



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 61

Août 2015

Editorial, par Keiichi OTA

Mes chers lecteurs,

C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro 61 d'*Info-Japon*. Depuis celui de décembre dernier, j'ai voyagé tous les mois en Europe. J'ai ainsi rendu visite à plusieurs d'entre vous en France, en Suisse ou au Luxembourg, que ce soit dans des cabinets ou dans des sociétés avec lesquelles nous travaillons.

J'ai également donné mes cours annuels à l'Université de Nantes et au CEIPI de Strasbourg en février, puis au CFJM et à l'Université de Rennes en avril. J'ai aussi eu le plaisir de prendre la parole à l'INPI Bretagne, en avril également.

Au mois de mai, j'étais à l'INTA à San Diego, et en juin à l'ECTA à Hambourg. Lors de ces deux congrès, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous ce qui m'a fait très plaisir.

Toujours au mois de juin, j'ai fait une présentation à la CNCPI de Paris puis mon exposé annuel au séminaire SEPIA de l'Office Européen des Brevets (à Munich et à La Haye), destiné aux Examineurs.

Ensuite, au mois d'août, j'ai assisté au "summer seminar" de l'Université de Hokkaido comme les années passées. J'attendais cette réunion pour publier notre *Info-Japon* 61, car le séminaire portait justement sur le sujet du grand article que nous avons prévu, ce qui nous a permis de le compléter.

Ainsi, ce numéro d'*Info-Japon* vous présente les modifications de la loi japonaise en 2015 en matière de PI. Ces modifications qui impliquent

d'importants changements dans les procédures sont entrées en vigueur le 1er avril, exception faite pour ce qui concerne les Dessins et Modèles (le 13 mai). J'espère que ces informations vous seront utiles dans votre travail avec le Japon. A bientôt !

Les modifications de la loi japonaise en 2015

Comme je vous l'avais annoncé dans l'édition d'*Info-Japon* de juin 2014, une nouvelle loi sur la Propriété Intellectuelle a été adoptée l'année dernière, et elle est entrée en vigueur le 1^{er} avril dernier. Cette nouvelle loi visant à la fois les brevets, les dessins et modèles et les marques, apporte des changements importants qu'il me tient à cœur de vous faire connaître.

I- Les brevets

La nouvelle loi sur les brevets amène deux modifications majeures du système dont la plus importante n'est autre que la réintroduction du système d'opposition.

A) La réintroduction du système d'opposition

Après son abolition en 2003, le gouvernement japonais a décidé de réintroduire le système d'opposition en droit des brevets. Ainsi, depuis le 1er avril dernier, toute personne peut déposer une demande d'opposition devant l'Office des Brevets Japonais dans un délai de six mois à compter de la date de publication du brevet. Les taxes officielles d'une telle procédure s'élèvent à 16 500 JPY auxquels doivent s'ajouter 2 400 JPY par revendication. Les motifs pouvant appuyer une demande d'opposition sont les suivants : le défaut de nouveauté ou d'activité inventive, le conflit avec une demande de brevet antérieure, le non-respect de la condition de clarté des revendications ou des conditions afférentes à la description, et la violation des conditions de modification de la demande en cours d'examen. Contrairement à la procédure d'invalidation, l'usurpation de la qualité d'inventeur n'est pas considérée comme un motif d'opposition.

Concernant la procédure en tant que telle, celle-ci se déroule uniquement par écrit. Si les 3 ou 5 Examineurs de la Division d'Appel du JPO (Japan Patent Office) considèrent que le brevet est susceptible d'annulation, un avis préliminaire d'annulation est notifié au propriétaire du brevet, lequel dispose alors d'un droit de réponse ainsi que de la possibilité d'apporter des modifications à ses revendications, sa description ou ses dessins. Cette possibilité de modification n'est toutefois pas gratuite puisque le propriétaire du brevet doit déboursier de 49 500 JPY (taxes officielles) auxquels s'ajoutent

5 500 JPY (id.) pour chaque revendication inscrite dans le registre de l'Office, et cela inclut même les revendications qui ne sont pas modifiées ou celles qui sont abandonnées. Si le titulaire du brevet se contente d'une simple réponse, cette dernière ne sera pas notifiée à l'opposant. En revanche, si le titulaire du brevet effectue des modifications à sa demande, dans la plupart des cas, l'Office le notifiera à l'opposant, lequel bénéficiera alors d'un délai pour émettre des contre-arguments aux modifications. Suite à cela, l'Office peut émettre un second avis de rejet, les possibilités précédemment exposées s'offrant alors une nouvelle fois au propriétaire du brevet et à l'opposant.

De plus, il faut savoir que le titulaire du brevet a la possibilité de solliciter un entretien avec l'examinateur, ce qui n'est pas le cas pour l'opposant. En revanche, en ce qui concerne l'examinateur, il a la possibilité de solliciter un entretien avec le titulaire, ainsi qu'avec les opposants.

Si à l'issue de la procédure le brevet est annulé, le titulaire du brevet dispose d'un recours en appel contre la décision d'annulation devant la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI). Le recours étant effectué contre la décision d'annulation émise par l'Office, le défendeur est donc l'Office et non l'opposant. A noter qu'à ce stade, le titulaire du brevet ne peut plus apporter de modifications à son brevet.

En revanche, si l'opposition est rejetée, l'opposant ne dispose d'aucun recours contre cette décision. S'il souhaite faire invalider le brevet, il devra passer par la procédure d'invalidation devant le JPO. Concernant cette dernière, il est à noter que, dans le but d'équilibrer les droits du titulaire du brevet et celui des tiers, la nouvelle loi a prévu la limitation de la procédure d'invalidation aux seules personnes ayant un intérêt judiciaire dans la procédure, alors qu'elle s'adressait auparavant à « toute personne ».

Enfin, en cas d'annulation du brevet, que ce soit à l'issue de la procédure d'opposition ou à l'issue d'un appel en invalidation, celle-ci sera rétroactive.

Concernant ces deux différentes procédures, il convient de préciser un autre point important. Dans l'hypothèse où une procédure d'opposition et un appel en invalidation seraient effectués en même temps, l'Office se doit de favoriser la procédure d'appel en invalidation considérant la situation comme plus grave, des actes de contrefaçon étant généralement avérés. Cependant, deux exceptions à ce principe ont été acceptées et la procédure d'opposition doit primer lorsque celle-ci est déjà bien avancée, ou lorsque les preuves apportées sont d'une force telle qu'il convient d'appréhender la procédure d'opposition en premier.

Tableau comparatif entre la procédure d'opposition et la procédure d'appel en invalidation

	<u>Opposition</u>	<u>Procédure d'invalidation</u>
Quand ?	Dans les 6 mois de la publication du brevet	A compter de la publication du brevet sans limitation dans

		le temps
Par qui?	Toute personne	Personne ayant un intérêt judiciaire
Procédure	Ecrite uniquement (<i>ex parte</i>)	En général, la procédure est orale (<i>inter partes</i>)
Participation du demandeur	Uniquement lorsqu'une revendication est modifiée	Oui
Appel	Possible uniquement pour le propriétaire du brevet devant la CPI	Oui, devant la CPI (Cour de la Propriété Intellectuelle)
Taxes officielles	16 500 + 2 400 JPY par revendication	49 500 + 5 500 JPY par revendication

B) La restauration des droits du breveté

A côté de cette réintroduction de la procédure d'opposition, la nouvelle loi japonaise sur les brevets a également mis en place des circonstances exceptionnelles permettant de restaurer les droits du propriétaire du brevet en cas de non respect de certains délais procéduraux. Ces circonstances exceptionnelles correspondent à des circonstances extérieures graves telles qu'une catastrophe naturelle, un incendie, ou encore une maladie. Cette nouvelle disposition implique presque tous les délais importants.

Ces circonstances exceptionnelles permettant l'allongement des délais de certaines procédures sont également applicables aux modèles d'utilité, aux dessins et modèles et aux marques.

II- Les Dessins et Modèles

Le gouvernement japonais a déposé en début d'année 2015 un instrument d'adhésion à l'acte de Genève consacrant le système de dépôt international de La Haye sur les dessins et modèles. Ainsi, depuis le 13 mai 2015, il est désormais possible à tout ressortissant d'un Etat partie à ce système de déposer un dessin ou modèle international visant le Japon, sans passer par la procédure nationale japonaise de dépôt. De même, il est possible pour toute personne ayant soit la nationalité japonaise, soit son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Japon, de se prévaloir du système de La Haye. L'adhésion à ce système ne s'est cependant pas faite sans difficulté, la loi japonaise en matière de dessins et modèles étant très spécifique. Ainsi, de nombreuses adaptations ont été prévues.

A) Sur le nombre de dessins que peut contenir un dépôt

Le principe essentiel qui s'applique en droit japonais est celui selon lequel un

seul dessin ou modèle peut être revendiqué par dépôt. A l'inverse, dans le système de La Haye, une seule et même demande peut permettre de protéger jusqu'à cent dessins ou modèles. Le Japon n'étant pas prêt à abandonner ce principe de dessin unique, lorsque l'Office sera désormais confronté à des demandes internationales contenant plusieurs dessins, il considèrera celles-ci comme s'agissant de plusieurs demandes simultanées. Ainsi, plusieurs numéros de dépôt seront attribués, les taxes devront être payées pour chaque nouveau dessin et l'examen substantiel de chacun des dessins (nouveau, créativité, etc...) se fera de manière séparée.

B) Sur la durée de validité du dessin ou modèle

En droit japonais, les dessins et modèles bénéficient d'une protection d'une durée de vingt ans, non renouvelable. Le système de La Haye, quant à lui, accorde une protection de cinq ans renouvelable deux fois, soit une durée de protection totale de quinze ans. Cependant, d'autres renouvellements sont autorisés pour les Etats parties qui acceptent dans leur droit national une durée de protection supérieure à quinze ans. Ainsi, grâce à cette possibilité, la durée de protection des dessins et modèles au Japon via l'arrangement de La Haye pourra atteindre vingt ans (cinq ans renouvelables trois fois).

C) Sur les dessins et modèles secrets

Le Japon offre la possibilité, pour un dépôt national, de garder secret un dessin et modèle pendant un délai maximum de trois ans à compter de son enregistrement. Le Japon n'acceptera néanmoins pas ce genre de demandes pour les dépôts internationaux.

Cependant, même si le système de La Haye ne prévoit pas à proprement parler un régime de dessins et modèles secrets, il offre la possibilité de différer la publication du dessin ou modèle dans un délai maximum de trente mois après le dépôt de la demande (ou alors à partir de la date de priorité revendiquée s'il y en a une). Ce système n'est applicable que si l'Etat contractant l'accepte. L'Office japonais a annoncé que cette possibilité serait appliquée.

D) Sur le droit de compensation

Au Japon, pour un dépôt national, la publication intervient toujours après l'enregistrement du dessin ou modèle. Or, ce n'est pas le cas pour un dépôt international car avec le système de La Haye, la publication précèdera la délivrance du dessin ou modèle. Une compensation sera donc instaurée pour conférer au demandeur une protection durant la période comprise entre la publication et la délivrance. En effet, dès lors que la demande sera publiée, le demandeur pourra faire valoir ce droit de compensation à condition d'envoyer une lettre d'avertissement au présumé contrefacteur. Pour finir, aucune compensation ne sera accordée tant que le dessin ou modèle ne sera pas délivré.

E) Sur le délai de grâce

Il existe une exception en droit japonais sur l'absence de nouveauté d'un dessin ou modèle. En effet, si le dessin ou modèle a été divulgué par le déposant lui-même ou par un tiers contre la volonté du déposant, ce dernier dispose d'un délai de grâce de six mois suivant cette divulgation pour déposer son dessin et échapper au défaut de nouveauté de celui-ci. Néanmoins, pour cela il devra revendiquer le délai de grâce dans sa demande de dessin ou modèle, mais aussi déposer la preuve de la divulgation dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt. Ce délai de grâce sera appliqué aux demandes internationales.

F) Sur le dessin ou modèle partiel

Traditionnellement les diverses législations relatives aux dessins et modèles protègent un objet dans son ensemble, empêchant ainsi les poursuites contre les personnes enfreignant les droits d'un créateur en copiant seulement une ou plusieurs parties du dessin ou du modèle. Cependant, au Japon, il existe ce qu'on appelle les dessins et modèles partiels (ils représentaient environ 40% des demandes de dessins et modèles en 2014). Selon ce système, il est possible de ne revendiquer que des parties de formes ou de dessins ayant des caractéristiques distinctes. L'Office japonais a annoncé que les dispositions relatives aux dessins et modèles partiels seraient applicables aux demandes internationales.

D'un point de vue procédural maintenant, il est à noter que si la priorité d'un dépôt antérieur est revendiquée lors du dépôt de la demande internationale, le document de priorité devra être déposé dans les trois mois qui suivent la publication internationale.

Enfin, concernant le paiement des taxes, le déposant devra acquitter des taxes de dépôt ainsi que des taxes d'enregistrement. Cependant, s'il advient que la demande est rejetée après examen, le demandeur pourra obtenir le remboursement des taxes d'enregistrement, à condition qu'il en fasse la demande dans les six mois qui suivent la décision de rejet.

Dans la lignée de l'adhésion au système de La Haye, le Japon a également l'intention d'adhérer à la classification de Locarno. Celle-ci a été instituée en 1968 par l'Arrangement de Locarno qui organise une classification internationale utilisée aux fins de l'enregistrement des dessins et modèles.

III- Les marques

La réforme a également prévu des mesures importantes en matière de droit des marques et notamment un élargissement du système de protection aux marques non traditionnelles de couleur, mouvement, position, marques sonores et hologrammes. Jusqu'à présent, à côté des marques dites traditionnelles, seules

les marques tridimensionnelles pouvaient être protégées. Certaines marques non traditionnelles ne sont pas visées par la nouvelle législation. Ainsi, les marques tactiles, olfactives, gustatives, ainsi que l'habillement commercial (trade dress) ne pourront pas se voir accorder de protection.

Globalement, ces nouvelles dispositions tendent à aligner le système japonais sur le système européen. Ainsi les conséquences engendrées par cette nouvelle loi, notamment au regard de la demande de marque elle-même, des conditions d'examen ou des conditions d'usage de la marque non traditionnelle, seront les mêmes que celles que l'on peut observer en France et en Europe.

A) Les conditions formelles

Concrètement, lors du dépôt d'une demande de marque non traditionnelle, plusieurs éléments spécifiques devront être précisés, sous peine de rejet :

- L'énoncé du type de marque que l'on souhaite déposer
- La représentation de la marque :
 - Les marques sonores :

La représentation devra se faire :

 - soit au moyen d'une partition musicale, contenant une portée divisée en mesures, et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique, des silences, le tempo, la mesure, d'éventuelles paroles, etc...
 - soit par l'explication du son en langue japonaise.

En revanche, les sonagrammes et oscillogrammes ne sont pas acceptés.
 - Les marques de mouvement :

La représentation devra consister en de multiples dessins détaillant le mouvement concerné ou en un dessin accompagné d'un symbole explicitant le mouvement en question, tel qu'une flèche, par exemple.
 - Les marques de couleur :

La marque devra être représentée par un dessin ou une photo de la couleur ou combinaison de couleurs et si elle s'inscrit dans un tout, la couleur ou combinaison de couleurs devra être clairement identifiée au moyen, par exemple, d'une délimitation à l'aide de pointillés.
 - Les marques de position :

La marque de position devra être clairement identifiée dans le tout dont elle fait partie, au moyen, notamment, d'une délimitation par des traits pleins lorsque le reste du dessin sera en pointillés.

➤ Les hologrammes

- Une description détaillée de la marque permettant de délimiter son champ de protection.
Pour les marques sonores uniquement, la fourniture d'une telle description est optionnelle.
- La fourniture d'un échantillon :
Cette condition ne concerne que les marques sonores, dont la demande devra s'accompagner d'un échantillon tel qu'une bande sonore par exemple.

B) Les conditions de fond

La condition de distinctivité pose de nombreuses difficultés en matière de marques non traditionnelles. En effet, nombreuses sont les marques non traditionnelles considérées comme étant intrinsèquement non distinctives. Selon l'Office japonais, ce problème touche notamment les marques de mouvement, les hologrammes et les marques de position composés uniquement de caractères ou de chiffres non distinctifs ; les marques de couleur ; les marques sonores composées de sons communs (bruit de la mer, bruit d'une voiture) ou de sons ayant déjà été largement utilisés dans les transactions commerciales. Dans tous ces cas, la distinctivité de la marque non traditionnelle devra être établie en rapportant la preuve d'une distinctivité acquise par l'usage. Ainsi, le demandeur devra démontrer que la marque a acquis une notoriété propre et que les consommateurs reconnaissent les marchandises ou services associés comme ceux qui se rapportent à une activité spécifique ou une entité à travers un usage prolongé. L'appréciation de l'usage par les examinateurs se fera à la lumière d'un faisceau d'indices comprenant notamment, la date du premier usage, la durée de l'usage, les lieux de l'usage, le montant des ventes, et la fréquence des opérations de publicité.

On le constate, malgré la légalisation des marques non traditionnelles, leur enregistrement reste difficile à obtenir et nul doute que nombreuses seront celles qui seront rejetées pour défaut de distinctivité.

A côté de cet élargissement de la catégorie des marques protégeables, la réforme a également apporté un élargissement de la catégorie des entités pouvant déposer des marques collectives régionales. Jusqu'alors, seules les associations établies par un acte spécial incluant un travail coopératif pouvaient se voir accorder une titularité sur de telles marques. Aujourd'hui, peuvent également demander la protection de marques collectives régionales les associations de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les organisations à but non lucratif.

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**.

