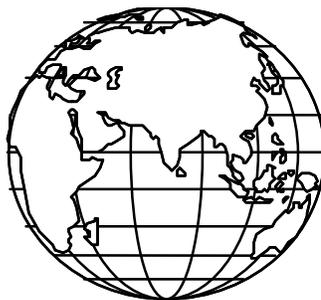


INFO



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 48
Décembre 2008

Editorial, par Keiichi OTA

Je suis désolé de n'avoir pu vous présenter *Info-Japon* au mois d'août dernier, comme il se devait. Je vous prie de bien vouloir excuser notre cabinet qui ne publiera cette année que deux *Info-Japon*, celui d'avril dernier et celui de décembre, au lieu des trois numéros habituels.

Cependant l'année a été riche en événements internationaux dans le domaine de la PI, et en déplacements pour moi. Depuis mon dernier éditorial, je me suis rendu à l'INTA à Berlin en mai, puis en juin j'ai donné ma conférence annuelle au sein du séminaire SEPIA de l'OEBC (à la Haye et à Munich). J'ai également assisté au congrès de la CNCPI à Paris, et à l'ECTA à Killarney en Irlande.

En septembre, j'étais à Boston pour l'AIPPI, et en octobre à Istanbul pour le PTMG, ainsi qu'à Florence pour le FICPI et Singapour pour l'APAA.

Enfin en novembre, j'ai participé à Paris au 30^{ème} anniversaire de l'APRAM.

Toutes ces manifestations m'ont donné l'occasion de revoir nombre d'entre vous, ce qui me fait toujours un immense plaisir.

Aujourd'hui, mes collaborateurs et moi avons choisi de vous parler, dans le grand article, d'une modification de la pratique, et non de la loi (dans le domaine des marques). Nous allons donc vous expliquer "l'intention d'usage" et son importance au moment du dépôt d'une marque.

Je vous souhaite une bonne lecture, et de joyeuses fêtes de fin d'année.

Brèves

La bouteille de Coca-Cola acceptée comme marque tridimensionnelle au Japon.

La décision de l'Office Japonais des Brevets refusant la protection de la célèbre bouteille de Coca-Cola comme marque tridimensionnelle a été récemment infirmée par la Haute Cour de Propriété Intellectuelle de Tokyo. Celle-ci releva que la bouteille avait une forme particulière et que son utilisation débuta dès l'introduction

de la marque Coca-Cola au Japon. Il s'agit de la première décision accordant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle uniquement pour sa forme au Japon.

Développement des batteries Li-ion.

Une étude récente réalisée par la société DELTA I.D. Research Institute, Ltd. de Tokyo montre que la majeure partie des brevets impliquant les batteries Li-ion ont été déposés par des entreprises japonaises, Sony Toshiba et TDK en tête. Une partie de ces brevets concernent les dispositifs de charge et de contrôle des batteries mais de plus en plus d'avancées sont réalisées dans le domaine de la sécurité suite aux nombreux accidents ayant été causés par ces batteries.

Partenariat annoncé dans le domaine de l'énergie solaire.

Les sociétés IBM Corp. et Tokyo Ohka Kogyo Co. ont annoncé leur collaboration en vue de produire des panneaux solaires moins coûteux et ayant un meilleur rendement. Les récentes avancées d'IBM en matière de rendement des panneaux solaires et l'expérience de Tokyo Ohka Kogyo dans le domaine chimique devrait permettre de développer d'avantage l'utilisation de cette source d'énergie. L'énergie solaire reste assez peu utilisée en grande partie à cause de son prix et de son faible rendement (entre 6 et 12 %).

Collaboration entre Volkswagen et Sanyo dans le domaine des batteries Li-ion.

Les sociétés Volkswagen et Sanyo ont annoncées qu'elles développeraient conjointement des batteries Li-ion pour véhicules électriques renforçant ainsi un peu plus leur partenariat qui portait déjà sur la fabrication et la fourniture à l'industrie automobile de batteries Ni-MH ancienne et nouvelle générations.

Repère : Procédure d'examen accélérée à l'Office Japonais des Brevets

L'Office Japonais des Brevets (JPO) met en place, à l'essai, une procédure d'examen dite "super accélérée" et ce, à partir du mois d'octobre. Ce projet a pour but de compléter les deux procédures d'examen existantes afin de mieux répondre aux attentes des usagers de la procédure de dépôt de brevets. En effet, il existe déjà, au Japon, en plus d'une procédure d'examen ordinaire, une procédure d'examen accélérée dont la requête est acceptée dans les cas suivants : demande émanant de petites et moyennes entreprises, de personnes physiques ou d'universités, demande déjà déposée dans d'autres pays et enfin, brevet appelé à être exploité prochainement. Le JPO vise, grâce à cette nouvelle procédure, un examen des brevets ne dépassant pas deux semaines à un mois, ce qui est bien en deçà de la durée de l'examen accéléré comprise entre deux et six mois. Cette procédure spécifique ne devrait concerner que les technologies de pointe, telles les nanotechnologies, biotechnologies ou technologies environnementales, ainsi que les demandes de brevets faisant l'objet d'un examen partagé entre plusieurs offices (Patent Examination Highway). Il est prévu que cet examen soit assorti de conditions d'accès supplémentaires, telles que le paiement d'une taxe spéciale ou encore la nécessité de joindre à la demande une recherche d'antériorité. Cependant, ces conditions ne sont pas encore déterminées à l'heure actuelle.

Le JPO prévoit de compléter cette multiplication des procédures d'examen par une amélioration du système d'information des usagers qui leur permettra de connaître plus précisément le moment auquel l'examen sera réalisé.

Si l'objectif d'un examen en deux semaines est atteint, il figurera parmi ceux les plus rapides au monde.

Article : Dépôt de marque au Japon et intention d'usage

Il est fréquent, lors du dépôt d'une marque, de désigner beaucoup de produits ou de services d'une même classe. Cependant, depuis la modification des guidelines de l'Office Japonais des Brevets (JPO) le 1^{er} avril 2007 (applicables aux dépôts de marques postérieurs à cette date), il se développe au Japon une tendance visant à limiter le nombre de produits/services désignés dans une demande.

En effet, de nombreux rejets provisoires sont émis par l'Office Japonais des Brevets (JPO) de manière quasi automatique, pour défaut d'intention d'usage des produits/services désignés.

L'article 3 de la loi japonaise sur les marques prévoit qu'une marque ne peut être enregistrée que pour des produits/services en relation avec l'activité commerciale du déposant. Dès lors, lorsque les produits/services désignés sont trop nombreux, un rejet est émis, mettant en avant les doutes de l'Examineur quant au réel lien entre ces produits/services et l'activité commerciale du déposant et donc, quant à l'intention d'utiliser la marque pour ces produits/services.

Les guidelines du JPO précisent que les rejets provisoires basés sur ce texte peuvent être surmontés de deux manières.

La première consiste à apporter la preuve que la marque est déjà utilisée au Japon pour les produits/services visés dans le dépôt. Pour ce faire, plusieurs types de documents peuvent être déposés : imprimés (magazines, journaux, ...), photographies du magasin, documents commerciaux (bons de livraison, factures, ...), certificats émis par des organismes publics (ambassades étrangères au Japon, Ministre du Commerce et de l'Industrie, ...), certificats émis par des tiers sur le même marché (clients, consommateurs, ...), articles sur internet etc.

La seconde consiste, lorsque la marque n'est pas encore utilisée, à déposer une déclaration d'intention d'usage auprès du JPO. Cette déclaration doit mentionner la volonté du déposant d'utiliser la marque dans les 3 à 4 années suivant la date de dépôt pour une marque japonaise ou la date d'enregistrement international pour une marque internationale (ou à partir de la date d'extension si le Japon est désigné postérieurement).

Cependant, cette déclaration ne se suffit pas à elle-même, contrairement à celle devant être fournie auprès de l'USPTO. En effet, elle doit être accompagnée de justificatifs dénotant de la réelle intention d'utiliser la marque. Les guidelines précisent qu'il convient de fournir au JPO l'état d'avancement des préparatifs d'usage de la marque ainsi qu'un plan d'activité (construction d'usines ou de magasins, planification de la vente des produits/services, ...). En outre, si les documents fournis ne permettent pas de lever le doute concernant l'intention d'usage, le JPO est en droit de demander des documents complémentaires.

Enfin, une précision est à apporter au sujet de cette tendance. Au Japon, les classes de produits/services sont composées de sous-classes de produits similaires. Notre pratique nous a permis de comprendre que les rejets provisoires sont quasi systématiques lorsque, dans une demande, les produits/services couvrent 8 sous-classes ou plus pour la même classe.

Nous conseillons donc aux titulaires d'une marque internationale qui reçoivent un rejet basé sur l'article 3, d'abandonner plusieurs produits/services au Japon, afin de ne pas dépasser 7 sous-classes par classe de produits. Il sera ensuite possible de

déposer une marque japonaise désignant les produits/services abandonnés dans la marque internationale (dans la limite de 7 sous-classes par classe de produits).

Les déposants d'une marque japonaise peuvent, quant à eux, effectuer une division de la demande afin de répartir les produits/services en plusieurs dépôts et de ne pas dépasser 7 sous-classes par classe pour chaque dépôt.

Récemment, les grandes entreprises japonaises effectuent de nombreux dépôts afin de protéger une seule marque. En effet, afin d'éviter tout risque de rejet, ces dépôts ne couvrent souvent que quelques sous-classes de produits ou services.

Il convient ici de noter que ces récents développements concernent aussi bien les marques de produits que celles de services. Par ailleurs, les rejets concernent, en plus des demandes couvrant de nombreuses sous-classes, les demandes dans lesquelles certains produits/services désignés sont ambigus. Cependant, dans ce dernier cas, un rejet sera émis que si le produit ou service ambigu appartient à une classe comportant 8 sous-classes ou plus. En effet, le JPO considère automatiquement que ce produit/service est susceptible d'appartenir à toutes les sous-classes de cette classe.

Ce système de sous-classes étant complexe, il n'est pas toujours aisé de remédier à ce problème en amont, lors du dépôt de la demande internationale. Les risques de se voir notifier une décision de rejet sont alors élevés et de nombreuses marques internationales sont rejetées sur ce terrain.

C'est pourquoi il est plus sûr de déposer directement au Japon par l'intermédiaire d'un professionnel japonais des marques, une ou plusieurs marques (afin de ne pas dépasser la limite des 7 sous-classes), plutôt que de désigner le Japon via le protocole de Madrid. En évitant ainsi les rejets, le dépôt national devient moins coûteux qu'un dépôt international, tout en conservant une certaine rapidité (6 à 12 mois pour les marques de produits et 12 à 18 mois pour les marques de services).



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.