

La lettre

Janvier 2008

Supplément spécial : La propriété intellectuelle en Chine

Editorial

En 2008, le secteur de la propriété intellectuelle en Chine s'annonce riche en événements. Les points ci-après permettent d'établir une prospective s'annonçant favorable à une activité aussi fertile que variée dans ce secteur.

Le gouvernement chinois a annoncé qu'il publierait courant 2008 les "Stratégies de Propriété Intellectuelle en Chine", un document définissant les principes et orientations de sa politique en la matière. Le gouvernement chinois intègre donc la protection de la propriété intellectuelle dans les stratégies générales de l'économie nationale.

2008 sera aussi l'année des Jeux Olympiques à Pékin. Le gouvernement du pays hôte souhaitera démontrer à cette occasion, le champ d'action et l'efficacité de son système de protection de la propriété intellectuelle.

C'est également en 2008 que s'achève pour la Chine, la période de transition définie dans le cadre des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en matière de protection du droit d'auteur. Cette nouvelle étape représente donc un réel challenge pour le gouvernement chinois. Par ailleurs, la procédure en cours, initiée par les Etats-Unis contre la Chine devant l'OMC dans le domaine du droit d'auteur, sera aussi un fait marquant et décisif.

C'est donc dans ce contexte que le gouvernement chinois accélère actuellement le travail de réorganisation, d'amélioration et d'adaptation de son système de protection de la propriété intellectuelle. Les trois principales lois (brevet, marque, droit d'auteur) sont en cours de révision, et l'adhésion à la Convention Internationale sur la Protection des Artistes est également en préparation.

Cette rubrique nouvellement créée, est spécialement dédiée aux informations juridiques en matière de propriété intellectuelle.



Gide Loyrette Nouel

基德律師事務所

Alger
Tél. +213 (0)21 23 94 94
gln.algiers@gide.com

Belgrade
Tél. +381 11 30 24 900
gln.belgrade@gide.com

Bruxelles
Tél. +32 2 231 11 40
gln.brussels@gide.com

Bucarest
Tél. +40 21 223 03 10
gln.bucharest@gide.com

Budapest
Tél. +36 1 411 74 00
gln.budapest@gide.com

Casablanca
Tél. +212 (0)22 27 46 28
gln.casablanca@gide.com

Hanoi
Tél. +84 4 946 05 05
gln.hanoi@gide.com

Hô Chi Minh-Ville
Tél. +84 8 823 85 99
gln.hcmc@gide.com

Hong Kong
Tél. +852 2536 9110
gln.hongkong@gide.com

Istanbul
Tél. +90 212 325 35 81
gln.istanbul@gide.com

Kiev
Tél. +380 44 206 0980
gln.kyiv@gide.com

Londres
Tél. +44 (0)20 7826 9700
gln.london@gide.com

Moscou
Tél. +7 495 258 31 00
gln.moscow@gide.com

New York
Tél. +1 212 403 6700
gln.newyork@gide.com

Paris
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00
info@gide.com

Pékin
Tél. +86 10 65 97 45 11
gln.beijing@gide.com

Prague
Tél. +420 222 871 111
gln.prague@gide.com

Riyad
Tél. +966 1 476 60 39
gln.riyadh@gide.com

Shanghai
Tél. +86 21 53 06 88 99
gln.shanghai@gide.com

Tunis
Tél. +216 71 891 993
gln.tunis@gide.com

Varsovie
Tél. +48 22 344 00 00
gln.warsaw@gide.com



LE REGIME DES BREVETS EN CHINE ET SES MODIFICATIONS CONCERNANT LES INVESTISSEURS ETRANGERS

Après avoir connu une série d'amendements en 1992 et de nouveau en 2000, la loi sur les brevets de la République Populaire de Chine connaît actuellement un troisième changement avec ce nouveau projet (ci-après "le projet"), susceptible d'être modifié par l'Assemblée Nationale lors de sa prochaine session en 2008.

Le projet, s'il venait à être approuvé sous sa forme actuelle, introduirait de profondes modifications dans la Loi sur les Brevets : des modifications drastiques de la moitié des 69 articles originaux sont proposées et 12 nouveaux articles seraient ajoutés. Cette réforme reflète la ferme volonté de la RPC de perpétuellement améliorer le régime des brevets, de s'adapter à la hausse significative des demandes de brevets en Chine, de renforcer leur protection ainsi que de limiter leur contrefaçons.

Néanmoins, si le projet devait entrer en vigueur sous sa forme actuelle, il pourrait dissuader les investisseurs étrangers, notamment ceux qui envisagent de lancer des programmes de Recherche et Développement (R&D) en Chine voire même de ceux qui l'ont déjà fait. Les changements ayant trait au principe du premier dépôt d'un brevet et à la portée d'une licence de brevet pourraient notamment avoir des conséquences directes sur la R&D en Chine.

Premier dépôt

En vertu de la loi sur les brevets actuellement en vigueur, l'obligation de déposer le premier brevet en Chine pèse seulement sur les entités ou individus chinois dont les inventions-crétations² ont été réalisées en Chine. Dans la mesure où les investisseurs étrangers ne sont pas tenus à cette obligation, ces derniers demandent habituellement à leurs associés établis en Chine de transférer toute création aux maisons mères étrangères, afin que celles-ci puissent ensuite choisir dans quel pays la demande de brevet sera déposée en premier. Cependant, cette stratégie risque de perdre toute pertinence avec les amendements envisagés de la Loi sur les Brevets.

Comme l'indiquent les nouvelles versions de l'ancien article 20³, de l'ancien article 4⁴ et l'article 76⁵ nouvellement ajouté, lorsqu'une invention-crétation a été "réalisée" en Chine, la demande de brevet doit être déposée en premier en Chine à moins que le déposant n'obtienne une autorisation préalable de l'Office National de la Propriété Intellectuelle (ONPI) pour un premier dépôt à l'étranger. L'ONPI chinois aurait alors toute autorité pour décider du lieu de dépôt de n'importe quelle invention-crétation réalisée en Chine et ce, quelle que soit la nationalité de l'entité finançant les recherches ayant conduit à l'invention-crétation.

L'objectif évident de cet amendement est de s'assurer que les inventions-crétations "réalisées" en Chine qui impliquent "la sécurité ou autre intérêt vital" (une expression large et ambiguë) de l'Etat demeurent secrètes. Néanmoins, la largeur des termes employés et l'autorité discrétionnaire attribuée à l'ONPI a de quoi inquiéter les investisseurs étrangers. En effet, ces derniers peuvent craindre que l'ONPI s'appuie sur des considérations plus pragmatiques pour refuser les demandes de dépôt à l'étranger des inventions-crétations réalisées en Chine. Si les amendements étaient votés, les entreprises étrangères menant des programmes de R&D en Chine pourraient fort bien se voir contraintes de modifier leurs stratégies d'investissement en R&D en Chine si elles désirent conserver un contrôle suffisant sur leurs portefeuilles d'invention-crétation.

Licence obligatoire

L'article 9⁶ nouvellement ajouté contient un autre changement frappant. Ce projet d'article fait naître de sérieuses inquiétudes pour les investisseurs étrangers dont les inventions-crétations sont réalisées en coopération avec des Instituts Nationaux de recherche.

L'article 9 implique que les autorités de la RPC pourraient imposer une licence obligatoire sur ce type d'inventions-crétations. Pire encore, ce principe s'applique à tous les types d'inventions-crétations, et pas seulement celles impliquant la "sécurité ou autre intérêt vital" de l'Etat. Encore une fois, si une telle modification était votée et appliquée en l'état, cette disposition pourrait amener les entreprises étrangères à modifier considérablement leur stratégie de R&D.

¹ L'expression fait référence au projet de troisième amendement préparé par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en décembre 2006. Le projet a été envoyé au Bureau des Affaires Législatives du Conseil des Affaires d'Etat pour finalisation et approbation par l'Assemblée Nationale du Peuple en 2008.

² L'expression "invention-crétations" fait référence dans l'article aux inventions et aux dessins et modèles.

³ Article 20 : toute entité ou individu chinois peut déposer une demande internationale de brevet conformément avec tout traité international auquel la Chine est partie.

⁴ Article 4 : lorsqu'une entité ou individu prévoit de déposer une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention-crétation réalisée en Chine, la demande doit être approuvée par l'administration chargée des affaires des Brevets du Conseil des Affaires d'Etat.

⁵ Article 76 : lorsqu'une entité ou individu prévoit de déposer une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention-crétation réalisée en Chine sans l'autorisation préalable du Département des Brevets du Conseil d'Etat, aucun brevet ne pourra être accordé pour la demande de brevet couvrant la même invention déposée par la même entité ou le même individu.

⁶ Article 9 : le droit de déposer un brevet revient à l'entité ayant mené le projet de recherche scientifique. Les départements compétents et concernés du Conseil d'Etat et des Gouvernements du peuple ou des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement sous l'autorité du Gouvernement Central, peuvent, après approbation de la demande, décider que l'invention-crétation brevetée soit étendue et appliquée dans les limites approuvées, et permettre que les entités désignées exploitent cette invention.

Autres modifications à noter

Toutes les modifications proposées ne sont pas critiquables. Par exemple, comme le propose le projet de rédaction de l'article 67, l'INPI et ses différentes agences en Chine se verraient attribuer davantage de pouvoirs pour traiter les contentieux portant sur une contrefaçon de brevet. Les agences locales seraient autorisées à faire des perquisitions des locaux des contrefacteurs présumés, à inspecter et faire des copies des contrats en cause et à examiner les produits suspects. Avec un peu de chance, le renforcement des pouvoirs de l'administration pourrait améliorer l'efficacité, le respect et le coût de détention de droits de brevet en Chine.

De plus, dans une note liée, le projet de rédaction de l'article 68 stipule qu'un propriétaire de brevet pourra réclamer le remboursement de "frais raisonnables" encourus pour la défense de ses droits. Une telle disposition pourrait dans une certaine mesure permettre au propriétaire d'obtenir une compensation pour d'autres types de pertes subies. Cependant, l'article prévoit un plafond fixé à un million de RMB au cas où les pertes seraient impossibles à estimer. Même si ce plafond est supérieur à celui prévu dans la version actuelle de la Loi sur les Marques, il se révèle trop bas pour certaines affaires mettant en jeu des sommes considérables.

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les modifications des articles existants et les articles nouvellement introduits vont être conservés dans leur physionomie actuelle au sein de la version finalisée de la Loi sur les Brevets. Néanmoins, il est évident que les entreprises ayant lourdement investi dans de la R&D en Chine, ainsi que ceux qui espèrent une meilleure protection de leur technologie brevetée en Chine, vont suivre de près les développements ultérieurs, étant donnée l'ampleur potentielle des changements envisagés.

LA LOI SUR LES MARQUES : ECLAIRAGE SUR LES MODIFICATIONS PROPOSEES

Le 30 août 2007, le gouvernement chinois a publié les modifications envisagées de la loi sur les marques de la RPC. Ces changements, qui ont parfois une portée très étendue, semblent clairement destinés à intégrer les leçons tirées depuis le dernier amendement de la Loi sur les Marques en 2001 intervenu dès l'accession de la Chine à l'OMC, ainsi qu'à aligner davantage les pratiques de la RPC en matière de marque sur les standards internationaux. En plus d'exposer les modifications proposées de la Loi sur les Marques, le projet inclut un commentaire des rédacteurs exposant leurs réflexions sur les amendements. Le raisonnement n'est cependant pas toujours clair et soulève parfois plus de questions qu'il n'apporte de réponses.

La version proposée contient 150 articles, alors que l'actuelle Loi sur les Marques en contient seulement 64. La majorité des modifications relatives à la procédure d'enregistrement de marques a été inspirée par les dispositions du Traité de Singapour sur la Loi sur les marques. Dans le but de renforcer la protection des marques et de lever les ambiguïtés existant dans la Loi actuelle, certaines dispositions qui existaient déjà dans le règlement d'application de la Loi sur les Marques, ont été intégrées au texte de loi lui-même. Néanmoins, comme il s'agit d'un premier projet, il reste à voir combien de changements proposés dans le projet seront toujours présents dans la version finale amendée de la Loi sur les Marques, ou seront présents tels quels dans la loi.

Parmi les changements les plus intéressants qui ont été proposés, on trouve :

La protection des marques non enregistrées si elles ont été utilisées de bonne foi

En vertu de l'article 84 du Projet de Loi, les propriétaires de marques n'ayant pas encore été enregistrées en Chine pourront sous certaines conditions l'utiliser et bénéficier de la protection de la Loi sur les Marques de la RPC, et ce en dépit de l'existence de l'enregistrement antérieur d'une marque similaire ou identique. Par ailleurs, l'Article 30 tel que proposé, permet de refuser la demande d'enregistrement si le déposant avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l'existence d'une marque non enregistrée identique ou similaire à celle dont il demande l'enregistrement, et utilisée pour des biens identiques ou similaires. De telles mesures ont pour but évident de protéger les marques non enregistrées contre les dépôts effectués de mauvaise foi par des pirates, ce qui a longtemps été une préoccupation importante des entreprises étrangères en Chine.

Suppression de l'examen des motifs de refus relatifs par le Bureau des marques (BM)

Conformément aux articles 29 et 36, tels que proposés, l'examen effectué par le Bureau des Marques se limitera à l'analyse des motifs absolus de refus de la demande d'enregistrement de la marque c'est-à-dire l'illicéité de la marque au regard de l'un des motifs absolus de refus prévus par la Loi sur les Marques. Le risque de confusion éventuel de la marque avec une marque antérieure pouvant motiver un refus d'enregistrement ne sera pas examiné par le BM. Si cette modification pourra certainement réduire considérablement la période d'examen par le BM, elle aura comme conséquence négative de permettre à un nombre plus important de pirates ou de demandes potentiellement contrefaisantes de passer les mailles du premier examen. Cela débouchera très probablement sur une augmentation du nombre d'oppositions que les propriétaires de marque devront former afin de défendre leurs droits, entraînant ainsi une augmentation du coût de la défense des droits de propriété intellectuelle en Chine.

La limite de douze mois requise pour l'examen des demandes

En vertu de l'article 38 tel que proposé, l'analyse et l'examen des dossiers relatifs aux demandes en matière de marque (excluant les demandes pour un réexamen) doivent être effectués dans un délai de douze mois. Cependant, cet article ne précise pas ce qu'il pourrait se passer si le BM ne réalisait pas l'examen de la demande dans le délai imparti.

La fin de l'émission automatique des certificats d'enregistrement des marques

En vertu de l'article 37 tel que proposé, avant l'expiration de la période d'opposition et de l'échéance pour l'enregistrement des marques, le BM adressera "une notification au demandeur", mais ne délivrera un certificat d'enregistrement uniquement en cas de demande expresse adressée au BM. L'inclusion de ce qui est essentiellement une étape supplémentaire dans le processus d'enregistrement ne va pas seulement créer une charge administrative supplémentaire pour les titulaires de ces droits ; cela pourrait par ailleurs troubler les exigences documentaires parfois arbitraires et triviales des fonctionnaires administratifs alors que les titulaires de ces droits recherchent des actions efficaces et rapides.

La sanction de l'utilisation d'une marque renommée comme dénomination sociale

En vertu de l'article 98, les propriétaires de marques renommées sont en droit de demander au service de l'AIC en charge de l'enregistrement des dénominations sociales l'annulation d'une dénomination sociale qu'ils perçoivent comme contrefaisant leur marque renommée. Les dispositions générales portant sur cette question sont déjà présentes dans la Loi sur la Concurrence Déloyale de la RPC, bien que le libellé manque de clarté et son application inefficace. Par conséquent, les dispositions portant sur cette question (que ce soit dans la Loi sur les Marques ou dans une version modifiée de la Loi sur la Concurrence Déloyale) seront vraisemblablement bien accueillies par les propriétaires de marques.

La suppression de l'exigence d'enregistrement pour les licences de marques

En application de l'article 69, il ne sera plus obligatoire d'enregistrer les licences de marques auprès du BM.

Le rehaussement des normes de calcul et d'estimation des amendes administratives

Actuellement, les amendes pour contrefaçon, telles qu'énoncées dans les Règlements d'Application la Loi sur les Marques, sont au maximum égales à trois fois le montant des revenus illégalement réalisés par le contrefacteur. En vertu de l'article 90 tel que proposé, la Loi sur les Marques telle qu'amendée devrait modifier à la hausse ce rapport, le montant des amendes pour contrefaçon sera alors d'une à cinq fois les revenus illégaux du contrefacteur, ou, si le montant est difficile à calculer, le montant de l'amende sera évaluée entre 10 000 RMB et 1 000 000 RMB.

En dépit de ces ambiguïtés et défauts, la rédaction initiale apparaît comme étant une première étape utile engagée par le Gouvernement pour l'adoption des enseignements acquis depuis le dernier amendement la Loi sur les Marques. Ceci est également une solide confirmation des développements à la fois légaux, politiques et technologiques que la Chine est actuellement en train de mener dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Vous pouvez également consulter cette Lettre sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications.

La Lettre "Actualité du droit chinois" (la "Lettre d'Informations") est une publication périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'Informations est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d'Informations et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations.

Conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).

Pékin

Suite 3501, Jing Guang Centre
Hu Jia Lou, Chaoyang District
Pékin 100020 - RPC
Tél. +86 10 65 97 45 11
Fax +86 10 65 97 45 51
gln.beijing@gide.com

Contact PI

Guillaume Rougier-Brierre
rougier@gide.com

Hong Kong

Suites 1517-1519
Jardine House
1 Connaught Place
Central, Hong Kong - RPC
Tél. +852 2536 9110
Fax +852 2536 9910
gln.hongkong@gide.com

Contact PI

Daniel Plane
plane@gide.com

Shanghai

Suite 2008, Shui On Plaza
333, Huai Hai Zhong Road
200021 Shanghai - RPC
Tél. +86 21 53 06 88 99
Fax +86 21 53 06 89 89
gln.shanghai@gide.com

Contact PI

Huang Zhen
huang@gide.com

Paris

26, cours Albert 1^{er}
75008 Paris - France
200021 Shanghai - RPC
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00
Fax +33 (0)1 43 59 37 79
info@gide.com

Contact PI

Charles-Henri Leger
leger@gide.com

Pour plus d'information :
www.gide.com



Gide Loyrette Nouel

A.A.R.P.I.

基德律師事務所