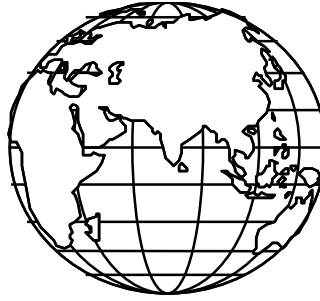


INFO



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 51

Avril 2010

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous ! Le printemps est enfin arrivé, après un hiver qui n'en finissait plus à Tokyo. Je n'ai voyagé que deux fois, cet hiver. D'abord au mois de janvier pour me rendre en Suisse, pour le premier congrès Aropiade à Genève. J'ai trouvé la formule très intéressante, très agréable. Je souhaite longue vie au congrès Aropiade, où j'espère désormais me rendre régulièrement.

Ensuite, en mars, je suis allé en France donner mes cours annuels : au CFJM de Rennes, à l'Université de Nantes, puis au CEIPI à Strasbourg. J'apprécie beaucoup cet aspect "enseignement" dans mon travail : si l'objectif premier est de faire connaître ma spécialité aux étudiants, je ne manque pas d'apprendre à mon tour, via les questions des élèves, fort différentes des questions de mes pairs professionnels.

Dans ce numéro d'*Info-Japon*, nous avons choisi, mes collaborateurs et moi, de vous présenter en détail le processus d'inscription des licences auprès du JPO.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Brèves

Licences croisées entre Sharp et Samsung

Le 5 février, les firmes Sharp Corp. et Samsung Electronics Co. Ltf. ont signé un accord mettant fin aux litiges les opposant à propos de la violation de différents brevets relatifs à la technologie LCD. Depuis 2007, chacune de ces sociétés avait intenté plus d'une vingtaine de procès contre l'autre, que ce soit au Japon, en Corée, aux Etats-Unis ou en Europe.

L'objectif de cet accord est de mettre fin à tous les litiges opposant les deux fabricants, et de mutualiser l'ensemble des brevets litigieux, détenus par l'une ou l'autre des compagnies dans le monde. Toutefois, cette mise en commun soulève le problème des licences préalablement accordées sur ces brevets à des sociétés tierces.

Par ailleurs, la société Samsung devra verser des dommages et intérêts à son concurrent japonais. Elle a en effet été reconnue coupable de contrefaçon pour quatre brevets par l'US International Trade Commission.

Cession de la marque iPad

Ayant déjà connu un certain nombre de difficultés concernant la maque "iPhone", la société Apple a de nouveau échappé à un litige concernant la marque de son nouveau produit, dénommé "iPad".

En 2007, lors de l'annonce du premier iPhone, il s'était avéré que cette marque appartenait en réalité au groupe Cisco, qui commercialisait une gamme de téléphones IP sous ce nom. Renonçant à des poursuites judiciaires, Cisco avait finalement accepté de céder sa marque.

Le même schéma s'est répété lors de l'annonce, le 27 janvier dernier, de la sortie de son Tablet PC par Apple. En effet, la filiale américaine de la société Fujitsu détenait le droit d'usage de cette marque aux Etats-Unis depuis 2003, et avait commercialisé sous le nom "iPAD" un dispositif d'information mobile à usage des services logistiques.

Suite à cette annonce, la société Fujitsu avait déclaré ne pas avoir encore décidé de la marche à suivre. Finalement, elle a cédé à Apple ses droits d'utilisation sur cette marque, cette cession ayant été enregistrée par l'US Patent and Trademark Office le 17 mars dernier.

La technologie au service de la protection de l'environnement

La filiale européenne de la société Panasonic a annoncé un rapprochement avec SEAS-NVE, le principal opérateur énergétique au Danemark, en vue de créer un système de gestion d'énergie intelligent.

Ainsi, le Home Energy Management system de Panasonic doit permettre aux particuliers de mieux comprendre leur consommation via des compteurs d'énergie dits intelligents, contrôlant directement les appareils électriques, et accessibles à distance. Le Smart Grid de SEAS-NVE fonctionne également grâce à des compteurs électriques accessibles à distance via l'Internet.

Afin de démontrer le rôle essentiel de la technologie dans la lutte contre le réchauffement climatique, une maison prototype utilisant ces deux systèmes a été exposée au sommet COP15, à Copenhague en décembre 2009.

Le développement du laser vert

La société Kaai, fondée par les Professeurs Nakamura, Denbaasr et Speck de l'Université de Californie, trois pionniers du développement des lasers à semi-conducteur, a, lors d'un salon à Las Vegas, fait la démonstration d'une diode laser vert. Selon cette dernière, il s'agirait de la plus longue émission d'un laser vert à ondes continues effectuée à ce jour.

Les lasers verts offrent un progrès considérable par rapport aux lasers classiques. Ils permettent de nouvelles applications, notamment dans l'industrie ou dans l'appareillage médical.

De nombreuses firmes japonaises, telles que Rohm, Nichia ou encore Sumitomo Electric Industries ont également développé ce type de laser.

Repères : Prochaine réforme du statut des avocats étrangers au Japon

Face à la pression internationale, le Ministère de la Justice japonais a récemment décidé d'assouplir la réglementation limitant l'exercice de la profession d'avocat par des étrangers au Japon. Le but principal de cette réforme est de faciliter, pour les avocats étrangers, la création de cabinets sur le territoire japonais, soit de manière indépendante, soit en collaboration avec des avocats japonais. Il est néanmoins nécessaire de rappeler qu'au Japon les avocats étrangers ne peuvent exercer qu'en relation avec une loi étrangère.

Afin d'être autorisé par le Ministère de la Justice à exercer sur le territoire japonais, les professionnels étrangers doivent être enregistrés en tant que "Gaikokuho jimu bengoshi" (plus connus sous le nom de GJBs). Pour cela, il est nécessaire d'avoir exercé au moins pendant trois ans dans le cadre d'une loi étrangère, dont au moins deux ans dans sa juridiction d'origine (ou dans toute autre juridiction où l'avocat aurait été légalement habilité à pratiquer cette loi).

Le Ministère de la Justice japonais prévoit de faire examiner une loi facilitant l'établissement des GJBs lors de la prochaine session spéciale du Parlement japonais. Aujourd'hui, si le Japon compte environ 27 000 avocats, seulement 300 avocats étrangers sont enregistrés auprès du Ministère de la Justice, ce nombre ayant triplé ces dix dernières années.

La loi de 1987 régissant l'exercice de la profession d'avocat par des étrangers au Japon avait déjà été profondément modifiée en 2003. En effet, cette réforme majeure a permis aux avocats japonais de s'associer directement avec des GJBs, ainsi qu'aux GJBs d'employer des avocats japonais.

Article : L'inscription des licences auprès du JPO

La fonction essentielle des brevets d'invention est de promouvoir l'innovation et d'encourager le développement économique, en accordant aux inventeurs des droits exclusifs pendant une durée limitée. Toutefois, d'autres acteurs sont concernés et doivent être également protégés. C'est dans cette voie que se situe la modification du mécanisme de l'inscription de licence au Japon entrée en vigueur le 1er avril 2009.

En effet, le titulaire d'un brevet peut, en plus d'exercer lui-même son droit d'exploitation, en concéder la jouissance à un tiers, appelé licencié. La licence peut être accordée à titre exclusif, dans ce cas le licencié est le seul à jouir du droit d'exploitation du brevet, et dispose de droits spécifiques, notamment le droit d'agir en contrefaçon. La licence exclusive permettant au licencié de jouir de droits similaires à ceux du titulaire du brevet, sa validité est donc naturellement conditionnée à son inscription auprès de l'Office des Brevets du Japon. Ainsi, l'article 98 1) de la Loi sur les brevets prévoit notamment que la concession, la transmission, la modification ou l'extinction d'une licence exclusive sont nulles tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement.

En revanche, en cas de licence non-exclusive, plusieurs licenciés peuvent exploiter concomitamment le brevet d'invention, et aucun d'entre eux ne peut agir seul en cas de contrefaçon. Si la seule intention des parties suffit à rendre valide une licence non-exclusive, elle doit également, selon l'article 99 1), faire l'objet d'une inscription auprès de l'Office pour être opposable à tout acquéreur ultérieur du droit de brevet ou de la licence portant sur ce brevet.

L'enregistrement des licences est donc nécessaire, quelles qu'elles soient. Avant la réforme, la procédure était identique pour les licences exclusives et les licences non-exclusives, tant au niveau de la date de l'inscription, que des informations publiées.

Désormais, le nouveau système permet de procéder à l'enregistrement des licences dès le dépôt de la demande de brevet, et opère une distinction entre les deux types de licence au niveau des informations divulguées par l'Office.

Jusqu'au 31 mars 2009, le système japonais ne permettait aucune inscription de licence, exclusive ou non-exclusive, avant l'enregistrement du brevet par l'Office. Cette pratique présentait un certain nombre d'inconvénients, tant pour les titulaires de brevets que pour les licenciés.

En effet, afin d'assurer un retour sur investissement plus rapide, les acteurs économiques exploient fréquemment leurs inventions dès le dépôt de la demande de brevet, avant même l'obtention d'un titre de propriété intellectuelle. En conséquence, sous le régime antérieur, les licences accordées avant l'enregistrement du brevet étaient, soit nulles lorsqu'il s'agissait de licences exclusives, soit non-opposables quand il s'agissait de licences non-exclusives. Cette situation constituait manifestement un obstacle pour les titulaires de brevet dont le but est d'assurer, au plus vite, la rentabilité de leur invention.

Par ailleurs, dans le cas où une licence était quand même accordée avant l'enregistrement du brevet, aucune disposition ne permettait au licencié de faire valoir ses droits en cas de transfert du brevet en raison d'une faillite ou d'une cession. La modification apportée à la loi a donc permis de renforcer la position du licencié.

Désormais, l'inscription de la licence peut donc être effectuée dès la date du dépôt de la demande de brevet. Par ailleurs, la réforme a également avancé la date effective de l'inscription de licence. Jusqu'au 31 mars 2009, la licence n'était valide ou opposable, selon sa nature, qu'à compter de son inscription réelle dans le registre de l'Office.

En plus d'attendre l'enregistrement du brevet, il fallait donc également patienter le temps de l'examen par l'Office, de la requête pour inscription de licence. A partir du 1er avril 2009, la licence est effective dès le dépôt de cette requête.

Outre la date d'inscription des licences, la réforme visait également à limiter les informations divulguées par l'Office. En effet, jusqu'au 31 mars 2009, l'inscription d'une licence auprès de l'Office des brevets du Japon conduisait à la divulgation au public :

- du numéro de brevet ;
- du nom du titulaire du brevet ;
- du nom du titulaire de la licence (licencié) ;
- des restrictions sur la licence (durée, lieu, etc...) ;
- des royalties versées et des modalités de paiement.

Cette divulgation était souvent mal acceptée par les titulaires de brevet et les licenciés car certaines de ces informations relèvent du secret d'affaire, et peuvent être stratégiques pour les entreprises.

Le nouveau système opère une distinction selon le type de licence pour la publication des informations. Pour les licences exclusives, les conditions financières (montant et modalité de paiement) de la licence ne sont désormais plus divulguées au public. Cependant, compte tenu de l'importance des droits transmis au licencié exclusif, l'ensemble des autres informations, telles que le numéro du brevet, le nom des contractants et les restrictions sur la licence, font toujours l'objet d'une publication.

Pour ce qui est des licences non-exclusives, la diffusion publique ne concerne que le numéro du brevet et l'identité du titulaire du brevet. L'identité du licencié, ainsi que les restrictions portant sur la licence, font toujours l'objet d'une inscription dans le registre de l'Office, mais leur accès est limité à qui de droit. Enfin, à l'instar des licences exclusives, les informations concernant le paiement de la licence ne sont plus requises pour l'inscription de licence.

Pour finir, il est à préciser que ces modalités de divulgation ne s'appliquent pas uniquement aux licences inscrites auprès de l'Office avant l'enregistrement du brevet. En effet, toutes les licences accordées par son titulaire au cours de l'existence du brevet sont concernées.

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**.