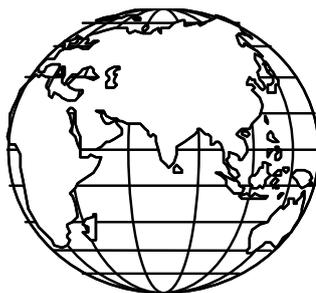


*INFO*



*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](mailto:ota@otapatent.com)

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

---

**Numéro 73**

**Été 2021**

### Editorial, par Keiichi OTA

Mes chers lecteurs,

C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'*Info-Japon*. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu me déplacer hors du Japon pour mes enseignements annuels et mes visites, mais j'ai pu faire mes cours sur Zoom aux étudiants d'Aix-en-Provence au mois de mars, du CFJM et du CEIPI en avril.

Concernant les mois qui viennent, je n'ai pas plus de visibilité sur la possibilité de déplacement. J'espère sincèrement pouvoir reprendre rapidement mes activités de conseiller et enseignant en présentiel et je ne manquerai pas de vous informer de mes projets. Dans l'attente, je reste à votre disposition pour tout rendez-vous à distance, sur une plateforme Internet ou par téléphone. N'hésitez pas à mes contacter.

Voici donc notre dernière lettre d'information avec un article sur la concurrence déloyale.

Je vous souhaite une bonne lecture.

### Concurrence déloyale relative et propriété intellectuelle au Japon.

L'identification et la sanction de la concurrence déloyale ne sont pas sans importance dans le monde des affaires. La loi la pénalisant peut venir au secours d'une absence de titre de propriété, mais également être utilisée en complément d'un autre texte législatif, comme par exemple l'action en contrefaçon d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle, afin d'obtenir une réparation la plus complète possible.

Quelques dates pour commencer. La concurrence déloyale est apparue au Japon dans les années 1930, et la première loi s'y rapportant a été édictée en 1934. Plusieurs grandes modifications ont par la suite été votées afin de s'ajuster à l'évolution du monde des affaires, la première en 1994, la dernière en 2001. D'autres réajustements ont également été réalisés, notamment en 2005 afin de renforcer l'aspect répressif, ou encore en 2006 et 2016, dans un objectif d'accroître la protection du secret des affaires.

## **I/ Les principes et conditions d'application de la loi sur la concurrence déloyale**

Comme pour établir la contrefaçon, il est nécessaire, pour établir la concurrence déloyale, d'identifier un produit original et un produit que l'on soupçonne d'être contrefacteur. Cela vaut aussi bien pour les brevets que pour les marques, les dessins et modèles, les dénominations sociales, etc. Ce principe se retrouve à l'article 2 de la loi sur la concurrence déloyale.

Concernant les conditions d'application, à la différence de la généralité du principe, ces dernières seront différentes en fonction des caractéristiques du produit original.

En effet, pour pouvoir attaquer un produit sur la base de la loi sur la concurrence déloyale, l'article 2-1-1 impose de rapporter la preuve de la notoriété du produit original (qui peut être établie en fonction des sommes investies pour sa fabrication, de sa popularité sur le marché, de la publicité ayant été réalisée...), et également de l'identité ou similarité du produit contrefacteur, ainsi que du risque de confusion que cela peut provoquer dans l'esprit du consommateur.

Une des premières jurisprudences illustrant l'utilisation de cette loi est le cas des ordinateurs Macintosh (gauche) c/ Sotec (droite), ci-après :



La concurrence déloyale avait dans ce cas été reconnue.

Lorsque le produit est qualifié de produit de renommée et/ou que sa notoriété s'étend également sur le plan international, alors le risque de confusion n'est plus une condition nécessaire à l'application de la loi sur la concurrence déloyale (art 2-1-2). Elle peut ainsi être mise en œuvre plus facilement.

L'article 2-1-3 introduit quant à lui la notion de « dead copy », qui permet au titulaire d'un produit original d'avoir recours à la loi sur la concurrence déloyale lorsque le produit contrefacteur est identique ou quasi-identique, et ce même en l'absence de notoriété ou de renommée. Cependant, cet article n'est applicable que sur une durée de 3 ans à compter de la date de commercialisation du produit original sur le territoire japonais.

Concernant les noms de domaine, la concurrence déloyale est caractérisée si le nom de domaine est utilisé dans le but de nuire au titulaire de ce nom, ou de faire du profit illégal aux dépens de ce dernier.

## **II/ Le cas des secrets d'affaires (trade secrets)**

Constituent un acte de concurrence déloyale l'acquisition, mais également la divulgation du secret d'affaires par vol, fraude, coercition ou tout moyen illégal, par une personne X, dans une société. Cependant, constitue également un acte tombant sous le coup de cette loi l'usage, par d'autres

personnes, de ces informations ainsi obtenues/divulguées par X, si ces utilisateurs connaissent, ou ne pouvaient ignorer, l'origine frauduleuse de ces informations.

Depuis le réajustement de 2016 évoqué précédemment, la tentative de vol/fraude/coercition ou utilisation de tout moyen illégal sur une information revêtant la qualification de secret d'affaires est punissable au regard de la loi sur la concurrence déloyale, et ce même si le secret d'affaires se trouve à l'étranger. Cette extension de protection a été prise notamment en raison de l'évolution d'Internet et de l'utilisation massive du Cloud.

Les produits issus de procédés de fabrication tombant sous le coup du secret d'affaires sont également protégés par cette loi. Ainsi leurs vente, cession, exportation et importation sont sanctionnées par la loi de concurrence déloyale.

### **III/ Les effets de la loi sur le plan civil et pénal**

La loi sur la concurrence déloyale recouvre à la fois l'aspect civil et l'aspect pénal.

#### **A) Les effets civils**

Les effets civils ont pour finalité de dédommager la victime.

Pour ce faire, ils permettent tout d'abord de mettre un terme à cette concurrence, d'obtenir des dommages et intérêts, et enfin, de réhabiliter la réputation ternie. Ce dernier aspect apporte un dédommagement supplémentaire à la victime qu'une simple action en contrefaçon ne permet pas d'obtenir.

Depuis 2016, concernant le secret des affaires, la charge de la preuve incombe à celui qui a été attaqué. Ce dernier doit donc prouver qu'il n'a pas procédé à de quelconques actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, cette modification a étendu le délai préfix concernant la concurrence déloyale sur un secret d'affaires à 20 ans, contre 10 auparavant.

#### **B) Les effets pénaux**

Le volet pénal a quant à lui été créé dans le but de pénaliser les auteurs de ces actes, que ces derniers soient des personnes physiques ou des personnes morales.

##### **Pour les personnes physiques :**

Les modifications de 2005 ont étendu la répression pénale aux articles 2-1-2 et 2-1-3, qui ne s'appliquait avant qu'à l'article 2-1-1. Elles ont également fait passer le montant de l'amende de 3 à 5 millions de yens et la peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, excepté pour les cas relevant de l'article 2-1-3.

La modification de 2006 est venue postérieurement étendre le champ d'application de ces sanctions en y incluant cet article. Concernant le secret d'affaires, l'amende peut, depuis cette modification, atteindre les 10 millions de yens, et la peine de prison monter jusqu'à 10 ans.

La loi de modification de 2016 a quant à elle renforcé la protection du secret d'affaires, en augmentant à 20 millions, voire 30 millions de yens en cas d'usage du secret d'affaires à l'étranger, le montant de l'amende pouvant être infligée.

##### **Pour les sociétés :**

En 2005, le montant de l'amende pouvant être déclarée est fixé à 150 millions de yens, et cette dernière se cumule directement avec les effets pénaux sur les personnes concernées.

Ce montant passe ensuite à 300 millions de yens en 2006, pour atteindre les 500 millions en 2016, et même 1 milliard de yens en cas d'usage du secret à l'étranger.

La loi du 1<sup>er</sup> janvier 2016 dispose également que, pour les cas touchant au secret d'affaires, tous les intérêts gagnés par l'acte de concurrence déloyale seront confisqués. Cela vaut aussi bien pour les personnes que pour les sociétés.

Enfin, cette loi permet désormais qu'un acte de concurrence déloyale soit attaqué sans que la victime ne porte plainte.

Nous vous souhaitons une belle fin d'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 **Keichi OTA**.