

La Loi sur les Marques au Japon

AROPI

11 juin 2013

Keiichi OTA

Sommaire

I – La procédure

II – L'examen sur la similarité

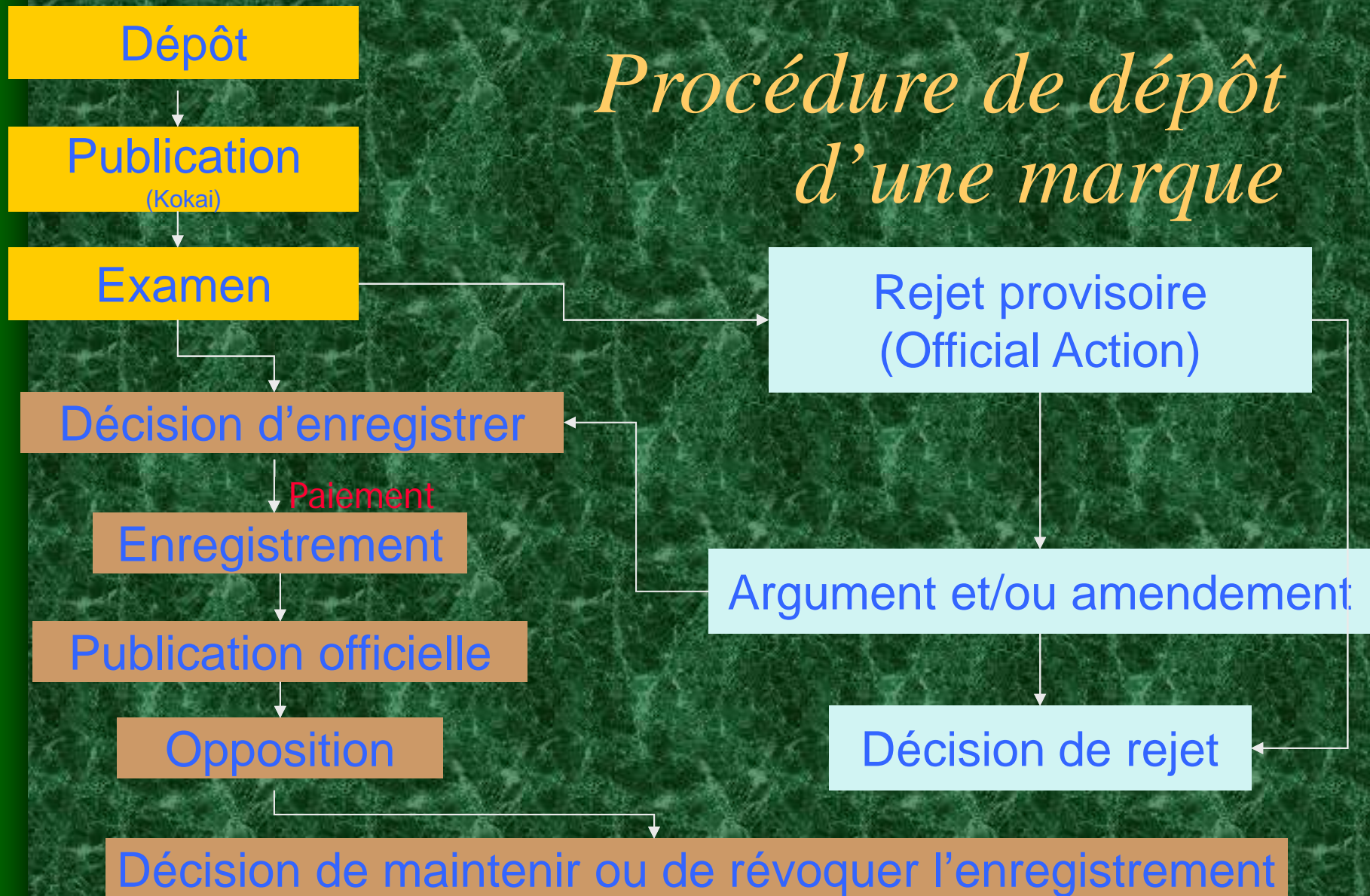
III – Les pièges de la transcription en japonais

IV – La pratique

I – La procédure

- ◆ Examen au fond
 - Motifs absolus de refus
 - Motifs relatifs de refus
- ◆ Opposition

Procédure de dépôt d'une marque



II – L'examen de la similarité

- Un exemple...

2 médicaments similaires...



Médicament A



Médicament A'

- Une erreur est faite

Ordonnance :
« Prendre le
médicament A »

Quelqu'un
fait une erreur

Médicament A'

- Conséquence : le patient est encore plus malade



Différence de pratique Europe/Japon

Europe

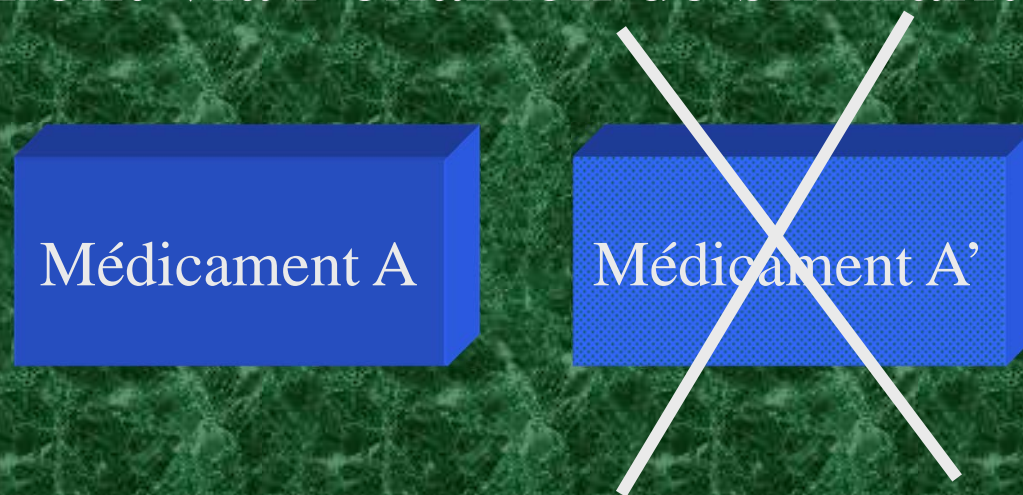
Tendance à
éviter
l'examen
de similarité

Japon

Examen de
similarité
très strict

Position du Japon :

- Minimiser les risques en filtrant les marques en amont via l'examen de similarité.



III – Les pièges de la transcription en japonais

- a – L'écriture japonaise
- b – Le concept de similarité
- c – Que faire en cas de similarité ?

a – L'écriture japonaise

Actuellement

- ◆ Les hiragana
- ◆ Les katakana
- ◆ Les kanji (caractères chinois)
- ◆ Les romaji (caractères latins)



Historiquement

Ecriture japonaise inexistante.

→ importation des caractères chinois
(kanji) pour transcrire la langue japonaise.



manyogana

(utilisés pour reproduire
un son mais pas un sens)

Peu à peu on simplifie les caractères chinois
qui servent de manyogana

→ apparition des :

katakana

une partie du manyogana

hiragana

transformation, simplification
du manyogana entier

於

於

女

女

和

和

Quelle utilisation ?

katakana

hiragana

A L'ORIGINE	ACTUELLEMENT
Utilisation formelle	- Tous les mots importés (noms propres et noms communs) - Autres
Utilisation informelle, privée, féminine	Tout ce qui n'est pas kanji, romaji, katakana

b – le concept de similarité

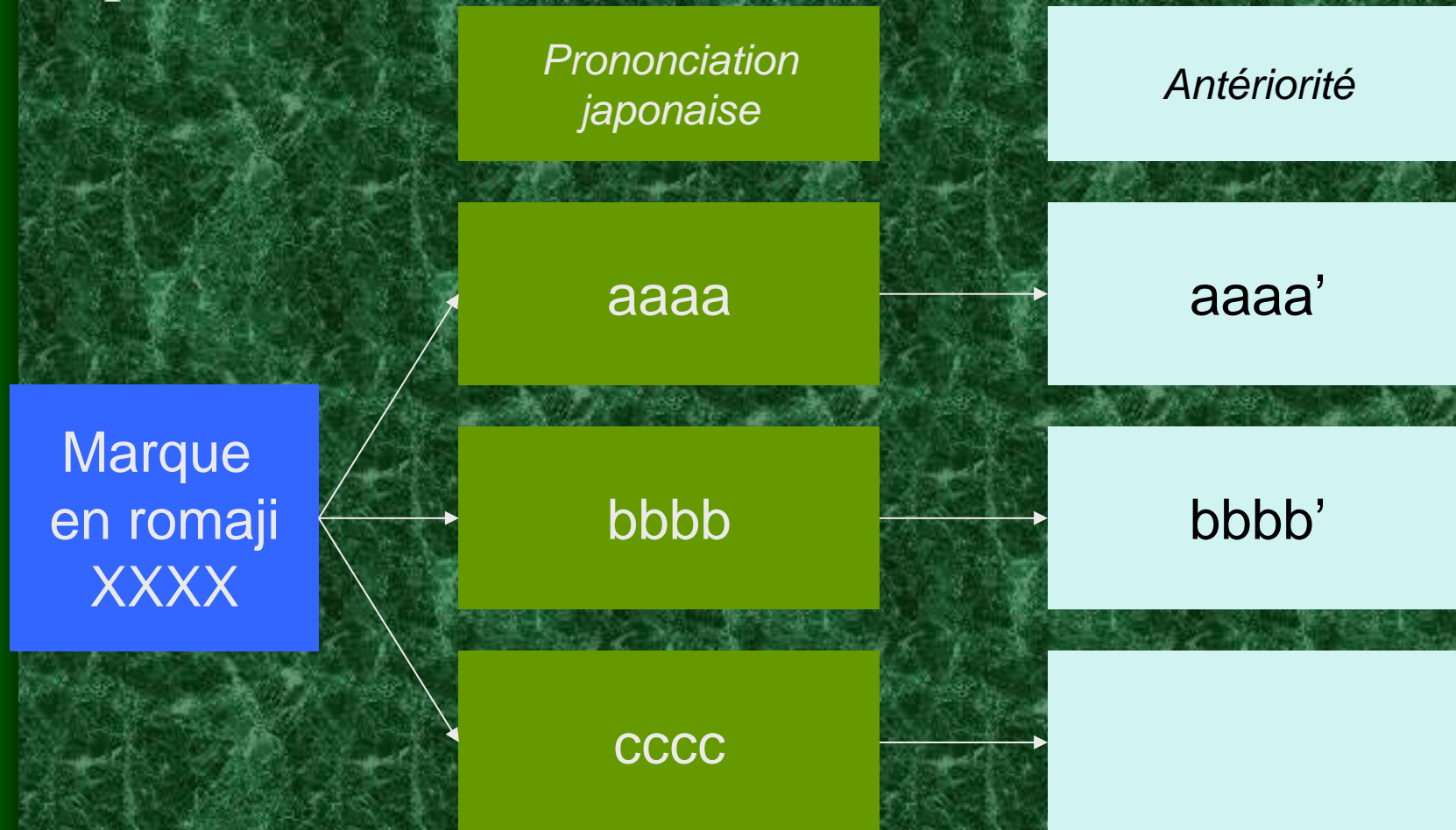
1- La similarité des marques

2- La similarité des produits et services

1- La similarité des marques

- Similarité visuelle
- Similarité phonétique
- Similarité intellectuelle

Pour les marques importées, c'est la similarité phonétique qui pose problème.



Il est donc recommandé de déposer la marque
importée ainsi :

XXXX (romaji)
cccc (katakana)

ou

cccc (katakana)






Attention !!

Pour les japonais :

B = V

R = L

2 - La similarité des produits et des services

- Existence d'un cadre pour la notion de similarité dans la loi sur les marques japonaise 
 - Adoption de la classification internationale (Arrangement de Nice en 1992) par le Japon 
-  Nouvelle distribution , mais qui garde l'esprit de l'ancienne classification 

Exemple : les boissons alcoolisées

B

Classes internationales 32 & 33

classe 32
- bières

classe 33
- liqueurs occidentales (ex. whisky)
- boissons alcoolisées
de fruits (ex. vins)

A

Ancienne classe 28 japonaise

liqueurs japonaises

- liqueurs étrangères
(ex. whisky)
- bières
- vins

liqueurs chinoises

vins épicés

c – que faire en cas de similarité ?

- Impossibilité de modifier une marque après dépôt
- Possibilité de modifier des produits ou des services

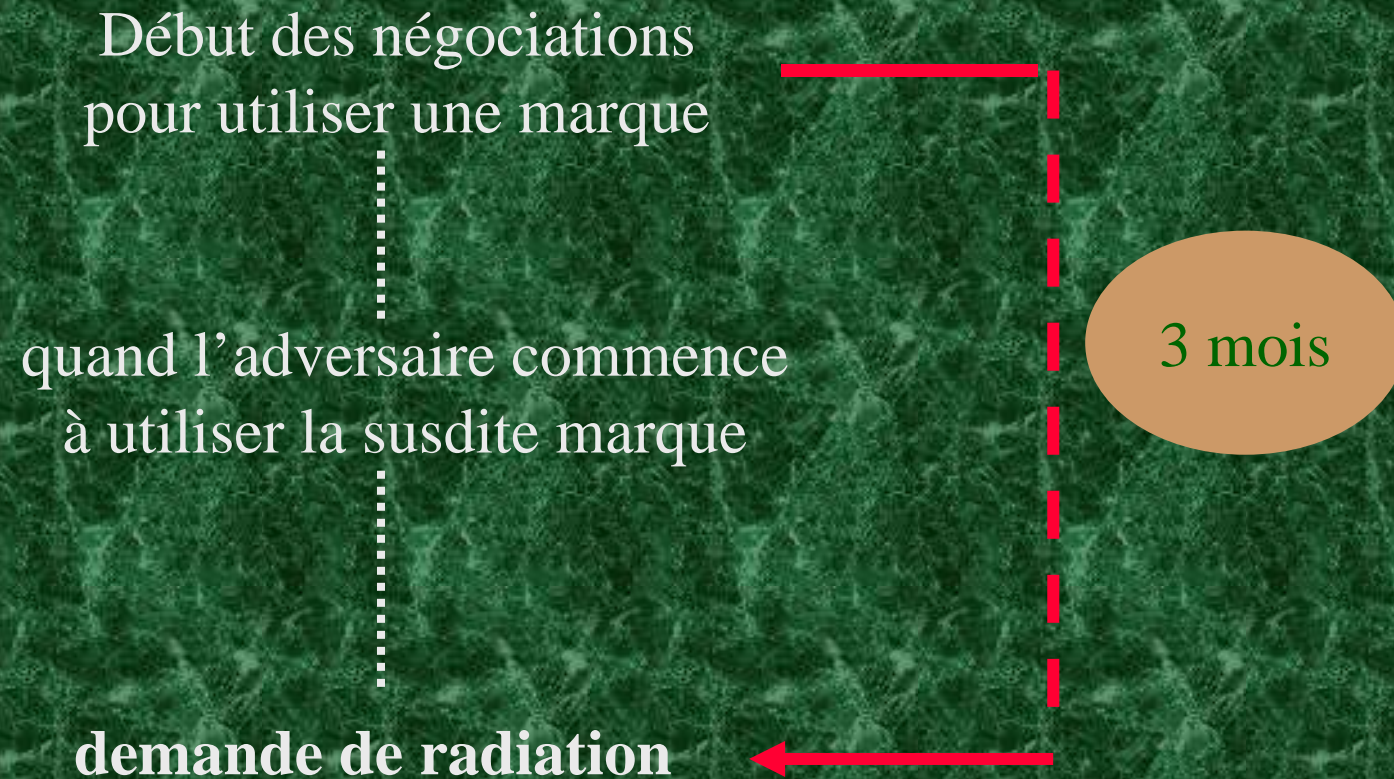
- Quelle action ?
 - L'attaque en radiation de non usage
 - La négociation
 - Pour une cession de marque
 - Assign back

Radiation de non usage

- Condition de non usage :

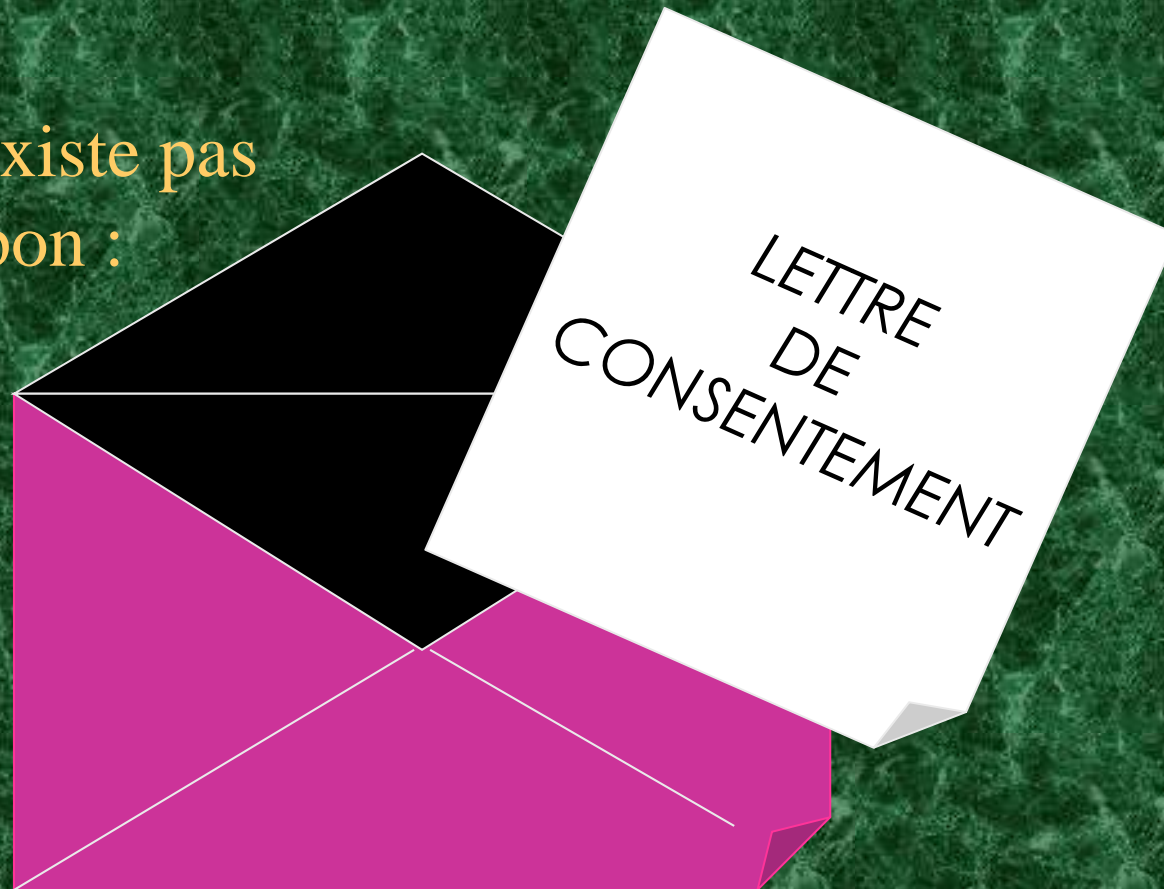
La marque identique n'a pas été utilisée pendant plus de 3 ans au Japon.

- Procédure :



Assign back

Ce qui n'existe pas
au Japon :



Définition de la lettre de consentement

- 1) Je reçois un refus provisoire à mon dépôt de marque. Motif : existence d'une marque similaire déjà enregistrée.

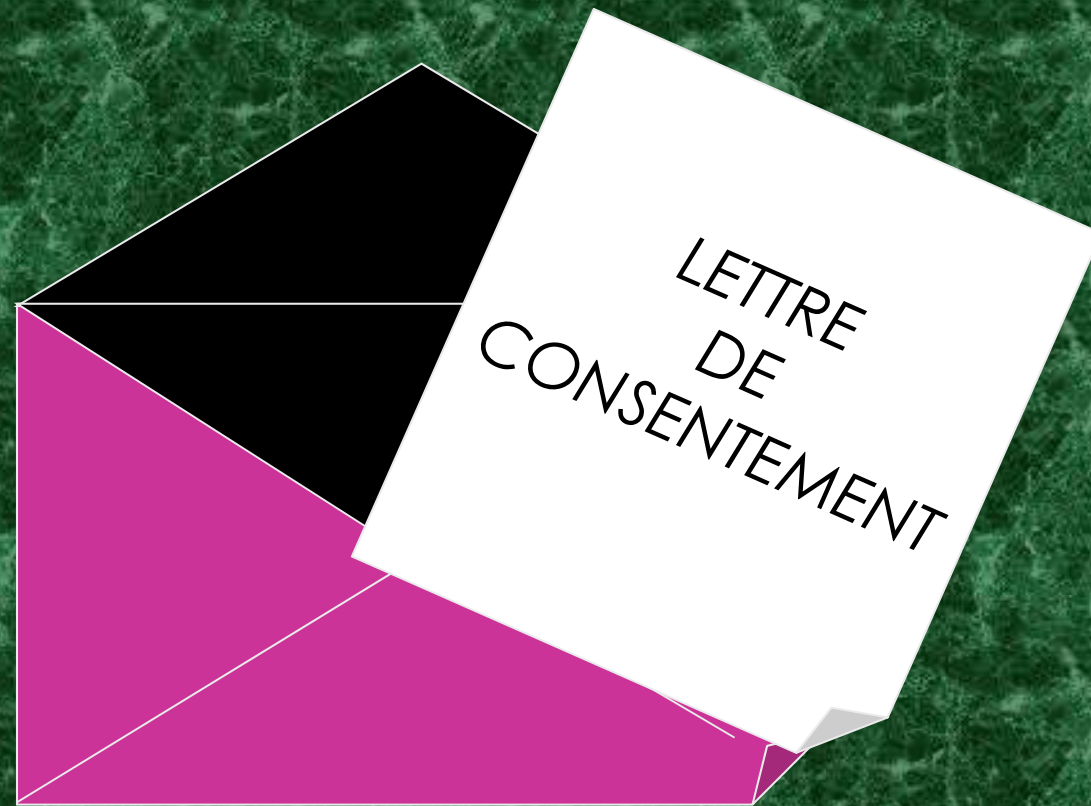


Official action

2) Je contacte alors le titulaire de la marque adverse.



3) Il accepte la coexistence de nos marques, et rédige ainsi une lettre de consentement.



Mais au Japon, ce système n'existe pas !

Il est remplacé par le système « Assign Back ».

Définition du système « Assign Back »

1) Je reçois un refus provisoire à mon dépôt de marque. Motif : existence d'une marque similaire déjà enregistrée.

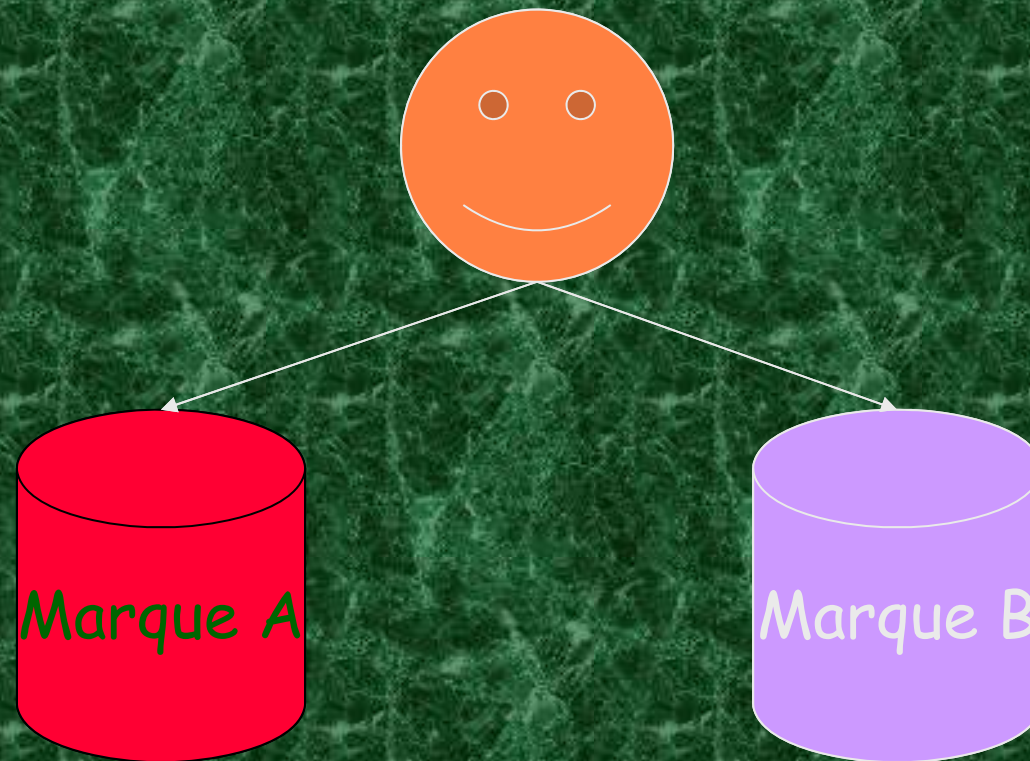


Official action

2) Je négocie avec l'adversaire : je lui cède
ma marque temporairement, le temps
qu'elle soit enregistrée.



3) L'examen ne pose plus de problème
puisque les 2 marques appartiennent au
même titulaire.



4) Puis l'adversaire me rétrocède ma marque dès qu'elle est acceptée et enregistrée dans le registre du JPO.



Deux limites à la pratique " Assign Back "

Première limite : Article 24^{quater}

Objectif : éviter le risque de confusion

Qui : les 2 titulaires

Comment : en ajoutant un élément
distinctif à chaque marque

Exemple :



Seconde limite : article 52^{bis}

Objectif : réparer une confusion

Qui : n'importe qui

Comment : en demandant l'annulation de
l'une ou de l'autre marque

IV – La pratique

A – Invalidation et opposition

B – L'intention d'usage

C – Projet de modifications pour 2013

D – La jurisprudence de la Cour Suprême

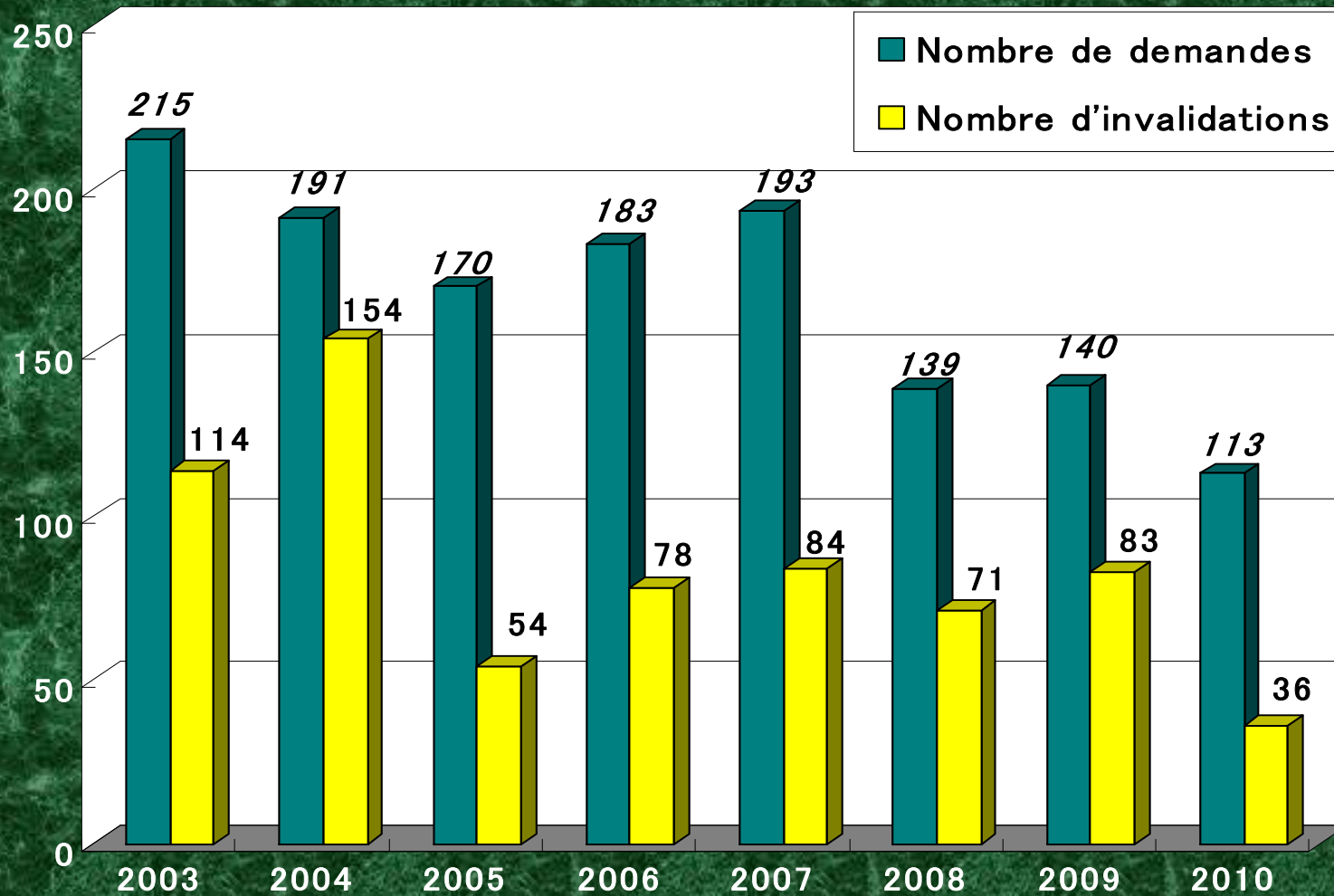
A) Invalidation et opposition

probabilités
de succès
de l'**Opposition**
(avec le nouveau
système
d'opposition)

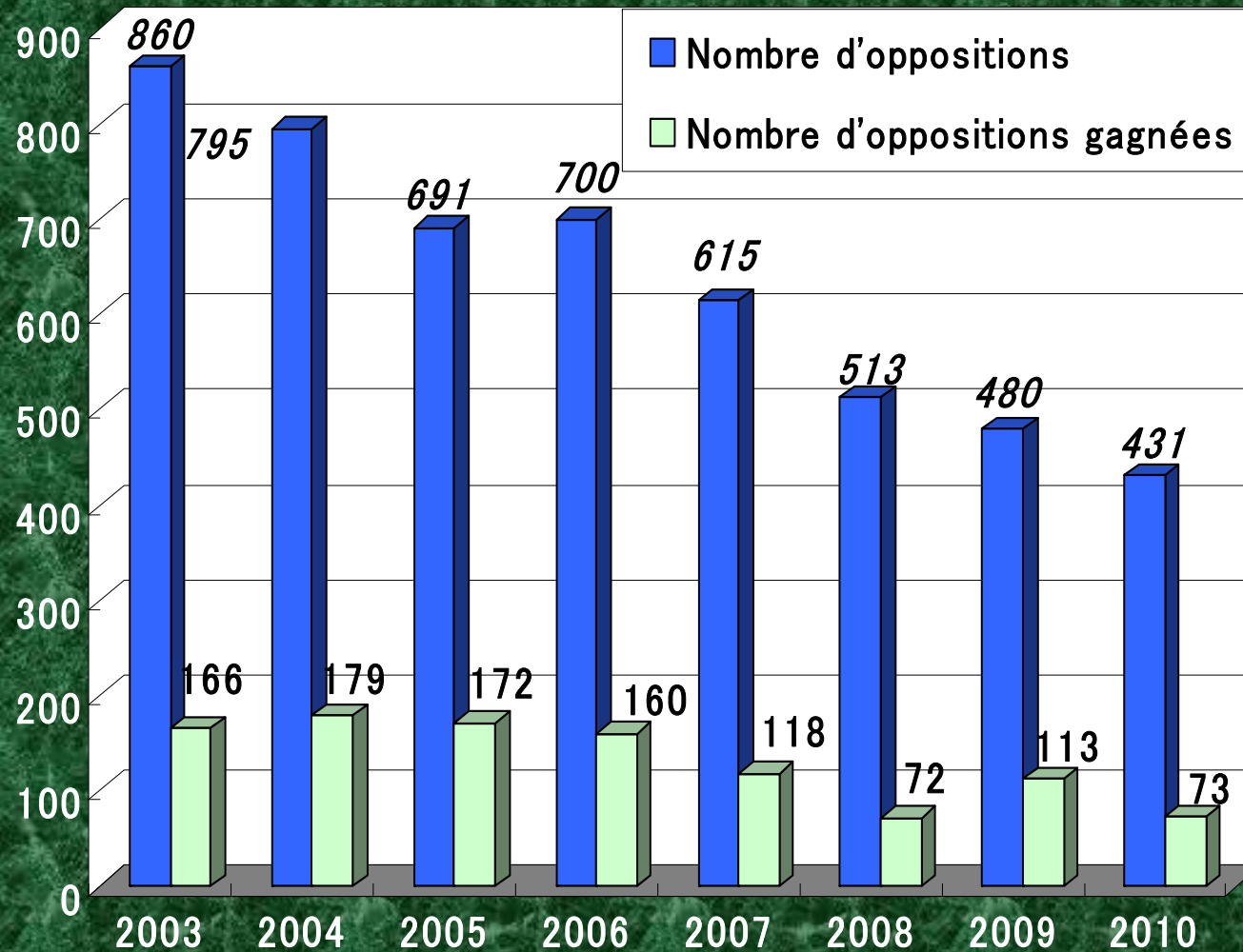


probabilités
de succès
de l'**Invalidation**

Décision en invalidation de marques



Oppositions sur marque après enregistrement



B) L'intention d'usage

Depuis le 1er avril 2007, de nombreux rejets provisoires sont émis.

Cause :



En effet...

L'Art.3 de la loi sur les Marques prévoit qu'une marque ne peut être enregistrée que pour les produits/services en relation avec l'activité commerciale du déposant.

Comment répondre à ce type de rejet provisoire ?

A : L'INTENTION D'USAGE

1 – Prouver l'utilisation de la marque au Japon pour les produits/services désignés.

*certificats
officiels*

imprimés

*articles
Internet*

*documents
commerciaux*

photos

*certificats
émis par
des tiers*

2 – Déposer une déclaration d'intention d'usage pour
les produits/services désignés

+ *les justificatifs !*

B : LIMITATION DES PRODUITS ET DES SERVICES DESIGNES

Cas 1) Dépôt international en phase japonaise :
abandonner certains produits/services pour ne pas
désigner trop de sous-classes japonaises

Cas 2) Dépôt japonais : abandonner certains
produits/services ou faire une demande
divisionnaire

Conseil pour les dépôt futurs

Déposer directement au Japon à l'aide d'un professionnel sera plus sûr et moins onéreux que désigner le Japon via le protocole de Madrid.

Délai à prévoir :

6-12 mois
pour produits

12-18 mois
pour services

C) Les modifications annoncées en 2013

- Introduction dans le champ de protection de la marque au Japon des :
 - Sons
 - Images animées
 - Couleurs
 - Hologrammes

D) Un cas pratique : la Cour Suprême du Japon, 22 sept.92

大森林

VS

木林森



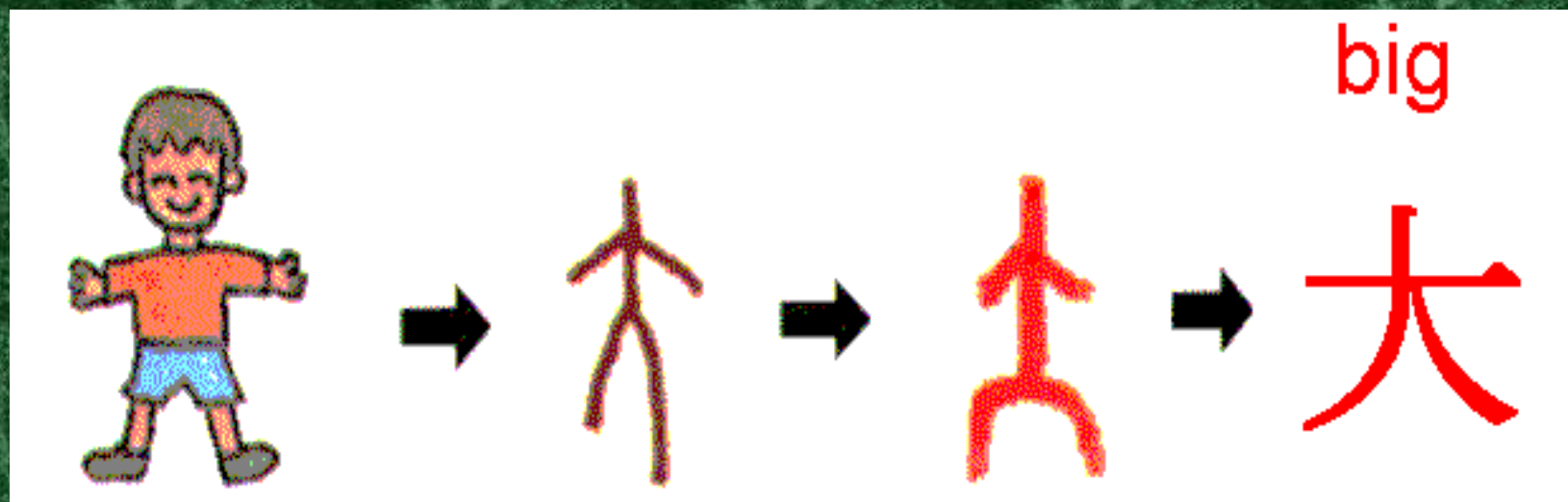
tree

woods

木 + 木 → 林

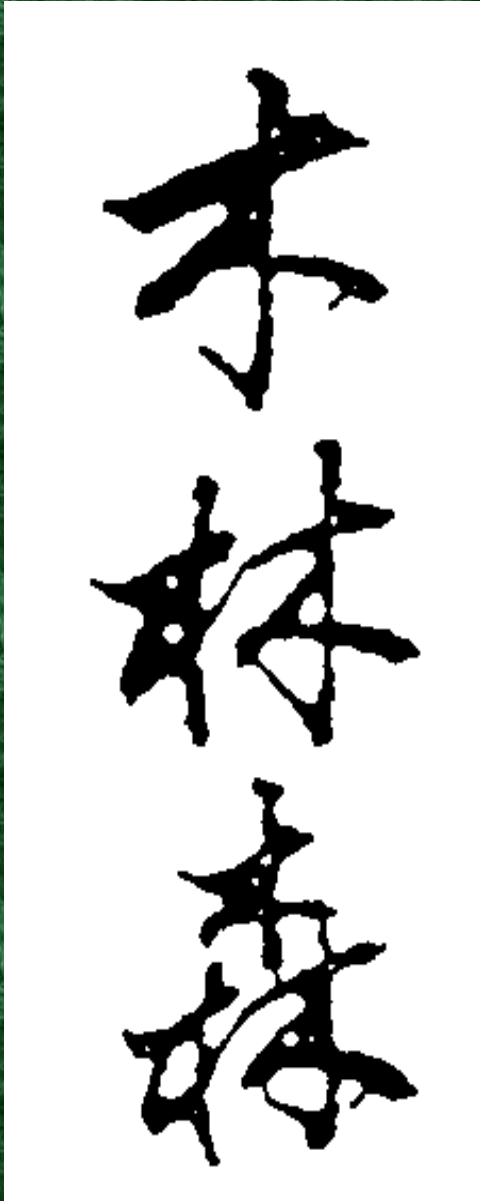
forest

木 + 木 + 木 → 森

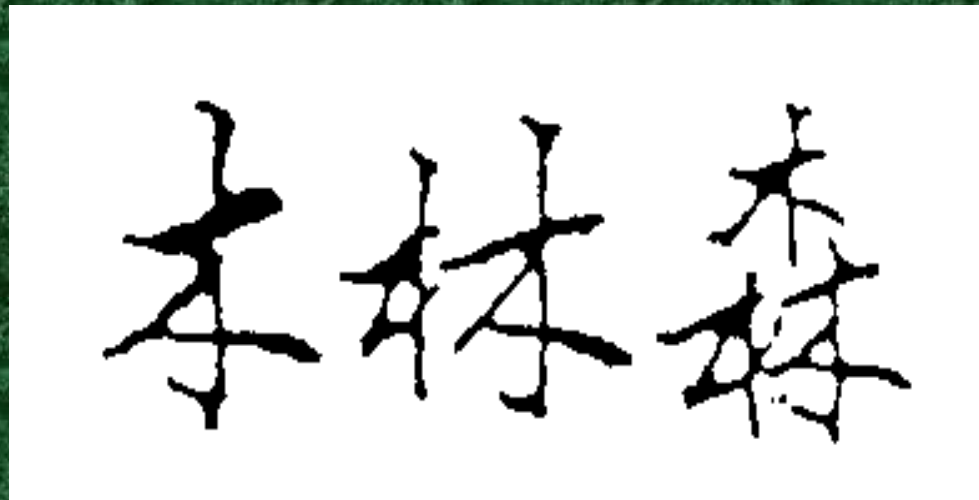


dai - shin - rin

大 森 林



moku - rin - shin
ou
ki - hayashi - mori



大 森 林

木 林 森

Décision de la Cour Suprême :

il y a contrefaçon par la forme visuelle et
par la signification de la marque.

www.otapatent.com

ota@otapatent.com

Keiichi OTA
OTA & ASSOCIATES
PATENTS & TRADEMARKS

Tokyo - Japon