

Etat des lieux de la Propriété Intellectuelle en Chine

(Mise à jour 2013)

27 Septembre 2013

Mr Paul RANJARD

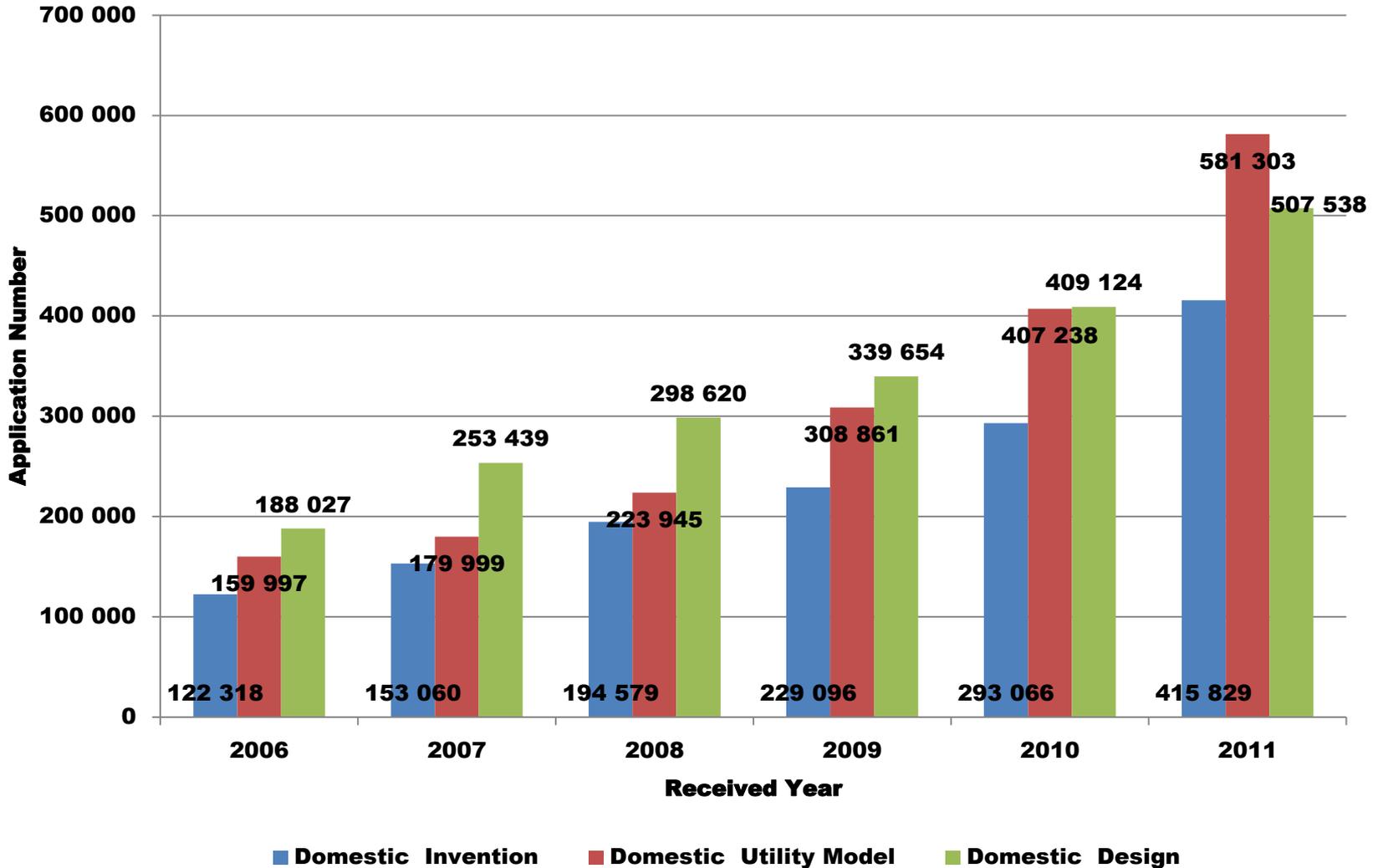
RÉSUMÉ

- La situation politique : lutte contre la corruption
- Statistiques
- La Loi sur les marques
- Rémunération de l'inventeur (mise à jour)
- Qualité des brevets (task force avec SIPO)
- E-Commerce
- Douanes
- Shanghai Free Trade Zone

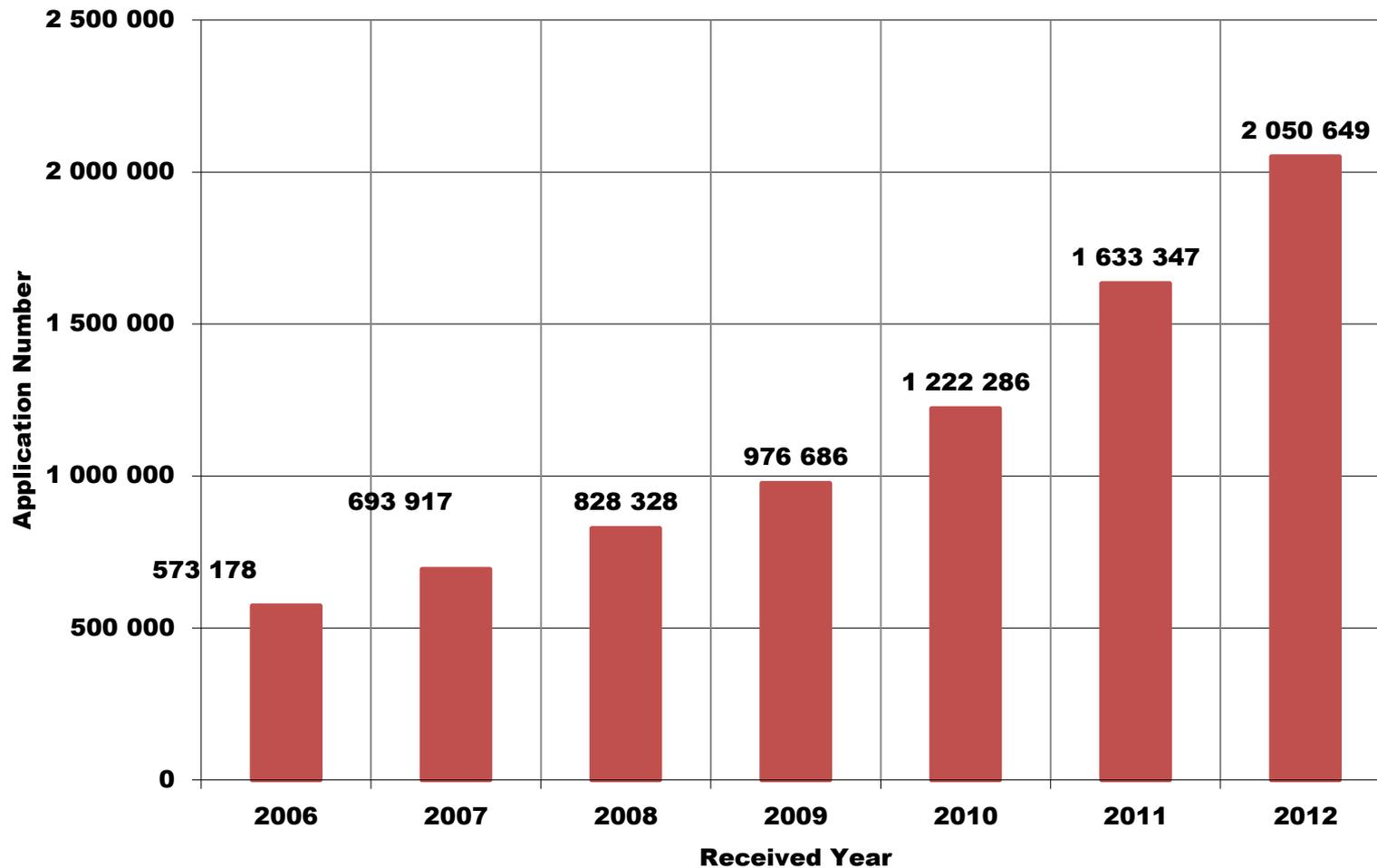
LA SITUATION POLITIQUE

- **Lutte contre la corruption**
 - **Difficile pour des officiels de se rendre à l'étranger sur invitation d'une entreprise**
 - **D'où le rôle de l'Unifab, entité invitante...**

Distribution of Annual Applications for Three Kinds of Patents Received from Domestic(2007-2011)

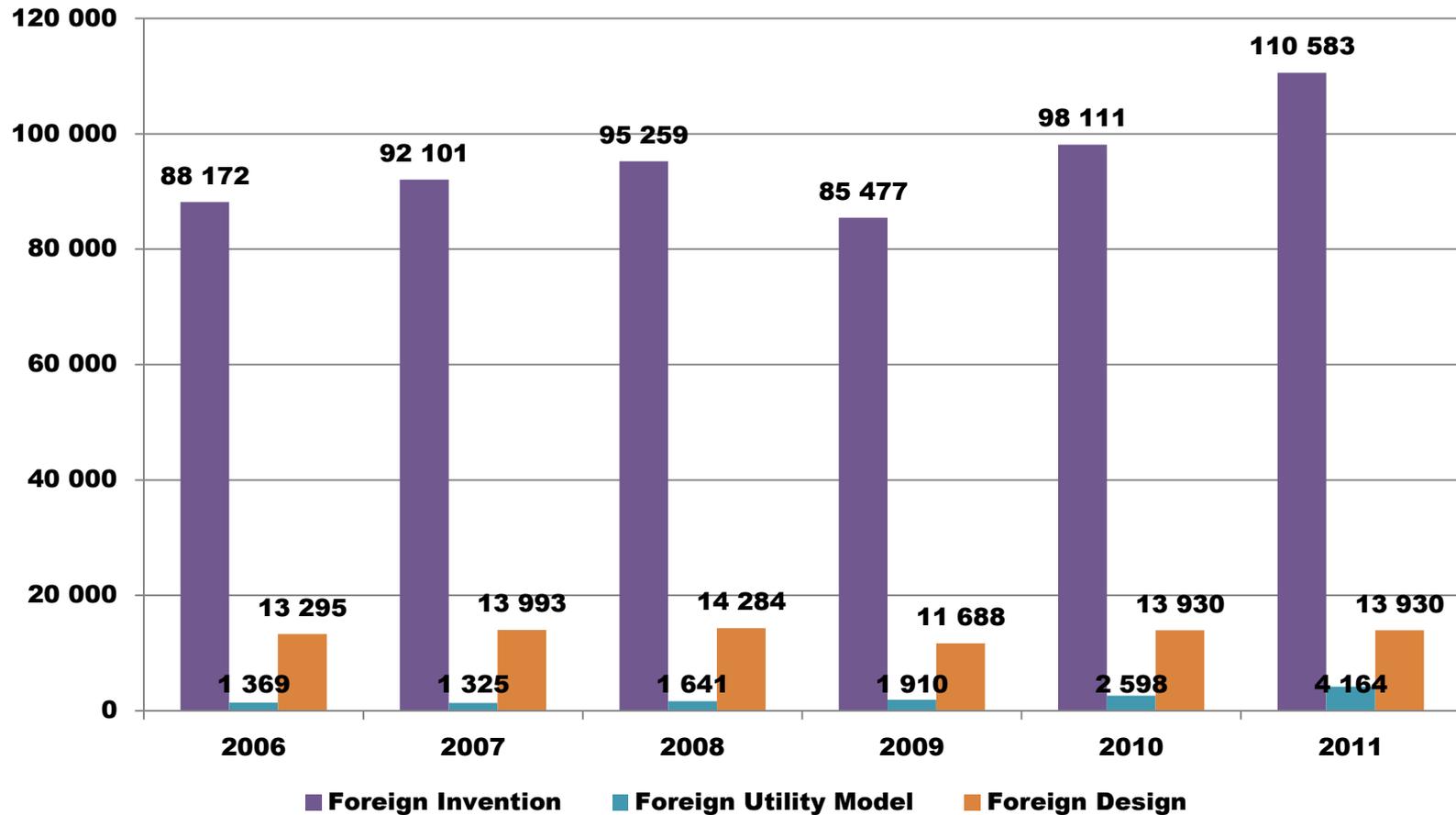


Distribution of annual Applications for Patents domestic and foreign in China(2006-2012)

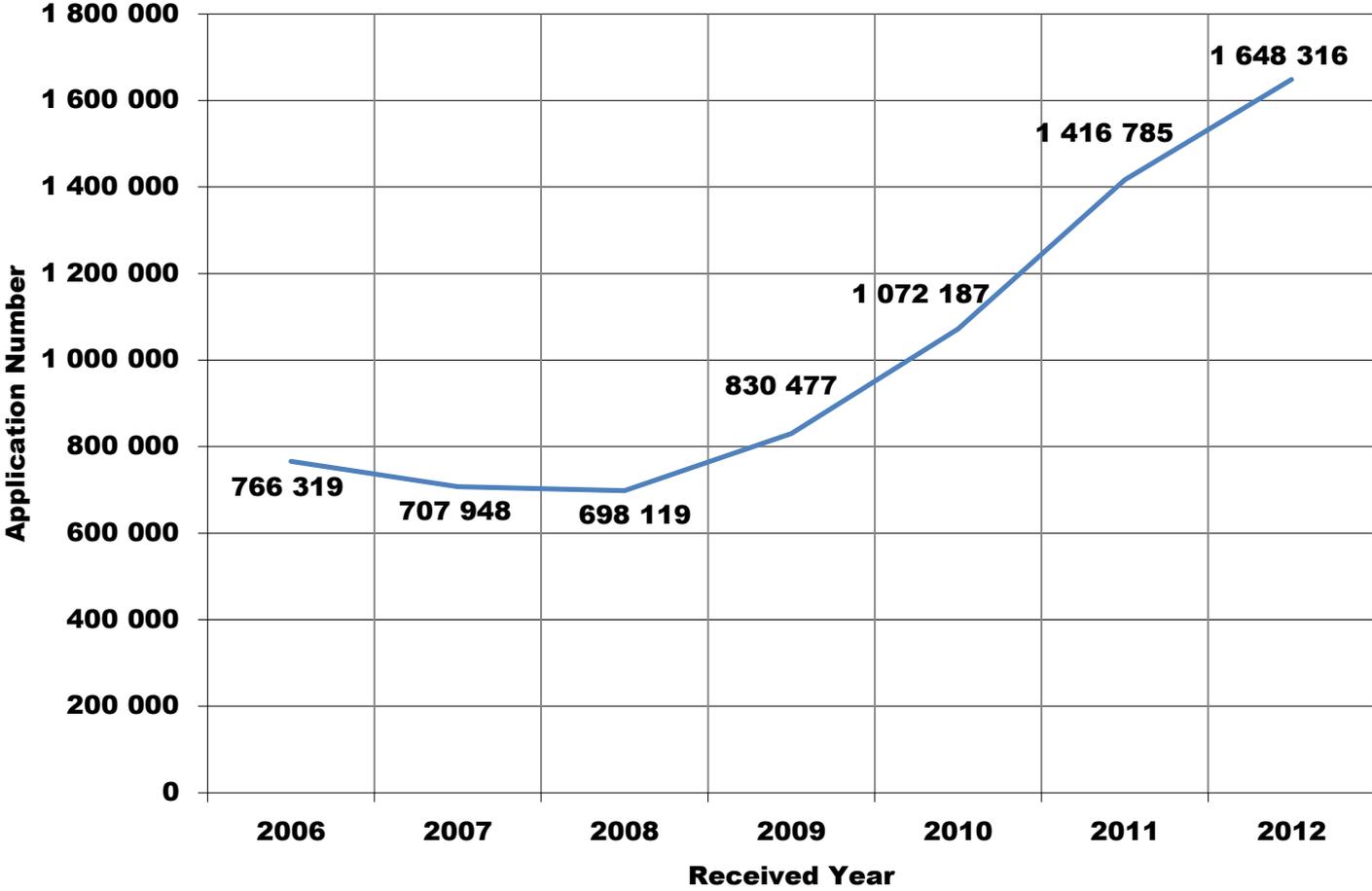


■ Patents domestic and foreign (SPIO)

Distribution of Annual Applications for Three Kinds of Patents Received from Foreign(2007-2011)



**Distribution of annual Applications for Trademark domestic and foreign
in China(2006-2012)**



— Trademark domestic and foreign (SAIC)

LITIGATION

			2008	2009	2010	2011	2012
Local Courts	Civil Litigation		23,518	30,509	41,718	58,201	83,850
		(foreign related)	1,139	1,361	1,369	1,321	1,429
			5%	4%	3%	2%	2%
	Criminal Litigation		3,326	3,660	3,942	5,504	12,794
	Administrative Litigation		1,032	1,971	2,391	2,470	2,899
		(foreign related)	n/a	n/a	815	986	1,127
			n/a	n/a	34%	40%	39%

LOI SUR LES MARQUES

- **PRINCIPE DE BONNE FOI**

- Article 7: *“The application for registration and the use of a trademark shall be made in good faith”.*

- **Le principe est mis en œuvre dans de nombreux articles**

- **Article 15.2** : *“Where a trademark applied for registration is identical with or similar to another **person’s prior used but yet unregistered trademark**, in respect of same or similar goods, and the applicant has **contractual or business contacts**, or **other relations** other than those prescribed by the preceding paragraph, with the prior trademark user so that **the applicant definitely knows** the existence of this person’s trademark, if this person files opposition, the applied trademark shall not be registered.”*
 - Pas besoin de prouver “une certaine influence”
 - Discussions au fil des projets sur “*used in China*” ou “*used (tout court)*”
 - Projets précédents : *in china*
 - Dernier texte : *supprimé*
 - MAI , *Interprétation Cour Suprême (24/4/10) “...in China” toujours là,*
 - Proposition : ajouter dans le règlement “**In china and elsewhere**”

- **SUR LES AGENTS DE MARQUES:**

- **Article 19:**

- *“Trademark agencies shall act in good faith and abide by relevant laws and administrative regulations..;”*

- **Article 68:**

- *“ ...Any trademark agency that violates the principle of good faith.... shall be held liable for the civil liability...”.*

- DELAI POUR INVALIDER UNE MARQUE ENREGISTREE

- **Article 45:** “....*In the case of malicious registration, the registrant of the well-known trademark shall not be subject to the five-year time limit.”*

- DATE VALIDITE
- expiration 3 mois opposition / rejet opposition :
 - Pas rétroactivité (si, pendant cette période, un tiers a utilisé une marque identique ou similaire)
 - Sauf si mauvaise foi
 - **Article 36:** “.....However, the registrant of the opposed trademark is **entitled to compensation** where another party acts in bad faith and causes damages to the said registrant”.

- **INVALIDATION : PAS D'EFFET RETROACTIF**

- Sur jugements, transfert, licences.... exécutés

- **Mais**, (article 47) si le refus de rembourser

- “...*violates the principle of fairness*, total or partial refund should be made”.

- **SANCTIONS ADMINISTRATIVES:**

- **Article 60 : Récidive et autres circonstances aggravantes: “higher administrative penalty”**

- **DOMMAGES INTERETS:**

- **Article 63 : contrefaçon de mauvaise foi + circonstances aggravantes**
« :
 - « ...no more than **three times** but no less than the amount (of the prejudice”).

- PROTECTION DE L'USAGE ANTERIEUR

- Article 59.3 :

- “Where, prior to the application date of a registered trademark, a person has been using a trademark identical with or similar to such registered trademark in respect of the same or similar goods, and such use has started before the registrant of the registered trademark, and has acquired a certain influence, the holder of the registered trademark has no right to prohibit such person from continuing using his trademark within its previous usage range. However, the holder of the registered trademark may ask such person to properly attach distinguishable marks.”

- Besoin de clarification du “previous usage range”

- **ACTION EN CONTREFAÇON ET NON USAGE**
 - **Article 64** : si le demandeur ne prouve pas l'usage de la marque au cours des trois dernières années...
 - “... *the accused infringer shall not be held liable for compensation*”.
 - Contestable...
 - Il peut y a voir préjudice même si pas d'usage
 - Il faut clarifier la situation des frais engagés pour faire cesser la contrefaçon

- **MARQUES NOTOIRES**

- **Article 13.1:** *“Where the owner of a trademark that is well-known by the relevant public, believes that his right is being infringed, he may request the protection of the well-known trademark in accordance with the provisions of this Law”.*
- **Article 14 :** l’autorité (TMO, TRAB, Cour) peut reconnaître le status de marque notoire

“...when it deems such recognition is a necessary fact to the case...”

“The manufacturer or operator is not allowed to use the “well-known trademark” expression on the commodities, the commodity packages, the containers, or in advertisement, exhibition or other commercial activities”.

Article 53: *“ ... the local (AIC) shall order him to rectify the situation and may, in addition, impose a **fine of 100,000 Yuan**”.*

- **REACTION DU PUBLIC MITIGEE**

- Article China Daily

- **QUOTAS... AU DETRIMENT DES ETRANGERS**

- publication des listes de marques notoires entretient la confusion
 - Le Position paper réclame que cette publication cesse
 - (On dit qu'elle va cesser)

- **SIGNES ENREGISTRABLES:**

- **Article 8** : le mot “visual” est supprimé

- Les “**sons etc...**” rajoutés

- **PROCEDURES DE DEPOT:**

- **Article 4 :**

- “Where any natural person, legal person or other organization, *in the course of his or its production or business operations*, intends to ...
 - Déposer des marques et devenu un business (cf. société à HK)
 - Favorise dépôts en masse et de mauvaise foi

- **Article 22 :** Multiclasses - Dépôt électronique

- **Article 29 :** “examination notice” permet de rectifier

- Il faudra préciser le champ de rectification possible
 - Forme de la demande ou substance

- **PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT:**

- **Article 40 :**

- Facilitera renouvellement pour les **douanes**
 - 6 mois avant expiration

- **PROCEDURE D'OPPOSITION:**

- **Article 33 :**

- *seul un “prior right owner or interested party”* peut faire opposition sur la base de motifs relatifs
 - Alors que “any person” peut faire opposition sur la base de motifs absolus.

- **Article 35.2 :**

- lorsque l'opposition est rejetée, la marque est immédiatement approuvée pour l'enregistrement
 - Le seul recours est de déposer une demande d'invalidation au TRAB.

- **DANGER !**

- Même si les procédures accélèrent, avec les recours judiciaires... 8 ans
 - La marque attaquée est utilisable, car (sauf WKTM) on ne peut agir en justice
 - Risque, avec les Opinions de la Cour Suprême en faveur de la coexistence

• DUREE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

- **Article 28 : CTMO Preliminary Examination of Trademark Application** 9 months (pas d'extension)
- **Article 34 : TRAB Review on CTMO's Rejection of Trademark Application** 9 months + 3 months
- **Article 44 : TRAB Invalidation Decision based on Absolute Grounds** 9 months 3 months
- **Article 49 : CTMO Revocation Decision** 9 months 3 months
- **Article 54 : TRAB Review on CTMO's Revocation Decision** 9 months + 3 months
- **Article 35 : CTMO Decision on Opposition** 12 months + 6 months
- **Article 35 : TRAB Review on CTMO's Opposition Decision** 12 months + 6 months
- **Article 45 : TRAB Invalidation Decision based on Relative Grounds** 12 months +6 months

• SUSPENSION DES PROCEDURES

- Par le TRAB ou l'AIC locale
- Si la décision dépend d'une autre procédure en cours

- **ENFORCEMENT**

- **Article 57** : definition de l'acte de contrefaçon
- *“to use a trademark that is identical with a registered trademark in respect of the same goods;*
- *to use a trademark that is similar to a registered trademark in respect of the same goods or use a trademark that is identical with or similar to a registered trademark in respect of similar goods, which is likely to cause confusion.”*
- L'intention n'est pas claire...
 - OEM = jurisprudence → export, donc pas de contrefaçon, puisque pas de confusion (en Chine)
 - Opinions de la Cour Suprême sur la coexistence des marques similaires

- **ACTIONS ADMINISTRATIVES:**

- **Article 60 :**

Circumstances	Administrative Penalties
Turnover > 50,000 yuan	Penalty not more than five times
Turnover 0 to 50,000 yuan	Penalty not more than 250,000 yuan
Repeat offender within 5 years	Heavier punishment

- 50,000 RMB = le **seuil pénal**
- **L'AIC devrait transférer le dossier à la police...**

- **ACTIONS CIVILES:**

- **Article 63.2 :**

- > le juge peut ordonner au défendeur de produire les preuves en sa possession (livres de comptes). En case de refus,

- > le juge peut retenir les éléments fourrés par le demandeur

- ***“Where the plaintiff has fulfilled his burden of proof in facilitating the people’s court in determining the amount of compensation, while the account books and any other materials as connected with the infringing act were mostly in the control of the infringer, the people’s court may order the infringer to provide such account books and materials. Where the infringer refuses to provide such information or provide false information, the people’s court may determine the amount of compensation at its discretion by taking into account the claims and the evidence submitted by the infringed.”***

- **Article 63 :**

- Calcul des DI :
 - *“the actual damages that the right holder has suffered from the infringement;*
 - *the profit that the infringer has earned through the infringement*
 - *a **reasonable multiple of the royalty** that the infringed registered trademark might have earned.”*
 - Si mauvaise foi + circonstances aggravantes :
 - **Une fois minimum à trois fois** maximum le montant calculé
 - Si impossible de calculer :
 - Maximum **3 millions RMB**

BREVETS

- **“Prior Art Defense” – Nouveauté absolue**
 - Avant la Loi révisée, entrée en vigueur **le 1er octobre 2009** : usage antérieur considéré uniquement en Chine ; pas de “prior art defense”;
 - Après : usage antérieur couvre **le monde entier**
- Cependant, quelques jurisprudences récentes :
 - Brevets déposés avant le 1er octobre, ***même si la contrefaçon se produit après le 1er octobre***, l’usage antérieur hors de Chine ne compte pas...
 - Clarification souhaitée..

- **QUALITE DES BREVETS**

- Etude IPR 2

- Etude EUCCC « *dulling the cutting edge* »

- Groupe de travail SIPO / EUCCC

Utility Models	CHINA	GERMANY	KOREA	JAPAN	AUSTRALIA
Definition	<ul style="list-style-type: none"> Novelty Inventiveness (substantive distinguishing features and represents improvement) Practical applicability (Invention <u>patent</u> : <i>Prominent</i> substantive features and <i>marked</i> improvement...)	Same inventive step as invention patent	<ul style="list-style-type: none"> Novelty Inventive step 	Shape or construction or articles of combination of articles	Innovation <u>patent</u> : Wh compared with prior art person skilled in the relevant art, in the light of the common knowledge...only vary... in ways make no substantial contribution to the work of the invention"
Substantive Examination	NO	NO	YES	NO	NO
Enforcement	Court MAY require patentee to produce a patent evaluation report issued by SIPO, ... which may be used as evidence...			MUST use due <u>caution</u> ; produce <u>Technical Opinion</u> + warn defendant	Certification of validity MUST requested before enforcement
Result (win)	<u>High level</u> of damages (= Invention)	Low level of damages			Very low damages
Result (lose) <u>validation</u>	No consequences	Full reimbursement of costs		Possible liability for damages , unless prove that no negligence	Costs awarded to successful defendant

- **RESULTAT DES DISCUSSIONS:**

- Clarifie les positions Chine et Allemagne sur UM
 - Chine : une étape intermédiaire
 - Allemagne : un titre de PI adapté aux industries à évolution rapide

- SIPO intéressé à étudier solution allemande
 - (Effort inventif égal pour UP et invention)

- REMUNERATION DE L'INVENTEUR :
 - Article 6 Patent law :
 - Right to file patent belongs to employer
 - Article 16 Patent law :
 - Entity to whom the patent is granted must pay a *reasonable remuneration* to the employee
 - Règlement d'application
 - **A défaut de disposition contractuelle**
 - Article 77 :
 - » 3 000 Rmb for an Invention
 - » 1 000 for a UM or design
 - Article 78 :
 - » 2% per year based on profits derived from patent (Invention and UM) – 0,2 % for design
 - » 10% of royalties (if license)

- **QUESTIONS:**

- *Qu'est ce qui est « raisonnable » ?*

- *Qui doit payer ?*

- Quand la recherche est faite par un tiers, commissionné:

- Le tiers, employeur de l'inventeur ?

- La société qui dépose le brevet ?

- **SIPO Draft Regulation – 12 November 2012**
 - Pourcentages supérieurs au règlement
 - Rémunération due sur know-how confidentiel
 - Droit de premier refus en cas de cession
 - **Le contrat peut être invalidé s'il est non conforme**
 - etc.

- **Cour Supérieure de Shanghai – Juin 2013**
 - **Primauté au contrat**
 - Rémunération peut être **supérieure ou inférieure** aux standard règlementaires
 - Même si « déraisonnable », pas d'application aveugle du règlement
 - Mode de règlement souple (argent, congés, promotion etc..)
 - **Seul l'employeur titulaire du brevet doit payer**
 - **Litiges devant tribunaux de PI**

INTERNET

- **Conseil des Affaires d'Etat – 10 mai, 2006**
 - Protection du **droit d'auteur** sur l'Internet
 - Procédure :
 - Auteur : Notification au Fournisseur d'accès à Internet
 - **Retrait immédiat** et transfert de la notification au « uploader »
 - Si désaccord : envoi de déclaration au Fournisseur d'accès
 - Remplacement sur le site et information de l'auteur
 - Le Fournisseur d'accès reste neutre

- **Cour Suprême *Interprétation* (12 décembre 2006)**

- **Droit d'auteur**

- Pas de «safe harbour » pour le Fournisseur d'Accès

- Informé de la violation du droit d'auteur

Ou

- ne prend pas de mesures pour faire cesser, alors qu'il a reçu une notification

- **« Tort Law »** (décembre 2009- entrée en vigueur juillet 2010)
 - **Responsabilité civile en général**
 - **Article 36 :**
 - Responsabilité conjointe Fournisseur d'accès / contrefacteur
 - Si aucune mesure après réception d'une notification
 - Si informé de la contrefaçon et ne prend aucune mesure

- **AIC - JUILLET 2010**

- **Régulation du commerce sur Internet en général**

- Vérification de l'identité des usagers

- Le Fournisseur d'accès doit :

- Instaurer un système de surveillance

- Signaler à l'AIC les violation de l'article 36 (Tort Law)

- **Cour de Shanghai – (E-Land Case 2011)**
- **E-Commerce**
 - **Condamne (solidairement) Tao Bao**
 - Qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une activité de vente sur le réseau
 - Alors qu'il ne pouvait ignorer ...
 - Notamment : aucune réclamation du vendeur après les nombreuses suppressions
 - Tao Bao durcit sa position

- **Cour Suprême – 26 novembre 2012**
- **Copyright**
 - Le « safe harbour » est maintenu, mais la charge de la preuve pèse sur le fournisseur d'accès
 - La notion « devrait savoir (ought to know) est introduite :
 - Critères d'appréciation :
 - Capacité de gérer l'information
 - Visibilité de l'œuvre sur le site
 - Existence de procédures pour recevoir les plaintes
 - Etc..

- **Cour supérieure de Pékin « Clarification » (28 décembre 2012)**
- **E-Commerce**
 - Reprend, en détail, les principes posés par la Cour Suprême sur la condition de **responsabilité du gérant de la plate-forme**
 - Mais les mesures préconisées restent un peu vagues
 - Et **deux points** (qui figuraient dans un premier « draft ») sont **supprimés** :
 - Absence de réclamation du vendeur = aveu de contrefaçon
 - Obligation pour la plate-forme de révéler les coordonnées du vendeur
 - TAO BAO fait son **contre-lobby...**

- PROPOSITION DANS LE POSITION PAPER 2013
 - Adopter la règle posée en 2006 par le Conseil des Affaires d'Etat :
 - **Retrait immédiat**, à première demande du titulaire de droit
 - Réinsertion sur **réclamation du vendeur**

DOUANES

- **Règlement provisoire sur les violations de IPR par envois postaux** (1^{er} mai, 2013)
 - Douane peut retenir produits sans aviser le titulaire
 - Pas de « bond » à payer ni de frais de stockage
 - Douanes peut, ensuite, solliciter assistance du titulaire
 - Renforce coopération avec douanes étrangères
 - Contact → si demande de douane étrangère destination → relâche produits et traçage
 - Possibilité d'audience devant les douanes pour examiner les preuves de contrefaçon
 - Appel administratif possible
 - Douane peut demander au titulaire d'ajouter une action civil
 - Développement de la « online protection platform » pour gérer les dossiers

- **Shanghai Free Trade Zone** (China Daily 18 août 2013)
- **TEST : réunir en une seule administration**
 - **Copyright**
 - **Brevets**
 - **Marques**

MERCI