

# La lettre

Octobre 2008

## Supplément spécial

## La propriété intellectuelle en Chine

### Editorial

La loi sur les brevets initialement promulguée en 1984 a été révisée une première fois en 1992 puis à nouveau en 2000. Un troisième projet de réforme de la loi a été soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire en septembre dernier. La première réforme était destinée à inclure les compositions pharmaceutiques parmi les inventions brevetables et marquait notamment l'adhésion de la Chine au Traité de Coopération en matière de brevets (PCT). La seconde réforme constituait, quant à elle, une refonte du système chinois afin que la Chine respecte l'Accord sur les ADPIC. La dernière réforme envisagée vise à faciliter la procédure de dépôt de brevet par des entités chinoises ou étrangères et à rapprocher ainsi la loi chinoise des normes et pratiques internationales.



Gide Loyrette Nouel

基德律師事務所

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

**Belgrade**  
Tél. +381 (0)11 30 24 900  
gln.belgrade@glde.com

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

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

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

**Casablanca**  
Tél. +212 22 27 46 28  
gln.casablanca@glde.com

**Dubaï**  
Tél. +971 4 365 0172  
gln.dubai@glde.com

**Hanoi**  
Tél. +844 3 946 05 05  
gln.hanoi@glde.com

**Hô Chi Minh-Ville**  
Tél. +848 3 823 85 99  
gln.hochiminh@glde.com

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

**Istanbul**  
Tél. +90 212 385 04 00  
gln.istanbul@glde.com

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

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

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

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

**Paris**  
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00  
Info@glde.com

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

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

**Riyad**  
Tél. +966 1 217 77 54  
gln.riyadh@glde.com

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

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

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



## **PRINCIPAUX APPORTS DU NOUVEAU PROJET DE LOI SUR LES BREVETS**

La dernière version du projet de Loi sur les Brevets (le "**Projet de Loi**") a été adoptée par la Commission Permanente du Conseil d'Etat de Chine (*Standing Committee of the State Council*) à la fin du mois de juillet 2008 et la version finale devrait entrer en vigueur au début de l'année 2009. Le Projet de Loi prévoit 29 amendements qui ont pour objectifs premiers d'améliorer la protection octroyée par les brevets, d'encourager l'innovation et de permettre un meilleur équilibre entre les intérêts des titulaires de brevet et du public.

### **Conditions particulières du dépôt de brevet**

#### **Le critère de "nouveau" absolue" comme condition du dépôt de brevet**

La loi actuelle sur les Brevets définit avec précision le niveau de "nouveau" requis pour qu'une invention ou un dessin et modèle soit reconnu en tant que tel, en exigeant simplement que l'invention ne soit ni utilisée ni connue du grand public sur le territoire de la République Populaire de Chine. Le Projet de Loi élargit cette définition en prévoyant que les inventions ne devront pas avoir été découvertes "antérieurement et dans quelconque art" dans le monde entier et non plus seulement en Chine.

De la même façon, les "dessins antérieurs" existant avant la date de dépôt, en Chine comme à l'étranger, ne seront plus considérés comme constitutif de nouveauté. Il s'agit d'un vrai changement par rapport à la loi actuelle qui prend seulement en compte les dessins connus en Chine. Dès lors, il devra être démontré que le dessin objet du dépôt et ses traits caractéristiques sont manifestement originaux en ce qu'ils se distinguent du dessin antérieur.

En conséquence, tout dessin sans originalité apparente, comparé aux dessins ou aux traits caractéristiques existants ne sera pas brevetable. Cette disposition cherche en fait à prévenir le dépôt de dessins copiés présentant seulement une modification mineure par rapport à l'original ou encore une simple combinaison de dessins déjà existants et les dessins qui représentent les formes, couleurs et leurs combinaisons de plans imprimés sans originalité. Cette disposition a pour but principal de prévenir les dépôts de dessin de signes, panneaux d'affichage, menus et autres articles qui comportent des signes d'autres sociétés, dépôts pratiqués communément par les pirates.

#### **La modification des projets précédents concernant les exigences liées au "Premier dépôt en Chine"**

Les dernières versions du projet de Loi sur les Brevets étendaient l'exigence de première réalisation d'inventions-crétions en Chine par des entités chinoises ou des particuliers à toutes les inventions-crétions, quelque soit la nationalité de l'inventeur. Le Projet de Loi a supprimé cette exigence,

permettant à toute entité ou particulier de déposer un brevet à l'étranger pour des inventions créées en Chine. Cependant, un tel dépôt sera passible d'un examen préalable confidentiel par les autorités compétentes sous la direction du *State Council*. Cette disposition semble avoir été ajoutée pour rassurer les centres de recherche et développement de sociétés multinationales installées en Chine et ceux envisageant de s'y implanter.

Les détails de la procédure de l'examen confidentiel, ses règles, sa durée et son coût ainsi que les conditions d'un appel en cas de rejet de la demande, restent vagues, et risquent de le rester probablement jusqu'à l'entrée en vigueur du Projet de Loi.

Enfin, alors que "offrir à la vente" des produits contrevenants à un brevet n'est pas interdit par la Loi actuelle, l'article 12 du Projet de Loi met fin à cette lacune en donnant droit aux titulaires de brevet de faire obstacle à ce que d'autres offrent à la vente, fassent de la publicité, présentent à des exposition, ou sur des sites internet, des produits contrefaits.

### **Amélioration de la protection des détenteurs de brevet**

#### **Précision des droits des co-titulaires de brevet**

L'article 15 du Projet de Loi définit avec plus de précisions les droits et responsabilités respectifs des co-titulaires de brevet. Il dispose qu'en l'absence d'une convention prévoyant les droits et obligations des parties, le co-titulaire d'un brevet peut, de façon indépendante, c'est-à-dire sans le consentement de l'autre, exploiter le brevet ou autoriser son exploitation par un tiers par le biais d'une licence "non exclusive". Les redevances tirées d'une telle exploitation seront partagées par les co-titulaires du brevet.

#### **Etendue des Dessins de série – Dessins similaires pour un même produit**

L'actuelle Loi sur les Brevets restreint le brevet au dépôt d'un dessin unique pour un produit unique. Les dessins de série sont disponibles seulement pour les produits destinés à la vente ou utilisés en lot. Les dépôts de dessin similaire relatifs aux gammes de produits, tels que les brosses, bouteilles, etc., sont actuellement considérés inappropriés, et peuvent être invalidés même si la demande pour un produit/design additionnels est faite par la même personne. Le Projet de Loi prévoit que les dessins similaires de produits multiples pourront être protégés par un dépôt unique.

### **Améliorations concrètes des règles précontentieuses et contentieuses**

Le Projet de Loi ajoute des dispositions spécifiques qui permettront aux titulaires de brevet de demander au tribunal, avant tout procès au fond, de prendre des mesures conservatoires afin de préserver les preuves et les biens. Il étend aussi la possibilité d'obtenir des injonctions précontentieuses contre des actes de contrefaçon présumés.



Ces injonctions peuvent être aussi demandées durant la phase contentieuse. Ainsi, ces dispositions intègrent et précisent les règles éparses prévues par la Loi sur les Brevets, la Loi de Procédure Civile et la jurisprudence.

Selon l'actuelle Loi sur les Brevets, la seule option que possède un défendeur dans un procès relatif à la violation de brevet est de faire une demande auprès du Conseil de Réexamen des Brevets ("CRB") pour faire annuler le brevet du demandeur sur les produits concernés. La procédure d'infirmité a pour effet de suspendre le litige jusqu'à ce que le CRB se prononce sur la demande. Cette procédure peut s'avérer coûteuse, longue et inefficace.

Le Projet de Loi offre au défendeur un moyen de contourner la procédure d'infirmité du CRB en établissant que la solution technique employée constitue un "art antérieur", et ainsi démontrer que même si le produit est couvert par un brevet, il n'en existe pas de violation.

Enfin, le Projet de Loi sur les Brevets alourdit le montant des amendes en cas de violation de brevet. Par exemple, les bureaux de brevet local seront désormais autorisés à infliger des amendes administratives d'un montant quatre fois supérieur au revenu illégal du contrefacteur ou jusqu'à 200 000 RMB. Cela constitue une augmentation significative comparée à la loi actuelle qui prévoit que le montant maximum des dommages pouvant être octroyés, dans les cas où l'on ne peut évaluer ni les pertes du titulaires ni les gains illégaux du contrefacteur, est de 500 000 RMB à 1 000 000 RMB.

## **LES DIFFICULTES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS UNE PROCEDURE CIVILE CHINOISE EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE**

L'administration de la preuve en matière de procédure civile chinoise est régie par la *Loi sur la Procédure Civile*<sup>2</sup> adoptée le 28 octobre 2007 ainsi que par les *Dispositions relatives à la Preuve en Procédure Civile*<sup>3</sup> entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002.

### **La charge de la preuve appartient au demandeur**

En application des textes de lois visés, le système en vigueur est celui du "*qui allègue, qui prouve*"<sup>4</sup>, à moins que l'obtention de la preuve ne soit impossible et qu'elle nécessite l'intervention de la Cour, pour des raisons dites "réalistes". Il appartient en principe à chaque partie à un procès d'apporter les éléments de preuve soutenant ses allégations.

<sup>2</sup> *Civil Procedure Law of the Peoples Republic of China*, adoptée le 9 avril 1991 et amendée le 28 octobre 2007.

<sup>3</sup> *Some Provisions of the Supreme People's Court on Evidence in Civil Procedure*, adoptée le 21 décembre 2001.

<sup>4</sup> Article 64 de la loi sur la procédure civile.

A titre d'exemple, il s'agit pour un litige concernant la revendication des droits d'une marque, d'apporter le certificat d'enregistrement de la marque, des enregistrements internationaux, la qualification de marque de renom, la preuve de l'utilisation faite de la marque dans le pays concerné.

La charge de la preuve peut toutefois être inversée en vertu d'une disposition expresse de la loi, et peut peser sur la partie la plus à même d'apporter les éléments de preuve faisant défaut. En outre, la collection des preuves peut être effectuée par les tribunaux, à leur propre initiative ou à la suite d'une demande s'il est estimé que certaines preuves sont nécessaires au bon déroulement de l'audience et du procès.

En principe, la preuve doit être directe et les originaux présentés aux tribunaux, à défaut elle risque d'être rejetée. L'exigence d'une preuve directe pourra présenter des difficultés, lorsqu'il s'agit notamment d'une télécopie reçue d'un tiers ou d'une photocopie d'un document qui pourrait être considéré comme irrecevable et rejeté par les tribunaux à défaut de pouvoir présenter l'original.

Il apparaît important de déterminer si le plaignant dispose de preuves recevables devant les tribunaux chinois, car certains éléments tels que l'absence d'original ou le défaut de légalisation d'une preuve, peuvent remettre en cause la procédure même si l'acte de contrefaçon semblait pouvoir être facilement établi.

### **L'admissibilité de la preuve dans le cadre d'un contentieux qui lie une partie étrangère**

Lorsqu'il s'agit d'une procédure qui lie une partie étrangère, les textes en vigueur exigent que les documents en langue étrangère soient traduits en chinois avant d'être présentés devant les tribunaux.

Les preuves constituées à l'extérieur du territoire chinois doivent être impérativement certifiées par une autorité habilitée, et authentifiées par l'ambassade de Chine du pays dans lequel les preuves ont été collectées<sup>5</sup>.

Les difficultés créées par l'exigence d'une légalisation par l'autorité et d'une authentification par l'ambassade de Chine sont parfois infranchissables, car la procédure de légalisation par l'ambassade de Chine est complexe : l'ambassade ne reconnaît que les documents visés par un organe administratif désigné par un Etat, et ne légalise que les signatures des notaires ou d'autres personnes dûment approuvées selon la réglementation interne, lorsqu'il manque une étape dans cette procédure, l'authentification par l'ambassade de Chine s'avère impossible.

A titre d'exemple, dans certains pays, les documents officiels émis par une administration de l'Etat sont considérés comme authentiques et exclus des documents visés par un organe administratif ; ainsi la légalisation d'un certificat de dépôt

<sup>5</sup> Article 11 des Dispositions relatives à la Preuve en Procédure Civile



d'une marque émis par l'administration d'un pays étranger pourrait être difficile, voire impossible.

### **Les preuves susceptibles de permettre d'évaluer le dommage subi**

Afin de prouver ou évaluer les dommages subis par la victime d'un acte de contrefaçon, certains tribunaux chinois exigent uniquement des preuves directes susceptibles de déterminer les gains illégaux obtenus par le contrefacteur, tels que les livres de compte du contrefacteur. Une telle exigence apparaît généralement impossible à satisfaire pour une victime de contrefaçon.

En pratique, la ligne de défense des contrefacteurs se fonde souvent sur ces exigences légales pour écarter des preuves du débat en alléguant l'absence d'authenticité ou de causalité des ces preuves avec l'affaire, tel que notamment de l'absence de légalisation par l'ambassade de Chine.

Le temps nécessaire pour constituer un dossier et préparer les preuves constitue un facteur important dans la procédure ; le tribunal, après l'acceptation de l'affaire, accorde souvent un délai très court pour l'échange de preuves entre les parties au procès. Or, le temps nécessaire à l'authentification, la légalisation, la traduction, et même l'obtention de certains documents en Chine (certificat d'enregistrement d'une marque dûment enregistrée en Chine par voie internationale) reste souvent très long. Il apparaît donc important de préparer et de légaliser les preuves nécessaires préalablement au dépôt d'une assignation.

La grande difficulté dans le cadre des litiges de contrefaçon reste la collecte des preuves ; une bonne préparation des preuves pourra permettre d'évaluer, dans une certaine mesure, la chance de succès d'une procédure.

## **PROTECTION DE LA DENOMINATION SOCIALE**

La réputation d'une marque ou la dénomination sociale d'une société évoque généralement une garantie, un savoir-faire.

Il n'est pas rare pour un investisseur étranger ayant créé une société en Chine de constater que plusieurs sociétés détenues à 100 % par des investisseurs chinois portent un nom social qui reprend sa marque ou sa propre dénomination sociale ; elles appartiennent généralement au même secteur d'activité et sont localisées dans une province voisine ou parfois même dans la même ville que la société à investissement étranger. Le but est d'entraîner une confusion dans l'esprit des consommateurs afin de faire croire qu'il s'agit de sociétés appartenant au même groupe ou de sociétés utilisant la technologie provenant de la société étrangère portant le même nom.

## **Comment peut-on assurer la protection de la dénomination sociale des entreprises en Chine ?**

Bien qu'il n'existe aucune loi spécifique relative à la protection des dénominations sociales en Chine, il est possible de trouver des dispositions protectrices dans plusieurs lois et réglementations de la République Populaire de Chine. Ainsi, la législation contre la concurrence déloyale et le règlement relatif à l'enregistrement des noms d'entreprise, accordent une protection aux noms des entreprises, en interdisant tous deux formellement l'usage illégal du nom d'entreprise tierce. Par ailleurs, il est établi dans les "*Opinions relatives à la résolution des questions concernant les marques enregistrées et les noms d'entreprise*" (les "**Opinions**"), que le droit sur les marques et le nom d'entreprise sont des droits dûment octroyés par des procédures légales protégées par les lois et règlements applicables.

La Chine, pays membre de la Convention de Paris et signataire de l'ADPIC<sup>6</sup>, reconnaît le principe de protection de la dénomination sociale des entreprises.

En pratique, des lacunes du système d'enregistrement du nom des entreprises en Chine permettent à des sociétés de mauvaise foi d'enregistrer un nom de société en utilisant la dénomination d'entreprises tierces.

La réglementation chinoise exige, en effet, lors de la création d'une société, de préenregistrer le nom social de celle-ci.

Dans la plupart des cas, ce pré-enregistrement est effectué auprès de l'administration locale (AIC) qui approuve la demande d'enregistrement de nom dès lors qu'il n'existe pas de nom identique ou similaire dans le même secteur d'activité et dans la même localité pour laquelle cette administration est compétente.

De ce fait, une entreprise pourra facilement demander et obtenir l'enregistrement d'un nom identique à une autre entreprise impliquée dans un secteur d'activité identique si le lieu d'enregistrement est différent. Une entreprise pourra également demander et obtenir l'enregistrement d'un nom identique à celui d'une autre entreprise localisée dans la même localité si celle-ci exerce dans un secteur d'activité voisin. Ainsi, l'enregistrement antérieur du nom "*ABC Chemical Productes Limited*" n'empêchera pas l'enregistrement du nom "*ABC Industry Limited*" dans la même circonscription.

---

<sup>6</sup> "*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*".

Les Opinions interdisent à toute entité de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers et d'induire le public en erreur, en procédant notamment à l'enregistrement de termes identiques ou similaires à une marque d'une entreprise tierce. Il est également requis pour toute entité qui demande l'enregistrement du nom d'une entreprise de signer un engagement selon lequel le nom choisi ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Cependant, l'absence de liaisons et d'échanges d'informations entre les administrations chargées de l'enregistrement des noms des sociétés et celles chargées de l'enregistrement des marques ne permet pas de prévenir l'enregistrement abusif de certains noms de société. Il existe ainsi de nombreux noms d'entreprises et de marques déjà enregistrés, qui ont été usurpés et enregistrés avec succès auprès de l'administration AIC.

Ces mesures ne semblent donc pas apporter de solutions efficaces. Le nombre de litiges relatifs aux droits des marques et des noms d'entreprises ne cesse de croître. Les administrations se montrent souvent embarrassées par les litiges de cette nature. Il arrive même qu'elles refusent d'accepter des plaintes pour lesquelles elles sont pourtant compétentes, préférant que le litige soit tranché par les tribunaux judiciaires.

C'est dans ce contexte que la Cour Populaire Suprême de Chine a publié, le 18 février 2008, une "interprétation" précisant que les tribunaux doivent accepter les plaintes fondées sur l'utilisation non autorisée des termes ou dessins d'une marque enregistrée qui porterait atteinte au droit du plaignant, ou fondées sur l'utilisation non autorisée d'une dénomination sociale identique ou similaire à celle du plaignant, enregistrée antérieurement.

L'"interprétation" a le mérite de mettre fin à la situation dans laquelle le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle se voyait parfois refuser le droit de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires. En cela, la procédure judiciaire semble constituer une alternative intéressante. Les victimes ayant obtenu un jugement favorable du tribunal, auront, en effet, plus de chance de faire valoir leurs droits avec succès.

Le cadre juridique actuelle ne permettra cependant pas de lutter efficacement contre le piratage de la dénomination sociale tant que le système d'enregistrement de nom restera inchangé. C'est pourquoi les entreprises qui s'implantent en Chine doivent se montrer très vigilantes quant à la protection de leur dénomination sociale. A ce jour, le meilleur moyen de protection reste l'enregistrement du nom social d'une société, y compris son nom en chinois en tant que marque, dans la mesure où la protection de la marque a une portée nationale contrairement à l'enregistrement du nom d'entreprise qui n'est valable que localement.



**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](mailto: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](mailto:gln.beijing@gide.com)

Contact PI

Guillaume Rougier – Brierre  
[rougier@gide.com](mailto: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](mailto:gln.hongkong@gide.com)

Contact PI

Daniel Plane  
[plane@gide.com](mailto: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](mailto:gln.shanghai@gide.com)

Contact PI

Huang Zhen  
[huang@gide.com](mailto:huang@gide.com)

## **Paris**

26, cours Albert 1<sup>er</sup>  
75008 Paris – France  
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00  
Fax +33 (0)1 43 59 37 79  
[info@gide.com](mailto:info@gide.com)

Contact PI

Charles-Henri Leger  
[leger@gide.com](mailto:leger@gide.com)

Pour plus d'information :  
[www.gide.com](http://www.gide.com)