifications dans les années à venir, avec la réforme annoncée des procédures devant les tribunaux civils et criminels.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ouvre un bureau au Japon.

Ce bureau, récemment installé à Tokyo a été inauguré au mois de septembre dernier en présence des représentants des ministères concernés et des institutions internationales.

L'établissement d'un tel bureau de représentation met en lumière les dispositions nationales en vigueur en matière de propriété intellectuelle.

Le JPO soutiendra bien sûr les activités de ce bureau de représentation.

Inventions des salariés : Toshiba parvient à un accord mettant fin aux poursuites engagées par l'un de ses anciens salariés.

La société Toshiba est parvenue le 27 juillet dernier à un accord avec le Dr Fujio Masuoka , ancien employé aujourd'hui professeur à l'Université de Tohoku, mettant un terme aux poursuites engagées par ce dernier afin d'obtenir une indemnité en contrepartie des brevets « *semi-conducteurs* » obtenus par la société (article 35 de la Loi sur les brevets).

Les termes de cet accord, qui couvre toutes les inventions du Dr Fujio Masuoka alors qu'il était salarié, réalisées seul ou conjointement avec d'autres employés et incluant les brevets internes et internationaux, les demandes de brevets, les savoir-faire utiles ..., suivent les recommandations dégagées par le Tribunal de district de Tokyo.

L'accord prévoit le paiement par la société Toshiba de la somme de 87 millions de Yens à Monsieur Fujio Masuoka en règlement total des poursuites et, en contrepartie, la renonciation par ce dernier à toute action relative à ses inventions en tant que salarié.

Fin de non recevoir à l'égard des poursuites engagées par Eisai contre les fabricants de médicaments génériques .

Les poursuites engagées par la société Eisai contre trois fabricants de médicaments génériques et fondées sur la loi de prévention de la concurrence déloyale se sont heurtées à une fin de non recevoir devant la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI).

La société Eisai avait initialement engagé des poursuites devant le Tribunal de district de Tokyo contre douze sociétés distributrices de produits pharmaceutiques commercialisant des produits génériques de Selbex, l'un des médicaments les plus prescrits au Japon dans le traitement des troubles gastro-intestinaux (plus de trente millions de prescriptions annuelles).

La Cour a purement et simplement rejeté les poursuites contre Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Taisho Pharmaceutical Industries Ltd. et Sawai Pharmaceutical Co., Ltd. Pour le moment aucun jugement n'a été rendu concernant les neuf autres sociétés distributrices poursuivies.

L'argumentation d'Eisai n'a pas été retenue, la mention « for goods or business » n'ayant pas été reconnue au motif, selon la Cour, que l'apparence des « PTP sheet » (emballage à bulles à presser) et des capsules de Selbex n'était pas *suffisamment unique* pour bénéficier de la protection légale. Les juges ont également conclu qu'il existe par ailleurs un certain nombre d'autres médicaments dont l'apparence est similaire au Selbex incluant des médicaments non génériques.

Repères : Rapport annuel de L'Office Japonais des Brevets - Edition 2006 - .

Selon le rapport du JPO :

- 427.078 demandes de brevets ont été déposées au cours de l'année 2005, en augmentation de 0,9% par rapport à l'année précédente ;
- dans le même temps, les demandes de modèles d'utilité ont chuté à 39.254, en baisse de 3,4% ;
- en revanche, les dépôts de marques ont progressé de 3,4% entre 2004 et 2005 (125.807 demandes déposées en 2005).

Déposants	Nombre de demandes déposées en 2004	taux de demandes déposées à l'étranger en 2004 (%)	Taux de demandes acceptées en 2005 (%)
Matsushita Elec. Ind.	17.145	26.2	46.7
Canon	11.098	26.3	51.6
Seiko Epson	8.542	27.0	49.9
Toshiba	7.016	33.8	51.5
Sony	6.852	27.4	43.5
Ricoh	6.415	21.4	40.4
Fuji Film	6.315	35.5	53.3
Toyota Motor	6.110	15.6	66.6
Sharp	5.816	23.3	52.7
Hitachi Ltd.	4.678	34.1	50.0

La durée des requêtes pour examen de brevets d'inventions ayant diminuée, celles-ci ont ainsi augmentées de 21% en 2005 pour un total de 396 933.

Article : Brevets d'inventions - Rejet provisoire- Extension du délai de réponse devant l'Office Japonais des Brevets - importantes modifications à compter du 1er avril 2007

L'Office Japonais des Brevets vient d'annoncer qu'en matière de brevets d'inventions (*) et à compter du 1^{er} avril prochain, les demandes d'extension du délai de réponse formées à la suite d'un rejet provisoire :

- d'une part, ne seront plus d'une durée de trois mois comme c'est le cas aujourd'hui mais d'une durée d'un mois, renouvelable deux fois au maximum ;
- et d'autre part ne seront plus exclusivement réservées aux étrangers.

Les japonais, jusqu'alors exclus du système d'extension du délai de la procédure, pourront désormais bénéficier de cet avantage.

L'Office a précisé qu'il serait possible de déposer jusqu'à trois demandes d'extension distinctes simultanément.

La taxe prélevée par l'Office, qui s'élève aujourd'hui à 2.100 yens (pour une extension de trois mois) sera multipliée par deux ou trois à compter du mois d'avril selon le nombre de demandes d'extension déposées, soit 4.200 yens pour 2 extensions et 6.300 yens pour 3 extensions, même si ces deux ou trois demandes d'extension sont déposées simultanément.

Par ailleurs, l'Office a indiqué que les demandes d'extension devront désormais être motivées :

- soit (pour les étrangers) par la nécessité de bénéficier d'un délai supplémentaire pour traduction des documents (rejet provisoire, arguments, modifications ...) ;
- soit, si le rejet a été motivé par l'existence d'inventions similaires, par la nécessité d'une expérimentation / comparaison entre les différentes inventions.

Cette annonce par le JPO marque un important changement en pratique, sans toutefois que les dispositions légales ne soient modifiées.

(*) Ces modifications ne concernent que les brevets d'invention, non le domaine des marques ni celui des dessins et modèles.



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**.