

Etat des lieux de la Propriété Intellectuelle en Chine

Mise à Jour
Octobre 2014

2014

- **STATISTIQUES**

- **MARQUES**
 - La Nouvelle Loi sur les Marques
 - Dispositions transitoires
 - Etat des lieux après 4 mois de mise en œuvre
 - SPC et le développement « inclusif »
 - Nouvelles règles SAIC sur les marques notoires
 - Le principe de bonne foi

- **BREVETS**
 - Projet de révision n°4 Amendement du Guide d'examen des Dessins et Utility models
 - Guide SIPO sur la contrefaçon de brevet
 - Guide Beijing High Court sur la contrefaçon de brevet
 - "Decision" de la SPC sur quelques points concernant les litiges en matière de brevet
 - Projet d'interprétation de la SPC sur la contrefaçon de brevets
 - Rémunération de l'inventeur

- **ORGANISATION JUDICIAIRE**

I. STATISTIQUES

- **Contentieux PI en 2013**
 - 91,187 affaires judiciaires Civiles et administratives
 - Dont **3%** concernent des étrangers
 - 2 901 affaires judiciaires administratives
 - Dont **40 %** concernent des étrangers

II. MARQUES

dispositions transitoires

- *Interprétation* de la **Cour Suprême** 10 février 2014
- *Circulaire* de **SAIC** 16 avril 2014

Demande faite avant le 1^{er} mai 2014

Décision prise après le 1^{er} mai

Quelle loi doit s'appliquer ?

Qualification / motifs d'opposition : ancienne loi

- **Nouvelle Loi**
 - Dépôt d'une **marque sonore**
 - Demande de **renouvellement** 12 mois avant expiration (au lieu de 6 mois)
 - **Accepté** en vertu de la *Nouvelle Loi*
 - **Appel d'une décision du TRAB refusant un opposition**
 - **Refusé** en vertu de la *Nouvelle Loi*
- **Ancienne Loi**
 - **Opposition** par un tiers non titulaire d'un droit antérieur
 - **Accepté** en vertu de *l'Ancienne Loi*

- **Quelques problèmes :**
 - **9 mois maximum pour examiner les dépôts**
 - **Externalisation** du service d'examen des dépôts de marques : **15,000** marques examinées... par jour
 - **Refus systématiques** pour la moindre imprécision formelle
 - On ne peut rectifier, il faut **redéposer**, et on perd la date d'antériorité

- **Autre problème :**

- Cas fréquent :

- l'importateur (ex: vin) **dépose** la marque **en son nom**
- **Le fournisseur attaqué en contrefaçon peut-il invoquer l'article 59.3** comme étant le premier utilisateur ?
 - **SPC** Opinion décembre **2011** (article 22) : défense possible
 - Souhaitable de **faire confirmer par SAIC**

Textes de référence :

- Article **L 15.2** : dépôt de marque par un tiers ayant une relation contractuelle → opposition/annulation
- Article **L 59.3** : premier utilisateur d'une marque enregistrée peut continuer à l'utiliser

- **Problèmes (suite):**
 - **Le distributeur « innocent »**
 - **Article L 60.3**
 - *"...Le vendeur, qui ne sait pas que les produits contrefont la marque d'un tiers ou qui peut prouver qu'il s'est procuré les produits de façon légale, et qui indique le nom du fournisseur, se voit **interdire par l'AIC de vendre** lesdits produits«*
 - **Article R 80**
 - *" Si un vendeur ignore la nature contrefaisante des produits et est en mesure de prouver que les produits ont été par des moyens légitimes et peut fournir des information sur le fournisseur, l'AIC lui **donne ordre de cesser la vente** des produits, et adresse un rapport à l'AIC du lieu om se trouve le fournisseur".*

– Quid du stock saisi ?

- **Il est restitué .. Avec interdiction de le vendre !**
- Contraire aux article 46 et 49 de ADPIC
 - 46 : procédures civiles : ***Les produits contrefaits doivent être retirés des circuits du commerce***
 - 49 : Procédure administratives *mêmes principes*

- **Problèmes (suite) :**

- Article **L 35.2 nouveau** : opposition rejetée → enregistrement immédiat → **demande d'annulation TRAB**
- Que se passe – t-il ...
 - **Si l'annulation est prononcée quelques années plus tard**
 - En principe, l'annulation est rétroactive... **mais**
 - **Peut-on réclamer des DI pour la période écoulée ?**
 - Quid de la défense "distributeur innocent" (article 60.3) ?
- Cas réel sous la loi ancienne :
 - le CTMO délivre par erreur un certificat à une marque alors que procédure d'opposition a été portée devant le TRAB
 - La marque est finalement refusée
 - La Cour Supérieure refuse d'allouer des DI (prouver la " faute") pour la période d'utilisation

- **Rappel :**

- **Avril 2010** Opinion (enregistrement des marques)

- Article 1 marques en conflit largement utilisées – maintien de l'équilibre du marché
 - Article 16 : **pour apprécier la similitude il faut tenir compte de la réputation des deux marques**

- **Décembre 2011** ("développement d'une économie équilibrée")

- Article 19 : deux marques largement utilisées → il faut tenir compte des circonstances (historique, parts de marché, subjectif) pour décider de la similarité. **Promouvoir le développement inclusif**

- **La Cour Supérieure de Pékin** (recommandation janvier 2014)
 - **Le premier utilisateur** d'une marque (**avant le dépôt** par le titulaire d'un enregistrement ultérieur)
 - Démontre **réputation**
 - Peut résister à une opposition et obtenir **l'enregistrement**
- **BON :**
 - **Contredit la SPC** : seul le premier utilisateur est pris en compte (pas le contrefacteur)
- **MAIS**
 - **Contraire à l'article L 59.3** (qui n'autorise pas l'enregistrement)

- **Quelques étapes de lobbying :**
 - EU China IPR Working Groups
 - Workshop septembre 2012

- **Deux évènements**
 - Changement de personnel à la SPC
 - Notice du **State Council 17 juin 2014**
 - **Mise en œuvre de la "Décision"** prise à l'issue du **troisième Plenum du Parti**
 - Renforcer la **conformité des règlements pris par le Conseil d'Etat et les ministères, avec l'OMC**

- **À faire :**
 - **Argumentation à soumettre au Mofcom**
 - Articles 16 (principe) et 17 (exceptions) de ADPIC sur la protection des marques
 - Exceptions dans la loi chinoise (ex- art 59.3)
 - La théorie de la SPC
 - Circonstances indéfinies et appréciation discrétionnaire
 - Implique nécessairement similarité = contrefaçon, *au début*
 - **Un acte illégal *devient* légal du simple fait qu'il est commis !**

- **Définition** : "**connu** du public concerné en chine"
 - (au lieu de "largement connu... et relativement haute réputation en Chine");
- Reconnaissance quand "**nécessaire**" pour le cas
 - Reprise de l'article L.14 modifié (décision au cas par cas)
- **AIC locale** vérifie :
 - Non seulement si le cas répond à l'article L. 13
 - Mais aussi à l'article L. 14 (listant les preuves de réputation)
 - *Question posée : quel est exactement le pouvoir de l'AIC locale ?*
- Il faut fournir des **preuves d'usage**
 - sur 5 ans si la marque n'est pas enregistrée
 - sur 3 ans si la marque est enregistrée
- Délais de **transfert AIC vers le TMO**
 - 30 jours au lieu de 15
- L'AIC locale doit **rendre compte** au TMO de son action (30 jours)

- **Article L 7 : principe de bonne foi** (dépôt et usage)
 - Son **application** se retrouve dans
 - **15.1** : l'agent - pas besoin de prouver usage antérieur
 - **15.2** : le déposant connaît la marque pour raisons contractuelles ou autres : besoin de prouver usage antérieur
 - **32** : prouver l'usage antérieur en Chine + réputation + mauvaise foi
 - **13.2 et 13.3** marque notoire. Pas de mauvaise foi à prouver
- **Mais cet article ne peut être cité dans une opposition**
 - Discutable : limitation au pouvoir d'appréciation du juge.

III. BREVETS

- **Rappel** (projets 2012 - 2013 - **2014 SIPO** → **State Council**)
 - **Dessins** : protection étendue à **15 ans**
 - **Mise en œuvre du brevet dès que le PRB a statué**
 - Même si la décision est frappée d'appel
 - Décision exécutée non rétroactive
 - **Pouvoirs de l'administration renforcés**
 - Si "contrefaçon intentionnelle perturbant le marché"
 - Inspection sur place, examen des produits, contrats, factures, comptes
 - Saisies

- **"Décision" du SIPO, 15 octobre 2013**
 - **Avant :**
 - Le brevet est délivré sans examen sur la substance soit nécessaire
 - **Désormais:**
 - L'examineur **DOIT vérifier si le Modèle d'Utilité ou Dessin manque de nouveauté de façon évidente**
 - Sur la base de l'état des connaissances ou de dépôts antérieurs

- **Projet SIPO** (sept 2013)
 - Concerne "l'enforcement" administratif
 - Commentaires jusqu'au 26 octobre 2014
- **Cour Supérieure de Pékin** (octobre 2013)
- **Cour Suprême** (projet "Décision" juillet 2014)
 - Commentaires jusqu'à fin août 2014
- **Cour Suprême** ("Interprétation" 1er août 2014)
 - Commentaires jusqu'à fin août 2014

- **Décision de la Cour Suprême (juillet 2014)**
 - **Compétence territoriale** du lieu de *l'offre en vente* s'applique également aux Dessins
 - (avant, seulement brevets et Modèles l'Utilité)
 - **Rapport d'évaluation du Dessin ou Modèle d'utilité** (en cas d'action en contrefaçon)
 - 2001 : "**devrait** (produire ce rapport)??." (should)
 - 2013 : "**Doit** produire..." (shall)
 - Loi sur les Brevets révisée en 2009 : "le Tribunal **peut** exiger..."
 - 2014 : le Tribunal "**peut**" exiger... si refus, le tribunal **peut suspendre** l'action"

- **Cour Suprême Interprétation août 2014**
 - **Art 33** : le juge peut ordonner la **communication de la comptabilité** du contrefacteur
 - **Article 17** : "si le dessin attaqué ne reproduit pas ***TOUS les éléments qui distinguent le dessin (attaquant) des dessins antérieurement enregistrés***, le juge peut en déduire qu'ils ne sont pas similaires"
 - AVANT : la comparaison se faisait par comparaison globale entre les deux
 - Protection des dessins **plus difficile**
 - **Paradoxe ! Plus le dessin est créatif, moins il est protégé**
 - Il suffit de ne copier que l'un des éléments



WANG JING / CHINA DAILY

Ambassadors and officials from 20 countries and regions attend a hearing on Wednesday at the Supreme People's Court in Beijing on an intellectual property dispute between a German sanitary appliance firm and a Chinese company.

Court chief gives open-door promise to foreign visitors

By CAO YIN
caoyin@chinadaily.com.cn

Chinese courts will be open regularly to foreigners, enabling them to listen to cases and share opinions on judicial work, the president of the nation's top court promised on Wednesday.

The Supreme People's Court feels it is important to communicate with foreign countries on judicial affairs, said Zhou Qiang.

Speaking at a court open day attended by ambassadors and officials from 20 countries and regions, Zhou said the court also considers it important to conduct foreign-related work under agreements and contracts, including identifying foreign judgments and arbitration.

"We've realized the need to

invite ambassadors and foreign professionals when we tackle foreign-related disputes and provide legal aid for foreign litigants," Zhou said, adding that this is also necessary to improve Chinese judicial work and develop international legal cooperation.

"The open day is a start, and similar activities will follow. More foreigners will be allowed to visit our court and listen to trials and cases involving foreign companies or citizens," he said.

The foreign guests, which included those from France and India, sat in on an intellectual property dispute between a German sanitary appliance company and a Chinese firm.

They then had a guided tour of the court building, on which they learned about judges' work and had discussions with Zhou.

He asked grassroots courts



We've realized the need to invite ambassadors and foreign professionals when we tackle foreign-related disputes and provide legal aid for foreign litigants. The open day is a start, and similar activities will follow."

ZHOU QIANG
SPC PRESIDENT

to also open their doors to foreigners, adding that the top court will supervise local judicial bodies in enforcing verdicts involving foreigners or foreign corporations.

"Equal legal protection is a principle of Chinese law, and we'll ensure every judgment in our country can be carried out," Zhou said.

Juan-Miguel Miranda, charge d'affaires at the Peruvian embassy in Beijing, said such visits can help him to understand Chinese laws and "hot" issues.

"This is good for reaching deeper agreements on judicial work between the two countries and also for friendly relations," he said.

"It was the first time I had visited a Chinese court. I now know how the court deals with a case and how judges work, and I'd like to come back if I get a chance. I'll share the experience and the case with my friends and suggest that they have an understanding of Chinese laws if they have business here."

SEE "COURT" PAGE 3



- **Le contexte chinois**

- **Années 80 et 90**

- Ouverture au monde
 - Développement des
 - investissements étrangers (Joint Ventures, WOFE)
 - “OEM” (100% export)
 - La Chine devient **“l’usine du monde”**

- **2006**
 - Prise de conscience de la nécessité d’innover
- **2008**
 - Stratégie Nationale pour la Propriété Intellectuelle
 - Vise à l’indépendance technologique en 2020

“Made in China” → “Designed in China”

- L'effort d'innovation s'adresse essentiellement à des industries détenues par **l'Etat**
- **La rémunération** de l'inventeur salarié est donc prise en compte par **la Loi** et l'autorité administrative

- **1984 - Loi sur les brevets (révisée en 1993 et en 2001)**
 - Article 6 : définit le terme **“service invention”**
 - invention réalisée par un salarié
 - dans le cadre des tâches assignées, ou
 - en utilisant essentiellement les moyens matériels et technique mis à sa disposition par l’employeur
 - Le droit de déposer le brevet appartient à l’employeur.
 - Article 16 sur la rémunération :
 - **“ L’entité à qui le brevet est accordé** doit verser une rémunération à l’inventeur salarié.
 - *“ Lorsque l’invention est **exploitée**, une **rémunération raisonnable** est versée l’inventeur salarié en relation avec l’étendue de l’exploitation et les résultats économiques qu’elle génère”.*
- **1985 - Règlement d'Application (révisé en 1993 et en 2001)**
 - **Une entreprise d'Etat** doit verser
 - 2,000 Yuan pour un brevet / 500 Yuan pour un design
 - 2 % des profits pour un brevet / 0,2% pour un design

- **1993 - Loi sur Science & Technologie**
 - Article 55 : “...réserver **un certain pourcentage des profits** générés pour récompenser ceux qui ont accompli une réalisation technologique”.
- **1996 - Loi sur la Promotion de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques**
 - Article 29: “...réserver au moins **20% du revenu net** provenant de la **cession** d’une réalisation technique à un tiers, pour accorder une prime à ceux qui ont contribué de façon significative à cette réalisation...”
 - Article 30: “...réserver au moins **5% des profits générés** par l’exploitation des réalisations scientifiques et technologiques, pendant **trois à cinq ans**, pour rémunérer les personnes qui ont contribué à ces réalisations...”.
- **1999 - Loi sur les contrats**
 - Article 326: “...en cas de **cession** de la réalisation technologique effectuée dans le cadre d’un contrat de travail, l’individu qui a effectué cette réalisation technologique jouit d’un **droit préférentiel** d’acquérir, à conditions égales”.

- **2009 - 3^{ème} révision de la Loi sur les Brevets**
 - L'article 16 reste inchangé (rémunération raisonnable à payer par l'entité qui le brevet est accordé)
- **2010 - Règlement d'Application révisé**
 - ***A défaut d'accord contractuel (contrat de travail ou règlement intérieur)***
 - Article 77 : prime (minimum)
 - » 3.000 Yuan (invention et modèle d'utilité)
 - » 1.000 Yuan (design)
 - Article 78 : rémunération proportionnelle
 - » 2% minimum des profits (invention et modèle d'utilité)
 - » 0,2 % minimum des profits (design)
 - ***L'entité à qui le brevet est accordé...*** remplace "Une société d'Etat"...

Tout le monde devient concerné...

- **Les questions**
 - Qu'est-ce qui est "raisonnable" ?
 - Y a-t-il une limite à la liberté contractuelle ?
 - Que se passe-t-il si un inventeur salarié qui a signé un contrat vient à la contester ultérieurement ?

- **La recommandation** de la Chambre de Commerce Européenne ("Libre Blanc" de 2011) :
 - le contrat fait loi et ne peut être contesté qu'en cas de **négligence grave** des intérêts du salarié.

- 2012 premier projet
 - Remise en cause indirecte du principe de la liberté contractuelle
 - Le principe est affirmé, mais...
 - **Toute limitation des droits du salarié peut entraîner l'invalidation du contrat**
 - **Montants** de rémunération statutaire **plus élevés** que dans le Règlement d'Application
 - Vive réaction des industriels (USA et EU)
- 2014
 - légère amélioration du premier projet
 - Mais les points essentiels demeurent

- **Liberté contractuelle**

- **Condition de validité des contrats (ou règlements intérieurs)**

- *“Les contrats qui ont pour objet de supprimer ou **imposer des conditions déraisonnables** aux droits des salariés, sont **nuls**”.*

- “Limiter” et “conditions déraisonnables” : notions vagues

- Nullité du contrat :

- » Nullité absolue ? → application automatique des montants de rémunération réglementaires ?

- » Invalidation pour l'avenir ? → réajustement à faire par le juge, au cas par cas, en fonction des pratiques de la profession ?

- **Montant des rémunérations, à défaut de contrat:**
 - **Plus élevés** que dans le Règlement d'Application :
 - Prime : = 2 x salaire moyen des employés dans l'entreprise (selon la nature du brevet)
 - Rémunération proportionnelle
 - » un **choix** entre plusieurs formules :
 - **5 % (au lieu de 3** dans le règlement d'application) pour un brevet et une nouvelle variété végétale, et 3 % pour les autres droits de propriété intellectuelle (calculés sur les profits, par an).
 - **0,5 % et 0,3 % par an** calculés sur les revenus,
 - un **pourcentage d'augmentation du salaire annuel** de l'inventeur (payable chaque année)
 - un montant fixe, calculé en fonction des deux premiers critères, payable en une fois.
 - Le montant total ne doit pas dépasser **50% du montant cumulé** des profits dérivés de l'exploitation du brevet.

- **Critères de calcul**

- Il faut tenir compte
 - de **la part représentée par le brevet dans le produit**, ainsi que de
 - la **contribution de chaque inventeur** à la réalisation technique du brevet

En pratique, c'est très difficile, voire impossible :

- Des produits peuvent comporter jusqu'à des centaines de brevets...

- **Le know How:**

- Inclus dans le champ d'application du projet de règlement
 - Très difficile à gérer, car aucun "titre" n'est décerné.

- **Aucune disposition pour régler les cas de recherche conjointe, ou sous contrat de commission**

- Il faut préciser, clairement, que seul l'employeur doit payer.

- **Avertissement :**
 - Il est **impératif** de prévoir, en détail, dans les contrats ou règlements intérieurs, les conditions de rémunération de l'inventeur salarié,
 - A défaut, le coût peut être rédhibitoire.
 - Un peu d'espoir...

- **Juin 2013 : "Guidelines"**
 - **"raisonnable"** : il n'est pas nécessaire d'imposer les mêmes critères à tous, cela dépend des industries
 - **Seul l'employeur** est tenu de payer
 - En cas de **litige**, et si le tribunal décide d'intervenir, les montants réglementaires ne s'appliquent pas automatiquement, il faut suivre la pratique en cours dans la profession.
- Certes, ce ne sont que des recommandations, à Shanghai,
- Mais c'est une indication positive...

VI. ORGANISATION JUDICIAIRE

- Pékin, Shanghai et Canton
 - Tribunaux Intermédiaires pour la Propriété intellectuelle
 - Administratif
 - Seul Pékin compétent pour SIPO et TRAB
 - Civil
- L'idée initiale qui a été abandonnée :
 - une **Cour d'Appel Brevet** à Pékin
 - DOMMAGE !

MERCI !

Paul Ranjard

Unifab Pékin

Wan Hui Da
ranjard@wanhuida.com