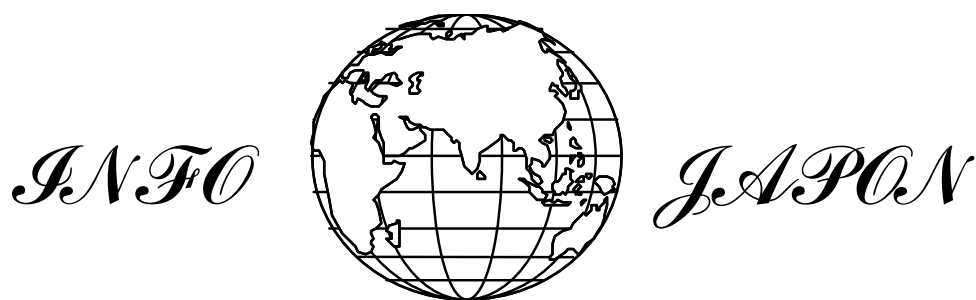




OTA & Associates

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 72

Hiver 2021

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Bien entendu, étant donné le contexte actuel, je n'ai pas pu me déplacer à l'étranger lors de ce dernier semestre 2020. Vous rencontrer, donner mes cours habituels, participer à des congrès m'a beaucoup manqué, et la version sur écran, à distance, de ces divers rendez-vous annuels n'est pas aussi satisfaisante que le présentiel. Mais je m'adapte !

Dans ce numéro d'*Info-Japon*, nous vous parlerons dans le grand article de la modification de la loi sur les dessins et modèles. Et dans une brève, nous répondons à une question qui a suivi le grand article d'*Info-Japon* 71.

Avec toutes mes amitiés.

Brève : prix ou qualité pour la traduction du non-PCT ? (suite d'*Info-Japon* n° 71)

Dans le grand article de notre numéro précédent, nous nous sommes interrogés sur ce qu'il convenait de privilégier, du prix ou de la qualité, dans le cadre d'une demande PCT. En effet, la plupart des demandes de brevet déposées au Japon se font aujourd'hui par l'entrée directe en phase nationale à partir de la demande internationale PCT.

Toutefois, après cet article, nous avons reçu plusieurs questions concernant la traduction pour les demandes non-PCT, auxquelles nous apportons ici notre réponse.

Par le passé, si la traduction japonaise ne pouvait pas être préparée dans les délais, la demande de brevet japonais (avec revendication de priorité de la Convention de Paris) devait se faire accompagnée de la traduction des documents en anglais dans les 12 mois qui suivaient le dépôt dans

le pays d'origine, avec apport de la traduction en japonais dans les 2 mois suivant cette demande de brevet.

La pratique du JPO a changé, et aujourd'hui, il accepte un dépôt non-PCT dans n'importe quelle langue ! Concrètement, on peut désormais faire une demande de brevet au Japon dans les 12 mois qui suivent la demande de brevet dans le pays d'origine, par un dépôt des documents dans la langue d'origine, et apporter la traduction en japonais dans les 2 mois qui suivent cette demande japonaise.

Cette modification (demande japonaise avec documents dans la langue d'origine) a deux avantages très pratiques. D'abord, cela laisse la possibilité de faire la demande japonaise jusqu'au dernier moment, sans précipitation pour obtenir une traduction en anglais. Et ensuite, déposer la demande avec le texte original permet d'éviter les risques liés à une double traduction (passant par une langue tierce, l'anglais).

Il était donc nécessaire de faire le point sur cet aspect également et je vous remercie pour vos questions.

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

I – Les réformes antérieures du régime applicable aux dessins et modèles

Le contenu de la loi de modification de 1999 :

Cette loi a apporté nouveautés et précisions sur différents aspects du régime des dessins et modèles.

1) La nouveauté absolue :

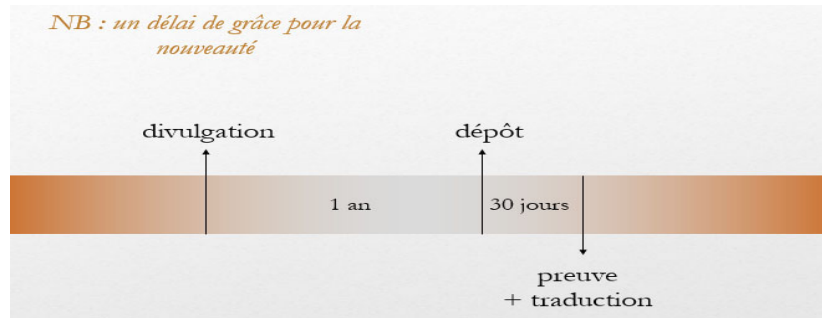
Le législateur a durci l'appréciation du critère de nouveauté au regard de la divulgation antérieure. En effet, avant modification, la divulgation d'un dessin et modèle, y compris celle d'un dessin et modèle similaire, en empêchait l'enregistrement seulement si cette dernière avait eu lieu sur le territoire Japonais.

Depuis la loi de 1999, le rayon pris en considération pour apprécier la réalité de la divulgation s'est élargi, puisqu'une divulgation, identique ou similaire, fait disparaître le caractère de nouveauté, où qu'elle ait eu lieu dans le monde.

Par ailleurs, Internet, qui avant la modification n'était pas reconnu comme mode de divulgation, a été reconnu comme tel.

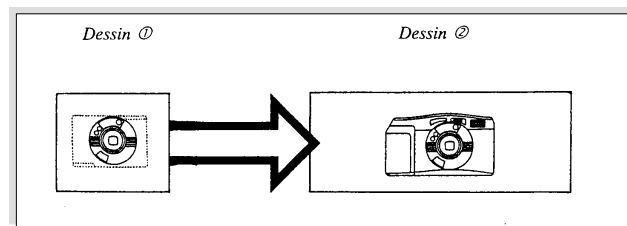
Cependant, la loi reconnaît un délai dit « délai de grâce », permettant l'enregistrement d'un dessin et modèle malgré une divulgation antérieure, si le dépôt intervient dans un délai de six mois à compter du jour de la divulgation. L'Office japonais a assoupli cette mesure en choisissant d'appliquer, depuis le 9 juin 2018, un délai de grâce d'un an.

Ce dépôt doit être suivi de celui des preuves et de la traduction sous 30 jours, comme l'illustre le schéma ci-après :



2) Une nouvelle protection proposée :

Le législateur propose à travers cette loi de modification le choix d'une protection partielle, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer uniquement en tant que dessin et modèle une partie d'un article, comme le montre l'exemple suivant :



Un tel enregistrement peut se révéler utile notamment pour attaquer, sur la base de dessins de parties, le dépôt d'un autre modèle dont le dessin général serait différent, mais dont certaines parties seraient identiques ou similaires à certaines parties déjà protégées.

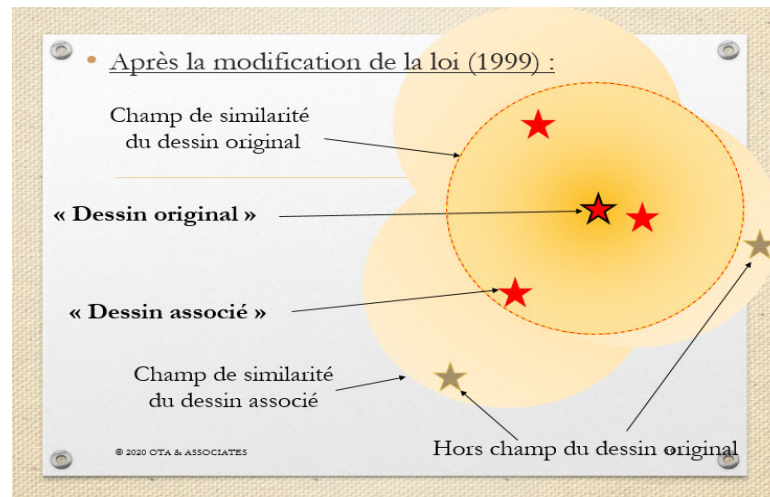
La protection partielle d'un article est généralement plus large et plus forte que la protection de l'article comme un tout. Cependant, en raison de l'obligation du caractère nouveau, il n'est pas possible d'obtenir la protection pour un dessin partiel si le dépôt intervient après dépôt du dessin entier.

3) Les dessins associés :

Avant l'entrée en vigueur de la loi, lorsque l'auteur d'un dessin, appelé dessin original, venait par la suite à déposer un dessin dit similaire, le champ de protection de ce dernier était identique à celui du dessin original.

Le dépôt d'un dessin similaire pouvait être effectué tout au long des 15 ans de vie du droit sur le dessin original.

La loi de 1999 est venue étendre le champ de la protection du dessin, appelé depuis lors dessin associé. Le schéma ci-dessous permet de mieux comprendre cette idée :



Les dessins associés peuvent être déposés jusqu'au jour précédant la publication du dessin original. Cependant, les chaînes de dessins associés, c'est-à-dire le dépôt d'un dessin associé à un dessin lui-même déjà associé, ne sont pas acceptées par le JPO.

Le contenu de la loi de modification de 2007 :

De nombreuses modifications sont intervenues et le champ d'application du régime des dessins et modèles s'est élargi.

Ainsi, la durée de protection des dessins et modèles est passée de 15 à 20 ans à compter de la date d'enregistrement.

Par ailleurs, pour pouvoir faire jouer le délai de grâce, le dépôt des preuves et traductions, qui avant devaient être fournies dans les 14 jours suivant la date de dépôt, a été étendu à 30 jours.

Le spectre de protection des dessins et modèles a été élargi, avec la possibilité de déposer des représentations de dessins sur écran.

Concernant le régime des dessins partiels, il est, depuis cette loi, possible de déposer un dessin partiel après le dessin entier, cependant, ce dépôt doit être fait par le même déposant et au plus tard la veille de la publication du dessin entier.

Le contenu de la loi de modification de 2015 :

Le Japon a, le 13 mai 2015, adhéré à l'Arrangement de La Haye concernant l'Enregistrement international des dessins et modèles.

En ont résulté plusieurs modifications concernant le régime applicable, dans un souci d'adaptation par le JPO au système de La Haye.

Ainsi, le JPO qui avant n'acceptait qu'un seul dessin par demande a revu son système à la hausse, en permettant aux demandes internationales de contenir plusieurs dessins. Cependant, ces dessins étant considérés comme plusieurs demandes simultanées, différents numéros de dépôt sont donc accordés, un examen séparé est effectué, et le nombre de taxes à payer est lié au nombre de dessins présentés.

D'autres dispositions viennent définir le régime applicable au dépôt des demandes internationales au Japon :

- Si le délai de grâce et le dessin partiel sont acceptés, le dessin international ne peut pas se voir accorder la mise au secret pour une durée de 3 ans, durée normalement accordée pour les dépôts nationaux.
- Il est cependant possible de demander le report de la publication du dessin international jusqu'à 30 mois après dépôt. L'examen débutera alors à l'expiration de ce délai.
- Il y a des taxes à payer pour déposer et pour obtenir l'enregistrement lors du dépôt international. Si une décision de rejet est émise, le déposant a la possibilité de demander le remboursement des taxes d'enregistrement dans un délai de 6 mois suivant le rejet.

II) La loi de modification de 2019 :

Cette loi vient fixer à 25 ans, cette fois-ci à compter de la date de dépôt, la durée de protection des dessins et modèles. Elle vient également élargir la catégorie de dessins pouvant être protégés en tant que dessins et modèles. Sont depuis acceptés les « images graphiques autonomes » (c'est-à-dire les images projetées sur le sol et les murs) ainsi que les designs d'agencement intérieur ou extérieur de bâtiments.



Photo illustration : Japan Patent Office

(Image graphique autonome)



Photo illustration : Japan Patent Office

(Design d'agencement)

Autre nouveauté : un dessin similaire à un autre dessin similaire peut désormais être protégé comme dessin « associé ». Ces dessins peuvent être déposés pendant une durée de 10 ans à compter de la date du dépôt du dessin original, et expirent en même temps que ce dernier.

Enfin, l'Office a annoncé qu'à partir du 1^{er} avril 2021, une demande contenant plusieurs dessins sera possible. L'examen sera fait pour chaque dessin (par exemple, 3 examens pour 3 dessins) et un droit de dessin sera donné pour chaque dessin (par exemple, 3 droits pour 3 dessins).



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**.