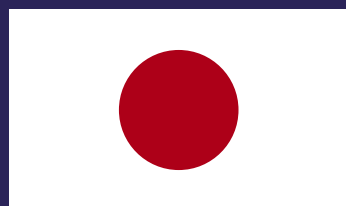


ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



**LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
AU JAPON**

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La législation encadrant la propriété intellectuelle au Japon est conforme aux standards internationaux. La protection offerte aux titulaires de droits étrangers et nationaux est d'un haut niveau. Le Japon faisant partie des pays économiquement les plus développés et ayant un niveau de recherche et de développement très élevé, la propriété intellectuelle joue un rôle central.

Cependant, il y reste des problèmes évidents pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle opérant au Japon, comme par exemple le défi linguistique.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU JAPON ?

Comme dans tous les pays du monde, il est important pour une entreprise de protéger ses créations. Déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle est le seul moyen d'obtenir un monopole sur sa création et ainsi de se différencier de la concurrence. Cela permet aussi de garantir la date à laquelle on a créé son produit et donc de se protéger plus facilement en cas de litiges. C'est d'autant plus vrai au Japon qui est le 3ème pays au monde avec le plus de dépôts de brevets.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU JAPON ?

Il existe différents mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée.

LA MARQUE

Une marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs. La protection des marques est prévue par le Trademark Act de 1959 qui leur assure dix ans de protection sous réserve d'usage.

En plus d'une marque traditionnelle, il est possible de déposer une marque dite « collective et régionale ». Ce système qui est en vigueur depuis 2006 permet au JPO d'enregistrer des marques avec un modèle très semblable aux indications géographiques. Cependant depuis 2015, il est possible d'enregistrer directement des indications géographiques auprès du Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (voir la section correspondante).

Il est possible de déposer sa marque directement auprès du JPO ou bien de passer par la voie internationale auprès d'offices agréés (voie dite de Madrid).

Attention, lors du dépôt par la voie internationale, le libellé des produits enregistrés doit être vérifié, le système japonais étant sensiblement différent du système français et européen.

Le Japon étant signataire de la convention de Paris, si un déposant dépose en France une marque, il a 6 mois pour déposer la marque au Japon et bénéficier de la date de priorité du dépôt Français (et vice-versa).

Pour le dépôt national, directement auprès du JPO, une vérification de forme et de fond est réalisée afin de déterminer si la marque est conforme et suffisamment distinctive pour être enregistrée.

Il est recommandé de déposer votre marque en écriture japonaise également. L'écriture japonaise est composée de trois systèmes distincts :

- L'Hiragana : une écriture syllabique utilisée principalement pour les morphèmes grammaticaux (conjugaison, suffixe, etc.),
- Le Katakana : une écriture syllabique utilisée principalement pour les mots étrangers,
- Les Kanji : une écriture par idéogramme qui sert à transcrire la plupart des mots pleins, porteurs de sémantique (la plupart des mots, le radical des verbes, etc.).

Lors d'un dépôt de marque, il faut veiller à réfléchir au dépôt des équivalents en Katakana et en Kanji le cas échéant.

Le délai moyen d'enregistrement d'une marque au Japon par le JPO est de 8 mois.

LE BREVET

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Pour cela trois critères sont examinés : la nouveauté, l'inventivité et l'application industrielle. L'invention est protégée dès la date du dépôt.

La durée maximale de protection d'un brevet, hors domaine pharmaceutique, est de 20 ans, sous réserve de paiement des annuités.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est systématiquement publiée 18 mois après le dépôt. Il faut stratégiquement bien réfléchir au moment opportun pour dévoiler son invention.

Il y a deux manières de déposer un brevet au Japon, soit par la voie nationale et donc directement auprès du JPO, soit par la voie internationale auprès d'un des bureaux agréés (voie dite PCT). Si l'on passe par la voie nationale, il est indispensable de faire appel à un cabinet local spécialisé en propriété industrielle.

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant a un an pour le déposer au Japon et bénéficier de la protection à compter de la date du dépôt français. Ce délai appelé délai de priorité est d'au minimum un an pour tous les pays signataires de la convention de Paris (176 pays).

Depuis le 1er janvier 2021, il est possible d'effectuer une procédure accélérée de délivrance de brevets entre la France et le Japon appelée Patent Prosecution Highway (PPH). Cette procédure est gratuite et permet lorsque la demande a été examinée dans l'un des offices et que certaines revendications ont été jugées brevetables par le premier office d'accélérer la procédure dans l'autre office. Cet outil a été mis à jour en janvier 2023, permettant ainsi d'inclure les demandes PCT-PPH et Montainai-PPH.

Le modèle d'utilité est une version allégée du brevet permettant une protection maximale plus courte, seulement 10 ans. Le délai de délivrance est lui aussi plus court et lors de l'examen de la demande par le JPO, le critère d'éligibilité concernant l'inventivité est moins important que pour un brevet. Ce système est intéressant pour protéger des produits qui ont un cycle de vie assez court.

Le délai moyen de délivrance par le JPO d'un brevet au Japon est de 14 mois¹.

A noter : la législation japonaise prévoit un délai de grâce pour les brevets permettant à l'inventeur de faire une demande d'enregistrement auprès du JPO dans un délai de 12 mois à partir de la date de divulgation de l'invention au public. (Modification du Patent Act en

2018 a permis une extension du délai de grâce de 6 à 12 mois).

LES DESSINS ET MODÈLES

Un dessin ou modèle protège l'apparence du produit et non sa fonction, c'est-à-dire ses contours, sa forme, ses couleurs/textures en surface. L'apparence du produit doit être nouvelle et originale. La protection est encadrée par le Industrial Design Act (1959). Ce texte a été révisé en 2019 faisant passer la protection maximale d'un dessin et modèle de 20 ans à 25 ans, ce qui est identique à la protection française et européenne. La version révisée de la loi étend également le champ de la protection à de nouvelles formes graphiques telles que les designs pour l'interface utilisateur graphique, la forme extérieure d'un bâtiment et son intérieur.

Il est possible de déposer son dessin ou modèle directement auprès du JPO ou bien en passant par voie internationale auprès de l'OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (voie dite de « La Haye »).

Normalement lors du dépôt d'un dessin et modèle auprès du JPO, la demande est publiée dans un bulletin officiel. Cependant, il est possible de demander, en échange d'un coût supplémentaire, que la demande reste secrète pendant 3 ans, ainsi le dessin et modèle ne sera dévoilé qu'à l'issue de cette période ou à la demande du détenteur souvent en cas de litige.

Comme pour les brevets et les marques, le Japon étant signataire de la convention de Paris, si un déposant dépose en France un dessin ou modèle, il a 6 mois pour déposer le dessin ou modèle au Japon et bénéficier de la date de priorité du dépôt français (et vice-versa).

Le délai moyen d'enregistrement d'un dessin et modèle au Japon par le JPO est de 7 mois.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Depuis 2015, il est possible de déposer une indication géographique auprès du Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF). Le dépôt des indications géographiques concerne la protection du nom d'un produit accolé au nom d'une zone géographique. Les types de catégories de produits éligibles pour cette protection sont les produits agricoles exceptés les boissons alcoolisées², les médicaments ainsi que les cosmétiques.

En plus de ces produits agricoles, certaines catégories de produits artisanaux sont potentiellement éligibles pour le dépôt d'une IG : fleurs et plantes ornementales, cultures industrielles, bois, soie brute, matériel en bambou, charbon, laques japonaises, poissons ornementaux et perles.

¹ Ce chiffre ne compte pas les retards d'un déposant qui tarderait à répondre à l'office japonais.

² La protection des vins et spiritueux est prise en charge par l'agence nationale des taxes.

En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique entre le Japon et l'Europe, un certain nombre d'indications géographiques françaises sont protégées sans besoin d'enregistrement depuis le 1^{er} février 2019.

A noter : si le nom de l'indication géographique est considéré comme générique au Japon, il ne peut pas être enregistré en tant qu'IG et si une marque du même nom que l'IG existe déjà auprès du JPO, l'ayant droit de cette marque est le seul à pouvoir autoriser l'enregistrement de l'IG correspondante.

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur japonais est similaire au système français : les droits naissent à la date de création d'une œuvre originale, au bénéfice de son auteur, pour une durée de protection de 70 ans après le décès de l'auteur.

Si aucune formalité n'est nécessaire pour faire naître le droit d'auteur, il est possible d'enregistrer un droit d'auteur auprès du « Software Information Center » (www.softic.or.jp/en/index.html) pour les programmes informatiques et auprès de la « Agency for Cultural Affairs³ » pour les autres droits d'auteur.

Le dépôt du droit d'auteur n'est pas nécessaire pour obtenir une protection mais permet de faciliter les démarches en cas de litiges.

Attention : les formulaires sont uniquement en japonais.

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité.

³https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Modèle d'utilité	Design Patent	Droit d'auteur
Comment ?	<p><u>Par la voie internationale :</u> En passant par l'INPI Système de Madrid dans le délai de priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès du JPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> En passant par l'INPI Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès du JPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> En passant par l'INPI Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès du JPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Faire la demande auprès de l'OMPI Système de la Haye dans le délai de priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI https://www.wipo.int/hague/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès du JPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p>Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire au Japon peut faciliter la résolution d'un litige. « Agency for Cultural Affairs » (www.bunka.go.jp/english/index.html)</p>
Objet de la protection	<p>Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc, ou la combinaison de ces éléments</p>	<p>Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'application pratique</p>	<p>Solution technique nouvelle relative à la forme, la structure, ou leur combinaison, d'un produit adapté pour une utilisation pratique</p>	<p>Design nouveau d'un objet ou d'une partie d'un objet (dessins, schéma, combinaisons forme, structure, couleurs, motifs d'un produit...) générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle</p>	<p>Oeuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ...</p>
Durée de protection	<p>10 ans (renouvelable indéfiniment)</p>	<p>20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles)</p>	<p>10 ans</p>	<p>25 ans</p>	<p>70 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux</p>
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Demande d'enregistrement national : Le coût moyen par classe est d'environ 40 200¥ soit environ 321€</p> <p>Pas d'annuité</p> <p>A cela peuvent cependant s'ajouter des frais si la procédure comporte des étapes supplémentaires (réponse à une notification de l'office, à une procédure d'opposition, etc.)</p>	<p>Demande d'enregistrement national : Le coût moyen pour 10 revendications est de 192 000¥ soit environ 1 550€</p> <p>Les annuités sont évolutives dans le temps</p>	<p>Demande d'enregistrement national : Se référer à la grille tarifaire brevets</p> <p>Les annuités sont évolutives dans le temps</p>	<p>Demande d'enregistrement national : Le coût moyen de dépôt pour une demande normale d'un modèle est d'environ 16 000¥ soit environ 128€</p>	<p>Demande d'enregistrement du copyright: Coût fonction du type d'œuvre</p>

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

La mise en œuvre de la protection des droits de PI est généralement assez efficace au Japon. Les administrations (douanes, police et justice principalement) sont sensibilisées aux problèmes de propriété intellectuelle et disposent de services spécialisés dans le domaine. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.
- ▶ **Administrative** : généralement rapide, pour un coût raisonnable, l'administration intervient pour saisir les contrefaçons ou le matériel servant à leur fabrication et imposer des amendes aux contrefacteurs. Les moyens d'investigation sont en revanche assez limités.
- ▶ **Douanière** : Les Douanes japonaises disposent d'un centre d'information dédié à la PI : le CIPIC ([About CIPIC | CIPIC \(kanzei.or.jp\)](#)). Il existe un Guichet unique « Contrefaçon » sous l'autorité du JPO/METI qui centralise toutes les demandes relatives à la contrefaçon.
- ▶ **Pénale** : pour dissuader les contrefacteurs par des sanctions sévères (amendes et peines d'emprisonnement). Les enquêtes sont conduites par la police qui transmet les affaires au Parquet. En cas d'échec, le classement sans suite n'engendre pas de décision, ni de publicité.

- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Il existe notamment un tribunal spécialisé en propriété intellectuelle ; le système judiciaire au Japon étant relativement rapide (12 à 15 mois pour un jugement en première instance).

- ▶ **Actions administratives ou judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, concurrence déloyale, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de se constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé au Japon.

A noter : Le JFTC (Japan Fair Trade Committee) chargé de l'application de la loi anti monopole et de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale, joue également un rôle important dans le respect des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la 4ème révolution industrielle. Il a récemment modifié ses directives pour améliorer le respect des brevets, prévoyant notamment la possibilité d'obtenir une injonction lorsque le brevet est standard et qu'une licence FRAND (Fair, Reasonable And Non Discriminatory) est demandée.

LES LIENS UTILES

- ▶ **Institut National de la propriété intellectuelle (INPI)** : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ **Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle (JPO)** : [Japan Patent Office \(jpo.go.jp\)](http://jpo.go.jp)
- ▶ **Service économique de l'Ambassade de France à Tokyo** : [JAPON | Direction générale du Trésor \(economie.gouv.fr\)](#)



inpi.fr



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle

Service Économique Régional
Ambassade de France au Japon
tokyo@inpi.fr



INPI France