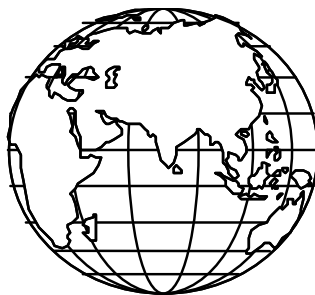


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

2-4-2 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: ota@otapatent.com

www.otapatent.com

Numéro 63

Juin 2016

Editorial, par Keiichi OTA

Chers lecteurs,

Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro 63 d'*Info Japon*.

Depuis celui de décembre dernier, j'ai voyagé en Europe comme chaque année. J'ai eu le plaisir de me rendre en France, en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas pour visiter certains cabinets et sociétés avec lesquels je travaille.

J'ai comme d'habitude donné mes cours annuels au CEIPI de Strasbourg en février, à l'Université de Nantes en mars, et au CFJM de l'Université de Rennes en avril.

Au mois de mars, j'ai été invité pour des présentations au GRAPI de Lyon et à l'ASPI de Paris, que j'ai dispensées avec plaisir.

Au mois de mai, j'ai donné, pour la première fois (!), un cours de propriété intellectuelle en japonais à l'Université de Toyo.

En juin, je me suis réjoui d'effectuer, comme l'année dernière, une présentation à la CNCPI de Paris et un exposé au séminaire SEPIA de l'Office Européen des Brevets (à Munich et à La Haye), destiné aux Examineurs.

Tous ces déplacements ne m'ont cependant pas empêché de sélectionner les sujets les plus à même de vous intéresser pour ce n°63 d'*Info-Japon*. Aussi, je vous présente 2 articles pour ce numéro.

Le premier concerne à nouveau un arrêt de la Cour Suprême, obligeant cette fois-ci le JPO à accorder une extension de la durée de protection d'un brevet pharmaceutique au Japon.

Le deuxième, concernant les marques, touche à une situation toute particulière que je vous laisse découvrir.

J'espère que ce numéro vous sera utile, et je vous en souhaite une bonne lecture.

Un cas de jurisprudence : l'extension de la durée de protection pour un brevet pharmaceutique

Au Japon, la durée de protection d'un brevet est de 20 ans à partir de la date du dépôt. La loi reconnaît toutefois une exception à cette durée : si le breveté n'a pas la possibilité d'exploiter son brevet immédiatement après sa délivrance, il a le droit de demander une extension de durée de protection. Le maximum de ce délai supplémentaire exceptionnel est de 5 ans.

Or, le 17 novembre 2015, la Cour Suprême a rendu un arrêt qui marquera les annales de l'histoire des brevets au Japon.

Cette jurisprudence concerne un brevet délivré au Japon pour un produit pharmaceutique. Une fois le brevet accordé, le titulaire a dû attendre l'autorisation du Ministère de la Santé pendant 4 ans avant de pouvoir exploiter son produit, un médicament.

Il a donc demandé une extension de durée de protection au JPO, qui la lui a accordée.

Mais il se trouve que, le champ des revendications de ce brevet étant assez large, le breveté a découvert un nouvel usage de son médicament en ne modifiant que la posologie. Le médicament devenait ainsi utile dans le cas de pathologies non spécifiées initialement, tout en restant dans la portée des revendications du produit.

Pour cet autre usage de son produit, le Ministère de la Santé impose une attente de 6 ans et demi avant de donner sa permission. Par conséquent, le breveté demande au JPO une extension de durée de protection maximale, à savoir 5 ans.

Mais l'Office refuse d'accorder cette extension, au motif que le produit reste le même.

Le breveté s'en réfère alors à la Cour de Propriété Intellectuelle et obtient gain de cause : le JPO est sommé d'accorder les 5 ans d'extension demandés.

Le JPO n'en reste pas là et décide de porter le cas devant la Cour Suprême. L'arrêt de la Cour Suprême confirme celui de la CPI, et l'Office est obligé d'accorder l'extension de durée de protection pour cet autre usage du même produit pharmaceutique.

N'est-ce pas là une bonne nouvelle pour les titulaires de brevets ?

Situation particulière de la demande de marque au Japon

Le Japon est l'un des plus grands déposants mondiaux de titres de propriété intellectuelle. En 2015, 150 000 demandes d'enregistrement de marques y ont été déposées.

On constate depuis quelques années qu'environ 10% de ces demandes sont effectuées par une personne individuelle, déposant des marques à son nom ou à celui de sa société. Cet individu, fin connaisseur du droit des marques, utilise pourtant son ingéniosité d'une manière déloyale.

Au Japon, l'Office ne peut effectivement pas annuler une marque immédiatement. Notamment, lorsque le titulaire de la marque ne s'acquitte pas du coût du dépôt, l'Office doit tout d'abord lui envoyer une notification lui demandant de payer. L'annulation de la marque peut ainsi prendre plusieurs mois. Cet usage bénéficie sans aucun doute à une personne malhonnête souhaitant gagner du temps.

C'est dans ce contexte que l'Office a très récemment divulgué un message se voulant rassurant pour les déposants de marques de bonne foi au Japon. Il leur est demandé de persister dans leur démarche.

Si l'on demande le dépôt d'une marque identique ou similaire à une marque déposée de mauvaise foi, l'examineur sera obligé d'opposer un rejet provisoire à cette demande. Si aucune réponse n'est apportée à ce rejet provisoire, l'examineur doit refuser définitivement cette marque de bonne foi.

Dans ces circonstances, l'Office recommande aux déposants de marques de bonne foi de répondre à ce rejet provisoire. Dans cette réponse, il convient de préciser à l'examineur que la marque antérieure est de mauvaise foi, et de lui demander d'attendre que cette dernière soit annulée. Alors, l'examineur pourra réévaluer la demande et lui apporter une réponse favorable.

Cette annonce se veut encourageante pour les demandeurs de marques. Il serait, bien évidemment, très injuste que des marques de mauvaise foi sur le point d'être annulées pour irrégularité entraînent le refus d'enregistrement d'une marque de bonne foi postérieure, pour cause d'identité ou de similarité.

Notre conseil est donc de ne pas abandonner automatiquement lorsque vous recevez un rejet provisoire en raison de l'identité ou de la similarité avec une autre marque. Tentez de rechercher si la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi. Pour cela, vous pouvez contacter un professionnel de la propriété intellectuelle au Japon.

Je vous souhaite un bel été !



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**.