



中国经济
贸易法

DROIT CHINOIS DES AFFAIRES

N° 107
2009

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Après avoir été amendée successivement le 04 septembre 1992 et le 25 août 2000, la loi de la RPC sur les brevets a fait l'objet le 28 décembre 2008 d'un troisième amendement, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2009.

Les principales modifications apportées à la loi sont les suivantes :

I - Modifications relatives aux conditions d'enregistrement, la propriété et l'utilisation d'un brevet

1) possibilité pour les entités chinoises d'enregistrer un brevet directement à l'étranger

Jusqu'à présent, pour toutes les inventions réalisées en Chine, les inventeurs chinois devaient obligatoirement déposer leur demande de brevet d'invention en Chine avant de pouvoir demander une extension de la protection sur un ou plusieurs autres pays. Dorénavant, les inventeurs chinois sont autorisés à déposer leur demande de brevet d'invention directement hors de Chine, à condition toutefois d'avoir préalablement déposé une demande de vérification de la confidentialité du contenu du brevet auprès de l'administration nationale de la propriété intellectuelle

(SIPO). Les conditions de vérification feront vraisemblablement l'objet d'une réglementation spécifique.

Cette disposition vise à favoriser les demandes d'enregistrement de brevets chinois à l'étranger, tout en permettant à l'administration de s'opposer à une telle demande, si le contenu du brevet est jugé sensible par l'Etat chinois.

2) propriété commune

La nouvelle loi précise les conditions d'utilisation et de licence de brevet en cas de pluralité de titulaires. Il est prévu que si les titulaires ont fixé entre eux des conditions spécifiques d'utilisation du brevet, ce sont ces dispositions qui seront appliquées. A défaut, chacun des titulaire est autorisé à utiliser librement le brevet ou à accorder une licence ordinaire d'utilisation à un tiers. Cependant, dans ce dernier cas, les redevances perçues devront être distribuées entre les différents titulaires.

3) Cas particulier des ressources génétiques



Afin de protéger les ressources génétiques chinoises et en conformité avec l'esprit de la « Convention Internationale sur la Diversité Biologique » (ci-dessous la Convention), le législateur chinois a prévu d'une part :

- * l'impossibilité de breveter toute invention obtenue grâce à une ressource génétique, si l'obtention ou l'utilisation de cette ressource génétique est contraire à la loi ;
- * et d'autre part, l'obligation d'indiquer, dans toute demande de brevet d'invention basée sur une ressource génétique, l'origine directe et la source originale de cette ressource.

Le terme « ressource génétique » désigne le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle, et comprenant d'une manière générale le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre qui contient des « unités fonctionnelles de l'hérédité » ainsi que définies dans la « Convention ».

II— Modifications relatives aux critères de délivrance des brevets et modèle d'utilité

Pour pouvoir être délivré, un brevet d'invention (ou un modèle d'utilité) doit notamment satisfaire aux critères de nouveauté, créativité et utilité. Or, si jusqu'à présent, la Chine appliquait un « critère de nouveauté relatif » pour la délivrance des brevets, ce critère est dorénavant remplacé par un « critère de nouveauté absolu », critère qui est le

plus fréquemment retenu au niveau mondial.

Selon l'ancienne version de la loi, la nouveauté est réputée tomber à partir du moment où l'invention est connue du public en Chine, utilisée publiquement en Chine, ou publiée n'importe où dans le monde. Ainsi, selon l'ancienne loi, une utilisation hors de Chine, n'était pas suffisante pour remettre en cause le critère de nouveauté.

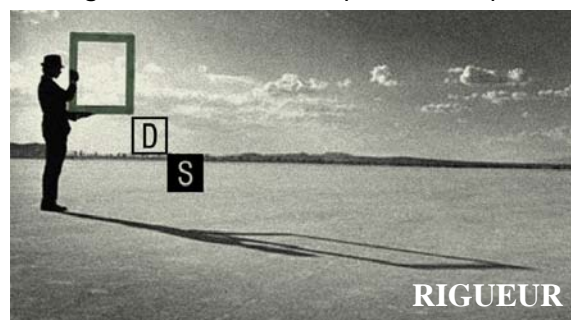
Dorénavant, toute technologie « existante », c'est-à-dire « connue par le public » chinois ou étranger avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, est considérée comme ne satisfaisant pas au critère de nouveauté. De cette manière, une simple utilisation hors de Chine suffit pour que le critère de nouveauté ne soit pas satisfait, empêchant ainsi la délivrance du brevet.

III— Modifications relatives à la protection des dessins ou modèles

La définition des critères de délivrance applicable aux dessins ou modèles a également été modifiée en reprenant le nouveau principe applicable aux brevets d'invention.

Selon l'ancienne version de la loi, un dessin ou modèle pouvait être enregistré à partir du moment où il n'était ni similaire ni identique à tout dessin ou modèle ayant fait l'objet d'une publication en Chine ou à l'étranger, ou ayant été utilisé publiquement en Chine.

Dorénavant, tout dessin « existant », c'est-à-dire « connu par le public » chinois ou étranger avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement n'est pas susceptible





d'enregistrement en Chine, tout comme tout dessin ou modèle qui aurait déjà fait l'objet d'un enregistrement (ou d'une demande d'enregistrement) en Chine auprès du SIPO.

IV— Modifications relatives aux licences obligatoires de brevet

La nouvelle loi précise que dans les cas suivants, le SIPO peut à la demande de personnes physiques ou morales disposant des conditions nécessaires pour utiliser un brevet, décider de l'octroi d'une licence obligatoire de brevet :

- * Lorsque le titulaire d'un brevet n'a pas utilisé, pleinement ou sans raison valable, son brevet à l'expiration d'une période de trois ans après la date de délivrance du brevet, ou à l'expiration d'une période de quatre ans suivant la date de dépôt de la demande de brevet ; (il convient de préciser que dans ce cas de figure le demandeur doit pouvoir démontrer qu'il a essayé d'obtenir directement, mais sans succès, auprès du titulaire une licence d'utilisation du brevet concerné) ;
- * L'utilisation du brevet par le titulaire est considérée comme relevant d'une pratique de monopole, à condition que l'imposition d'une licence obligatoire permette de remédier à cet état de fait.

Il est toutefois précisé que si le brevet concerne une technologie relative aux semi-conducteurs, la licence obligatoire ne peut être octroyée que pour des besoins d'ordre et d'intérêt public ou dans le cas d'une situation de monopole.

Par ailleurs, afin de respecter les dispositions du Protocole portant amendement de « l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPC) », le législateur chinois a ajouté dans la loi, la possibilité pour le SIPO, pour des raisons de santé publique, d'imposer une licence obligatoire de production de produits pharmaceutiques brevetés destinés à l'exportation vers les « pays les moins avancés » ou les « pays dont la capacité de production de ce type de produits pharmaceutiques est insuffisante ou inexistante » ainsi que défini dans l'accord ADPC.

Il est enfin précisé qu'à l'exception de ce cas de figure particulier, ou d'une situation de monopole, l'octroi d'une licence obligatoire a pour but principal d'approvisionner le marché intérieur chinois.

V—Modifications relatives à la protection des brevets

1) montant des amendes/dommages et intérêts en cas de contrefaçon de brevet

En cas de contrefaçon de brevet, le montant de l'amende imposée par l'administration au contrefacteur est d'un maximum de quatre fois (au lieu de trois fois) le revenu illégal du contrefacteur. De plus, en cas d'absence de revenu illégal, le montant de l'amende est dorénavant plafonné à 200 000 Yuan au lieu de 50 000 Yuan.

Par ailleurs, en cas de contrefaçon de brevet soumise aux tribunaux chinois, le montant des dommages et intérêts pouvant être accordés par le juge peuvent être fixés en fonction des pertes réelles subies par le titulaire du brevet, ou à défaut en fonction du montant des profits obtenus par le contrefacteur, ou encore à défaut en fonction du montant des redevances pouvant être octroyés pour ce type de brevet. Enfin, si aucune de ces méthodes ne peut être utilisée, le montant des dommages et intérêts pouvant être fixés par le tribunal est compris entre 10 000 et 1 000 000 Yuan. Il convient de plus de préciser que les



frais « raisonnables » engagés par le titulaire pour mettre fin à la contrefaçon doivent dorénavant être inclus dans le montant des dommages et intérêts.

2) mesures conservatoires

En cas d'acte contrefaçon, si le titulaire d'un brevet (ou toute autre partie concernée) considère que les preuves de la contrefaçon risquent d'être détruites ou de devenir difficiles à obtenir, il peut déposer une demande de prise de mesures conservatoires auprès du tribunal populaire local. Ce dernier peut exiger du titulaire la remise d'une garantie avant de décider de la prise de mesures conservatoires. Le tribunal rend sa décision dans un délai de 48 heures suivant sa saisine, et cette décision est exécutable immédiatement. Cependant, le titulaire doit dans les 15 jours suivant la date de prise de mesures conservatoires, déposer une plainte officielle en contrefaçon auprès du tribunal, à défaut, ce dernier mettra fin aux mesures conservatoires.

3) précisions des pouvoirs accordés au SIPO en cas de contrefaçon

Il est dorénavant précisé que le SIPO est autorisé en cas de suspicion de contrefaçon de brevet à :

- * interroger les parties en cause,
- * procéder à une enquête relative à l'acte de contrefaçon,
- * se rendre sur le site du contrefacteur pour réaliser une inspection,
- * prendre connaissance et à réaliser des copies des contrats, factures, livres de comptes, et tout autre document en rapport avec l'acte présumé de contrefaçon,

- * inspecter les produits suspects,
- * et à mettre sous scellés ou à confisquer les produits pour lesquels la contrefaçon est prouvée.

Pour tout renseignement ou information complémentaires concernant ce numéro, ou toute autre précision concernant d'autres lois et réglementations chinoises, vous pouvez contacter :

DS AVOCATS

BEIJING OFFICE:

tel: (0086-10) 65.88.57.59

Email: savoie@dsavocats.com

PARIS OFFICE:

tel: (0033) 01.53.67.68.03

Email: bret@dsavocats.com

SHANGHAI OFFICE:

tel: (0086-21) 63.90.62.64

Email: severin@dsavocats.com

CANTON OFFICE :

tel: (008620) 81.21.86.69

Email: desmonts@dsavocats.com

Sont également disponibles sur notre site:

- La Newsletter DS Asie
- La lettre des départements Droit Public des Affaires, Immobilier et Construction
- La lettre du département Droit Economique et Echanges Internationaux
- La lettre d'information du département droit social
- La lettre d'information du département droit des sociétés des fusions acquisitions et des entreprises en difficulté.
- La lettre du département droit fiscal
- La lettre d'information du département droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information

Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à:

astorg@dsavocats.com

DS AVOCATS

PARIS

LYON

BRUSSELS

BARCELONA

MILANO

TUNIS

BUENOS AIRES

BEIJING

SHANGHAI

GUANGZHOU

HANOI

HO CHI MINH

SINGAPORE