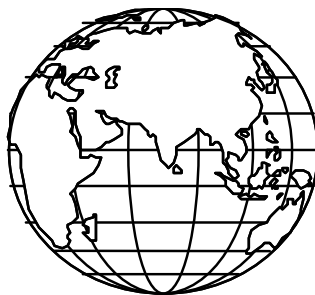


INFO



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 50
Décembre 2009

Editorial, par Keiichi OTA

En raison de la grippe porcine qui s'est répandue au printemps dernier, j'ai dû renoncer à 2 congrès aux Etats-Unis, l'INTA et le FICPI. Mais j'ai repris mes déplacements dès juin pour me rendre à l'ECTA en Lituanie.

L'été s'est déroulé au Japon pour ma part, puis en septembre je me suis rendu à l'AIPPI-Baltic en Estonie. Le mois d'octobre m'a emmené à Buenos Aires pour le forum AIPPI, puis en novembre j'ai assisté à l'APAA à Hong Kong.

Tous ces voyages me permettent de revoir chaque fois certains d'entre vous, et je constate avec plaisir qu'au delà de notre lien professionnel, bien souvent se tisse au fil des ans un vrai lien de sympathie.

En ce qui concerne la partie "enseignement" de mon travail, c'est d'abord à la Haye et à Munich que je l'ai remplie en octobre, devant les examinateurs de l'OEB au cours du séminaire SEPIA. Puis en décembre, j'ai été invité à intervenir à l'APEB à Paris, puis à "Midi Pyrénées Innovation" à Toulouse.

Dans le présent Info-Japon, nous avons choisi d'aborder un mouvement essentiel qui a lieu actuellement au Japon dans l'univers de la PI : le changement de la tendance "anti patent" vers une tendance "pro patent".

Je vous souhaite une bonne lecture !

Le copyright de Charlie Chaplin au Japon

La Cour Suprême japonaise a décidé que les films des Charlie Chaplin sont encore protégés par le copyright jusqu'en 2015, soit 38 ans après la mort de l'artiste en 1977.

Des films comme "Les Temps Modernes", ou "Le Dictateur" étaient distribués à bon marché au Japon par deux fabricants de DVD tokyoïtes, qui ont ainsi violé les droits sur 9 films de Chaplin.

La Cour a suspendu les ventes et ordonné aux sociétés productrices de payer 10,5 millions de yens en compensation à la société The Roy Export Company Establishment, qui détient les droits sur les films de Chaplin.

Ces producteurs de DVD bon marché ont également été condamnés en première et seconde instance pour la violation des droits sur les œuvres de Akira Kurosawa, le cinéaste japonais. Ceux-ci ayant fait appel de leur condamnation, l'affaire est actuellement pendante devant la Cour Suprême.

Allergies

La société japonaise Meiji Seika Kaisha Ltd. a cédé à la société américaine Amalyte Pharmaceuticals LLC les droits pour le développement exclusif et la commercialisation d'un composé anti-allergique, excepté au Japon et dans plusieurs pays asiatiques, où Meiji Seika conserve l'exclusivité.

Ce composé, nommé "ME3301", fait partie de la classe des agents anti-inflammatoires et devrait, selon le site de la société Amalyte, démontrer une efficacité contre les conjonctivites et l'asthme.

L'alliance des japonais et des brésiliens pour une énergie propre

Une alliance conclue entre SAPPORO BREWERIES LTD. (producteur de la bière japonaise du même nom) et deux compagnies brésiliennes, PETROBRAS et ERGOSTECH, porte sur des recherches concernant la production d'hydrogène à partir de la biomasse. La biomasse est de la matière organique (bois, paille...) qui peut fournir de l'énergie : brûlée, elle peut produire de la chaleur ou de l'électricité par exemple.

Ces trois compagnies espèrent ainsi produire un gaz moins cher et moins polluant. Selon les experts, l'hydrogène sera la prochaine énergie propre et pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone.

On attend la première usine de production pré-commerciale pour 2013.

Repères : Réorganisation du système de classification japonais

C'est une sorte de raccommodage des mailles qu'a entrepris le JPO sur son système de classification pour les marques : réunir les produits/services de telle et telle catégories parentes, afin d'éviter la duplication des dépôts. Il s'agit par exemple de réunir les CD et les DVD en une seule catégorie de disques de stockage optique ; on évite ainsi le double dépôt. Pour la même raison, la fusion de la catégorie des pains et de celle des sandwiches, ou la fusion de la catégorie des jus de fruits avec celle des jus de légumes.

Dans cet esprit de remaillage du système, le JPO scinde d'autres catégories afin de les rendre plus claires. Désormais, les produits pharmaceutiques seront différenciés des produits agrochimiques et des pesticides.

C'est la première fois que le JPO entreprend une telle réorganisation du système de classification des marques depuis que ce système avait été adopté en 1960. Il faut dire qu'il devenait obsolète étant donné la vitesse à laquelle se développent les technologies. L'Office espère que ce nouveau système entrera en vigueur en 2012.

Article : Anti patent / pro patent : changement radical de tendance

A partir de 1998, on a pu observer au Japon la montée d'un courant "anti patent" à travers plusieurs décisions rendues par la Haute Cour de Tokyo (qui a transféré son activité PI à la nouvelle Cour de Propriété Intellectuelle, CPI, en 2005). Cette tendance très anti patent du Tribunal a été suivie par le JPO à partir de 2000 via la modification des directives relatives à l'examen des demandes.

Par la suite, suite à l'entrée en vigueur, au 1^{er} avril 2005, du texte modifiant la Loi sur les brevets, un article 104ter a été introduit. Avant cet article, l'Office seul pouvait décider de l'invalidité d'un brevet dans le cadre d'un appel d'invalidation (ou d'une demande d'opposition, jusqu'au 31 mars 2004) par un présumé contrefacteur. Par le biais de ce nouvel article, si l'invalidité est claire et évidente, le Tribunal ou la Cour a désormais la possibilité de ne pas attendre la décision du JPO (en appel d'invalidation) pour rendre son jugement ou son arrêt lors d'un procès en contrefaçon.

Autrement dit, lors d'un procès en contrefaçon, il est très courant que le défendeur, afin d'échapper à toute condamnation, invoque la nullité du titre du demandeur. Dans le cas où la nullité du brevet est flagrante, le tribunal peut, en application de l'article 104ter, se fonder sur cette évidente invalidité pour rejeter l'action en contrefaçon. A contrario, si le juge ne peut pas exposer l'invalidité évidente du titre, il devra attendre la décision du JPO à l'appel d'invalidation.

Depuis le 1^{er} avril 2005, afin de maintenir la validité d'un brevet, son titulaire doit donc à la fois démontrer au juge la validité de celui-ci lors d'un procès en contrefaçon, et obtenir le rejet de l'appel d'invalidation devant le JPO. Globalement, on ne peut que reconnaître ici le contexte très défavorable (anti patent) que l'on a mis en place pour les propriétaires de brevets.

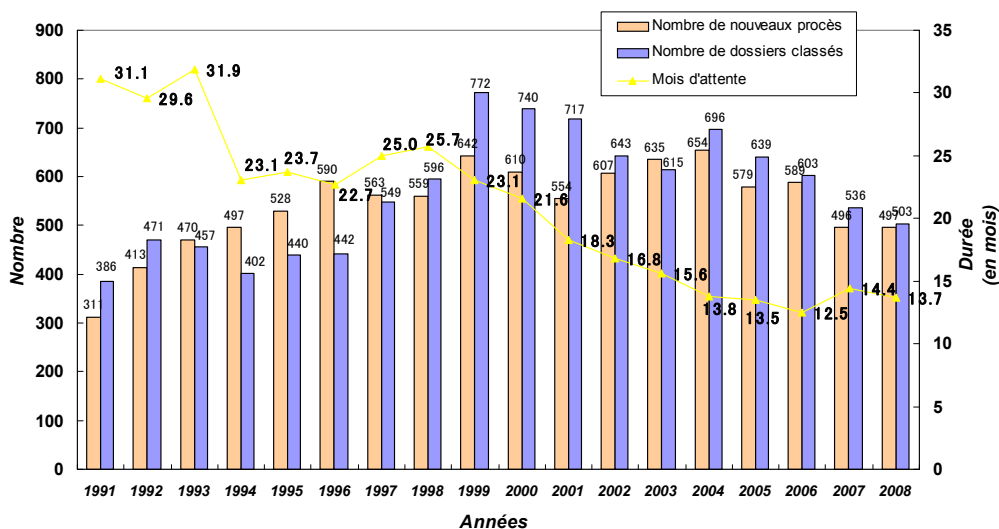
Dans la même tendance, les titulaires de brevets doivent faire face au fait que le nombre d'appels d'invalidation n'est pas limité (sous réserve d'apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux faits à chaque fois). Cela signifie donc que leur position est plus faible que celle des présumés contrefacteurs, puisque ces derniers peuvent interjeter autant d'appels d'invalidation qu'ils le souhaitent, même après l'extinction des brevets. En effet, en droit japonais l'invalidation d'un brevet est prononcée de manière rétroactive et peut conduire à la restitution des sommes perçues au titre de ce dernier. D'une manière générale, on a pu observer au cours de ces dernières années que les chances de succès des actions en contrefaçon sont devenues relativement faibles, tandis qu'à l'inverse, les chances d'obtenir l'invalidation ont augmenté.

Par ailleurs, à partir du 1^{er} avril 2004, le système d'opposition a été supprimé au Japon. Désormais, seule la voie de l'appel d'invalidation subsiste pour contester l'enregistrement d'une demande devant le JPO. Du fait de son prix relativement élevé, l'appel d'invalidation était peu utilisé en comparaison de la procédure d'opposition (en moyenne entre 4000 et 6000 demandes d'opposition par an contre 250 à 300 en invalidation, avant 2004). Cela est resté vrai après le 1^{er} avril 2004, puisque la suppression de cette procédure n'a pas eu pour effet d'augmenter le nombre d'appels d'invalidation.

En conséquence, de nombreux brevets ont été enregistrés avec le risque d'être invalidés a posteriori, le procédé d'opposition ne jouant plus le rôle de filtre qui lui était imparti. Ainsi, lors des procès en contrefaçon, de nombreux titres sont annulés suite à la demande des défendeurs.

L'observation des statistiques montre bien les variations de la courbe : le nombre de procès en contrefaçon augmente jusqu'en 1999, stagne de 2000 à 2004, puis diminue après 2005.

Nombre de procès en PI et durée moyenne par an (Tribunaux de District)



Mais depuis 2008, on observe un changement de tendance : d'anti patent, le courant devient pro patent.

En effet, en mai 2008 lors d'un arrêt, la CPI s'est montrée plus souple sur les limitations de modification.

De plus, en janvier 2009, un arrêt concernant l'activité inventive a également donné lieu à une appréciation plus favorable aux déposants. A l'occasion de celui-ci, la Cour a précisé les critères d'appréciation du caractère évident ou non d'une invention, par rapport à l'état de la technique. Selon cette dernière, une invention ne peut être considérée comme évidente si ses caractéristiques sont seulement citées par des documents existants. Pour qu'une invention soit déclarée évidente, et donc appartenant à l'état de la technique, ces documents doivent contenir des "suggestions" (directes ou indirectes) permettant à un homme du métier de parvenir aux mêmes caractéristiques.

Enfin, à l'occasion d'un arrêt de mai 2009, la CPI s'est manifestement démarquée du JPO en écartant les limitations habituelles imposées par ce dernier en matière d'extension de durée pour les brevets.

Ainsi, même si les directives de l'Office ne varient guère depuis 2000, on constate que la CPI a, pour sa part, véritablement changé son orientation. Elle est devenue pro patent.

Que cela soit un encouragement pour tous les titulaires et déposants de brevets "difficiles" !

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**.