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 69
Eté 2019

Editorial, par Keiichi OTA

Mes cher lecteurs,

Un semestre s'est à nouveau écoulé depuis notre numéro 68 d'*Info-Japon* ! Un semestre qui m'a vu poursuivre mes enseignements annuels à l'université d'Aix-en-Provence en février, au CEIPI et au CFJM en avril, au séminaire SEPIA de l'OEB (Munich et La Haye) en juin. Mon activité d'enseignant est de plus en plus passionnante, de plus en plus enrichissante, et j'espère que chacun de mes auditoires en profite autant de l'autre côté.
J'ai également participé à deux séminaires en mai : Paris PI et LES International à Yokohama.
Et puis, je n'ai pas ralenti mon rythme de visites à mes confrères et clients étrangers, et c'est chaque fois un plaisir de vous rencontrer ou vous revoir.

Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle ultra récente dans le domaine de la PI japonaise : les modifications concernant les brevets et les dessins & modèles qui entreront en vigueur au plus tard en mai 2020.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bon été !

Grand article : les grandes lignes de la modification de la loi sur les brevets et les dessins & modèles au Japon en 2019

I - Les prémisses de la modification : une volonté d'assouplir et d'améliorer la loi sur les brevets et les dessins & modèles au Japon

Mai 2018 : le rapport "Declaration of Design Management"

Le gouvernement japonais a publié un rapport le 23 mai 2018, nommé "Declaration of Design Management", qui visait notamment à étendre le champ de protection des dessins ou encore à accepter la protection de nouveaux types de dessins.

Pour mener à bien ce rapport, le gouvernement japonais a constitué un groupe d'étude afin d'engager des discussions pour organiser l'amélioration de la compétitivité des entreprises japonaises par le biais des dessins & modèles et pour envisager les mesures permettant cette amélioration.

Dans ce rapport, il était notamment suggéré de modifier la loi sur les dessins afin d'améliorer la protection d'une série de dessins concernant un produit.
Il était également question d'améliorer et d'assouplir le système de "dessins associés" en modifiant notamment le délai dans lequel les demandes d'enregistrement de dessins en tant que dessins associés doivent être déposées (actuellement, au plus tard jusqu'à la date de publication du dessin principal au Bulletin officiel).

Mars 2019 : le projet de loi du gouvernement japonais

Le 1er mars 2019, le gouvernement japonais a soumis à la Diète un projet de loi visant à modifier la loi sur les brevets, les modèles d'utilité, les dessins & modèles et les marques.
La majeure partie de cette modification proposée concerne la loi sur les brevets et la loi sur les dessins & modèles.

En effet, le gouvernement japonais a conscience que la révolution numérique qui se déroule actuellement a éliminé les barrières entre les différentes industries et a favorisé l'ouverture de l'innovation au Japon. Cette tendance permet d'élargir les possibilités pour les PME et les start-ups de grandir plus facilement en tirant avantage de leurs technologies souvent remarquables.
Dans le même temps, il est de plus en plus important pour les entreprises d'améliorer leur compétitivité en ayant une certaine supériorité en matière d'expérience client sur les produits et services.

À la lumière de ces changements actuels concernant les entreprises, le gouvernement et le JPO souhaitent, à travers une modification de la loi, améliorer les systèmes de contentieux impliquant des droits de propriété industrielle afin de protéger pleinement des technologies importantes et, plus généralement, l'innovation des entreprises japonaises au regard du droit sur les brevets et des autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'améliorer le système de dessins & modèles afin de protéger ceux-ci à l'aide de technologies numériques et en encourageant les titulaires à créer de nouvelles marques.

II - Le contenu et l'effectivité de la modification de la loi japonaise sur les brevets et les dessins & modèles

Le contenu de la modification de la loi japonaise sur les brevets

Le gouvernement japonais a proposé deux grandes modifications en matière de brevets à travers ce projet de loi :

1) La création d'un nouveau système en vertu duquel les tribunaux japonais seront désormais capables, en réponse à une requête du titulaire du brevet, d'ordonner une inspection par laquelle des experts neutres inspecteront les locaux du contrefacteur présumé afin de recueillir des preuves.
Plus précisément, si un tiers est soupçonné de porter atteinte au brevet d'un titulaire, des experts en technologie pourront effectuer des inspections sur les installations du tiers suspecté de contrefaçon, réaliser les recherches nécessaires afin de prouver l'infraction, et déposer un rapport contenant les résultats de la recherche devant un tribunal.

2) Une révision de la méthode de calcul pour les indemnités de dommages :

- Actuellement, un titulaire de brevet n'est pas autorisé à demander au contrefacteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur une certaine partie du nombre total de produits concernés vendus par le contrefacteur si cette partie est présumée excéder la capacité de production du titulaire. Toutefois, le projet de loi vise à modifier cela et ainsi permettre au titulaire de demander au contrefacteur des dommages et intérêts pour tous les produits vendus par le contrefacteur en estimant que le titulaire a concédé le droit sur le brevet au contrefacteur.

- Dans le cas où un titulaire de brevet a l'intention de calculer le montant total de dommages et intérêts en estimant le montant équivalent aux droits de licence, il sera autorisé à prendre en considération le montant estimé qui peut être déterminé s'il mène des négociations avec le contrefacteur concernant ces droits sur la base de l'existence de l'infraction.

Concernant le calcul des indemnités de dommages, la même modification vise également la loi sur les modèles d'utilité, la loi sur les dessins & modèles et la loi sur les marques.

Le contenu de la modification de la loi japonaise sur les dessins & modèles

Dans ce projet de loi, le gouvernement japonais a prévu cinq modifications majeures en matière de dessins & modèles :

1) L'extension du champ de protection des dessins & modèles : le projet de loi vise à élargir le champ de protection des dessins & modèles et à protéger désormais les images qui ne sont pas enregistrées ou affichées sur des produits, ainsi que les conceptions intérieures et extérieures de bâtiments (pour un magasin par exemple).

2) Une révision du système de "dessins associés" : actuellement, grâce à ce système de "dessins associés", un demandeur est autorisé à enregistrer un dessin similaire à un dessin pour lequel il a déjà déposé une demande (dessin principal).

- Concernant la période pour laquelle un demandeur est autorisé à déposer une demande de dessin associé d'un dessin principal, le projet de loi prévoit d'étendre la date de clôture de cette demande (qui était jusqu'à présent au plus tard à la date de publication du dessin principal au Bulletin officiel, environ 8 mois) jusqu'à 10 ans à partir de la date de dépôt du dessin principal.

- Le projet de loi vise également à autoriser un demandeur à enregistrer un dessin qui n'est similaire qu'au dessin associé.

3) Un changement dans la durée des droits sur les dessins & modèles : le projet de loi vise encore à modifier la durée des droits sur les dessins & modèles afin de passer de 20 ans à partir de la date d'enregistrement actuellement, à 25 ans à partir de la date de dépôt.

4) Une rationalisation des procédures de dépôt des demandes d'enregistrement de dessins & modèles :

- Le projet de loi vise à autoriser un demandeur à déposer une demande unique pour plusieurs dessins & modèles.

- Dans ce domaine, le projet de loi vise encore à supprimer le tableau de classification des produits afin de permettre à un demandeur de décrire le titre du produit de manière flexible.

5) L'extension des dispositions en matière de contrefaçon indirecte : actuellement, ce système permet de reconnaître l'action d'un tiers comme une contrefaçon dans le cas où ce tiers réalise une action préparatoire extrêmement susceptible d'inciter à la violation du droit sur les dessins & modèles du titulaire.

Le projet de loi prévoit désormais de permettre aux autorités de réprimer toutes les activités de fabrication ou d'importation de produits contrefaits divisés en plusieurs parties (composants) dans le but d'éviter la répression.

Le contenu de la modification de la loi japonaise sur les marques : une révision mineure

Concernant la loi japonaise sur les marques, la modification est mineure par rapport à la loi sur les brevets et sur les dessins & modèles.

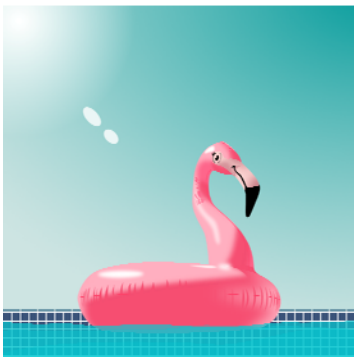
En effet, le projet de loi vise ici à prendre une mesure permettant aux associations et entités d'intérêt public, telles que les municipalités et les universités, de céder le droit d'une marque renommée représentant ces associations ou entités.

L'effectivité de la modification après adoption par la Diète japonaise

Le projet de loi prévoit enfin que la modification de la loi sur les brevets et les dessins & modèles entrera en vigueur dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de promulgation, à l'exception de certaines dispositions.

En l'espèce, la Diète a adopté l'ensemble des modifications prévues par le projet de loi le 10 mai 2019, et la publication a eu lieu le 17 mai 2019.
L'entrée en vigueur de la loi modifiée devra donc se faire au plus tard le 17 mai 2020, entraînant l'effectivité de ces dispositions.

En conclusion, on peut en déduire que la modification de la loi japonaise sur les dessins & modèles est susceptible de motiver les demandeurs à déposer davantage de demandes de dessins & modèles, en raison notamment de l'extension du champ de protection qui est prévue.
D'autre part, les effets de la modification de la loi japonaise sur les brevets sont incertains. En effet, l'inspection est autorisée dans de strictes conditions, en tenant compte de la fuite des secrets commerciaux et des charges sur les « présumés contrefacteurs ».
L'inspection n'est autorisée que lorque (**1**) il est nécessaire de prouver la contrefaçon, (**2**) il s'agit probablement d'une contrefaçon, (**3**) le titulaire du brevet ne peut pas réunir de preuves par d'autres moyens, et (**4**) cela ne place pas de charges excessives sur le prétendu contrefacteur.
Par ailleurs, le titulaire du brevet est tenu d'identifier l'emplacement des preuves. Par conséquent, il semblerait que les tribunaux contrôleront la réussite de la mise en place de la procédure d'inspection, ainsi que les nouvelles méthodes de calcul des dommages.
Il sera donc important de surveiller comment les tribunaux exploiteront ce nouveau système.



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**.