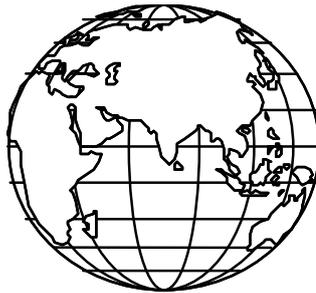


INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

2-11-8 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 75
Printemps 2023

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Après un long silence, puisque notre dernier *Info Japon* remonte au printemps 2022, je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro, cette fois sur les risques juridiques de la mauvaise traduction d'un brevet.

Je suis également ravi de pouvoir me déplacer de nouveau à l'étranger. J'ai déjà participé au STRATEGIC AEROSPACE SEMINAR à Paris le 1^{er} décembre. Je recommence également mes cours en France et mes visites dans les cabinets et sociétés avec qui nous travaillons. C'est un véritable plaisir de vous revoir et de discuter avec vous directement !

J'espère qu'en 2023 je vais définitivement pouvoir reprendre mes activités en France et en Europe comme avant le covid.

Je vous souhaite une bonne lecture, et reste disponible pour toute question sur notre sujet de la traduction de brevet.

Les risques juridiques de la mauvaise traduction d'un brevet

Dans notre article n° 71 de l'été 2020, nous avons déjà abordé le dilemme du choix entre prix ou qualité pour la traduction d'un brevet en langue japonaise, mais uniquement dans le cadre de la procédure PCT. Puis, dans notre article n° 72 de l'hiver 2020, nous nous sommes davantage focalisés sur le problème d'une mauvaise traduction pour les brevets d'origine étrangère déposés directement au Japon, sans passer par la procédure PCT.

Cependant, au vu du nombre grandissant de sollicitations de traductions malgré la pandémie de Covid-19, et notamment de la persistance des demandes de traduction de l'anglais au japonais pour des brevets originellement français, il nous a paru pertinent de rédiger un nouvel article qui nous permettrait d'expliquer plus en profondeur les risques juridiques que peut engendrer la mauvaise traduction d'un brevet, que ce soit dans le cadre de la procédure PCT ou non.

En effet, en raison de la présence d'un plus grand nombre de traducteurs bilingues anglais/japonais au Japon, le coût d'une traduction d'un brevet de l'anglais au japonais s'en trouve réduit par rapport au coût d'une traduction d'un brevet du français au japonais. Pour cette raison, nombreux sont nos partenaires commerciaux à nous solliciter pour effectuer la traduction d'un brevet de l'anglais au japonais, et ce alors même que le brevet a originellement été rédigé en français.

Or, entre dénaturation du sens des revendications et autres problèmes tels que des ambiguïtés qui peuvent surgir, le choix de privilégier une traduction à moindre coût peut s'avérer problématique sur le plus ou moins long terme. Ce faisant, le brevet traduit porte en son sein des risques juridiques inhérents qui peuvent être révélés au grand jour dès la procédure d'examen, ou plus tardivement, que ce soit devant l'examineur japonais en cas d'opposition ou d'appel en invalidation, ou devant le juge japonais en cas de contrefaçon – tout ceci aboutissant dès lors à l'engagement de frais procéduraux conséquents.

D'ailleurs, renforçant le sens de notre propos, il convient de préciser que le droit des brevets japonais anticipe lui-même les problèmes qui peuvent survenir en cas de mauvaise traduction du brevet, et que nous allons nous attacher à expliciter dans cet article.

I/ Le risque d'un rejet provisoire d'office de la part de l'examineur japonais

Comme énoncé précédemment, les problèmes dus à une mauvaise traduction du brevet peuvent être relevés assez rapidement, notamment dès la procédure d'examen dudit brevet.

En vertu de l'article 49 (vi) du Patent Act japonais, « l'examineur devra prendre la décision de rejeter une demande de brevet dès lors qu'elle tombera sous le coup d'un des articles suivants : [...] (vi) les caractéristiques révélées dans la description, une ou plusieurs revendications ou un ou plusieurs dessins annexés à la demande de brevet ne rentrent plus dans le périmètre des caractéristiques révélées dans la demande en langue étrangère, lorsque la demande de brevet concernée est une demande de brevet en langue étrangère ». De plus, la demande de brevet dans le cadre de la procédure PCT est également concernée par cette disposition conformément à l'article 184^{duodevicies} (184-18) du Patent Act.

Ce faisant, le législateur japonais a lui-même anticipé le risque qu'une mauvaise traduction puisse dénaturer le sens originel des revendications – que ce soit dans le cadre d'une procédure PCT ou d'un dépôt direct auprès de l'Office japonais des brevets –, et par là même impacter le brevet en langue japonaise qui ne saurait être considéré comme rentrant dans le périmètre des revendications originellement rédigées en langue étrangère.

Par conséquent, si une telle éventualité venait à se matérialiser, l'examineur japonais n'aurait d'autre choix que de procéder au rejet provisoire de la demande de brevet, conformément à l'injonction qui lui est faite par le législateur. Le déposant se verrait alors offrir l'opportunité de procéder aux modifications qui lui incomberaient suivant les instructions de l'examineur japonais. Néanmoins, si un rejet provisoire final est opposé au déposant, les modifications que ce dernier pourrait effectuer seraient très limitées. Un moyen de remédier à cette restriction serait de procéder au dépôt d'une demande divisionnaire, ce qui nécessiterait cependant d'engager des frais supplémentaires.

II/ Le risque d'une opposition ou d'un appel en invalidation devant l'examineur japonais

Néanmoins, lors de l'examen de la demande de brevet, l'examineur japonais ne va pas nécessairement identifier les problèmes sous-jacents d'une traduction problématique, raison pour laquelle la demande de brevet peut malgré tout être validée. Or, ce n'est que partie remise pour le titulaire du brevet qui peut voir les problèmes de sa mauvaise traduction être utilisés contre lui.

Tout d'abord, dès lors qu'une demande de brevet est validée par l'examineur japonais suite à une requête pour examen, une seconde publication interviendra : celle qui confirme la titularité du brevet. À compter de cette publication, et ce dans un délai de 6 mois, tout tiers dispose de la faculté d'engager une procédure d'opposition auprès de l'Office japonais des brevets à l'encontre du brevet qui vient d'être octroyé.

C'est ce qu'énonce l'article 113 (v) du Patent Act qui prévoit l'opposition « dans le cas où les caractéristiques révélées dans la description, une ou plusieurs revendications ou un ou plusieurs dessins annexés à la requête conformément au brevet émanant d'une demande de brevet en langue étrangère ne rentrent plus dans le périmètre des caractéristiques révélées dans le document en langue étrangère ». Un brevet mal traduit pourrait dès lors exposer son titulaire à un risque d'opposition, le contraignant éventuellement à requérir un appel en correction pour modifier les revendications problématiques – dans notre cas, les revendications mal traduites. Une telle situation a cependant le mérite de permettre au titulaire d'expurger définitivement ce défaut qui vicie son brevet.

Ensuite, à compter de la date de cette seconde publication, une autre action est possible devant l'Office japonais des brevets : l'appel en invalidation, et ce sans délai de prescription. D'ailleurs, il est important de noter que les deux actions – opposition et appel en invalidation – peuvent être cumulées, du moins dans la limite des 6 mois de délai pesant sur l'opposition.

En effet, l'article 123 (1) (v) du Patent Act dispose la chose suivante : « Lorsqu'un brevet remplira les conditions d'un des articles suivants, un appel en invalidation du brevet pourra être demandé aux fins d'invalidation du brevet. Dans ce contexte, s'il y a deux ou plusieurs revendications, un appel pourra être demandé pour chaque revendication : [...] (v) dans le cas où les caractéristiques révélées dans la description, une ou plusieurs revendications ou un ou plusieurs dessins annexés à la requête conformément au brevet émanant d'une demande de brevet en langue étrangère ne rentrent plus dans le périmètre des caractéristiques révélées dans le document en langue étrangère ». Là encore, la demande de brevet dans le cadre de la procédure PCT est concernée par cette disposition conformément à l'article 184^{duodevices} (184-18) du Patent Act qui parle de « la demande internationale à compter de la date de dépôt international ».

Ainsi, l'on voit bien qu'une mauvaise traduction peut s'avérer fatale pour un brevet car servant de justification pour une demande d'invalidation par un tiers, qu'il soit de bonne foi ou mal intentionné. En effet, une mauvaise traduction pourrait légitimement mettre dans l'embarras un concurrent qui verrait un de ses brevets menacé à cause d'une mauvaise retranscription des revendications initialement en langue étrangère. Pareillement, un concurrent détectant la faille découlant de la mauvaise traduction pourrait y voir l'opportunité de se débarrasser du brevet concurrent, précisément en requérant l'invalidation auprès de l'examineur japonais.

Quoi qu'il en soit, dès lors qu'une mauvaise traduction semble dénaturer le sens originel des revendications en langue étrangère, le brevet s'expose à un risque accru d'attaques en invalidation, qui pourront se démultiplier en autant de fois qu'une revendication posera problème en la matière. Une telle éventualité représenterait non seulement un risque élevé de perte du brevet pour son titulaire, mais surtout un coût financier démesuré dû à l'engagement de frais judiciaires qui auraient pu être évités en amont si le titulaire avait payé davantage pour une traduction de bonne qualité.

III/ Conseils à l'attention de nos lecteurs

Maintenant que nous avons identifié les risques – concomitants ou postérieurs à la phase d'examen du brevet – qui peuvent survenir suite à une mauvaise traduction du brevet, il nous semble opportun de prodiguer quelques conseils à l'attention de nos lecteurs afin d'éviter ce type d'écueils.

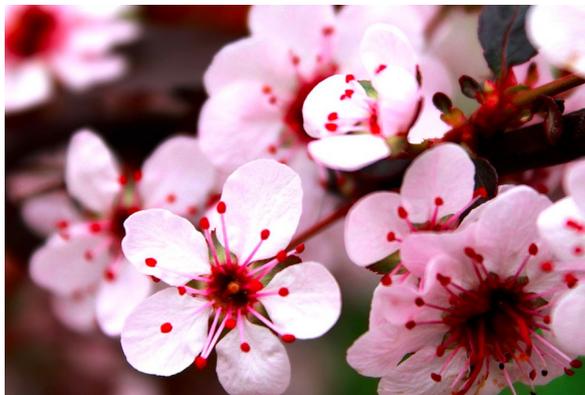
Tout d'abord, pour une demande de brevet d'origine française au Japon dans le cadre de la procédure PCT, le mieux serait de procéder directement à une traduction du français au japonais, sachant que l'on dispose d'un délai d'au moins 2 mois pour l'effectuer –, et ce sans engendrer de surtaxes particulières.

Ensuite, pour une demande de brevet d'origine française au Japon sans passer par la procédure PCT, il est possible, dans les 12 mois suivant la date de dépôt du brevet dans le pays d'origine et en revendiquant la priorité, de déposer une demande directement auprès de l'Office japonais des brevets avec une photocopie du brevet en langue française. Dès lors, il faudra par la suite fournir une traduction du brevet en japonais dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité dont bénéficie le brevet.

IV/ Conclusion

Pour toutes ces raisons, il nous apparaît préférable de dépenser légèrement plus d'argent au profit d'une bonne traduction du français au japonais, plutôt que de s'exposer à des risques futurs qui pourraient coûter bien plus d'argent au client, voire qui pourraient lui coûter l'existence du brevet.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.



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**.