

Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon

Au sommaire

AMERIQUES	3
ÉTATS-UNIS	3
Les étrangers souhaitant déposer une marque aux États-Unis devront désormais être représentés obligatoirement par un avocat américain	3
BRÉSIL	3
L'INPI brésilien publie son premier manuel sur les dessins industriels	3
L'examen prioritaire pour les demandes de brevets des PME brésiliennes est renouvelé pour la quatrième année consécutive	4
CHILI	4
Reconnaissance de l'appellation d'origine Roquefort	4
AFRIQUE DU NORD	5
Commissions mixtes entre l'INPI, son homologue marocain OMPIC, et l'OAPI	5
MOYEN ORIENT	5
TURQUIE	5
État des lieux de la protection des droits de propriété intellectuelle	5
Groupe de travail UE-Turquie sur la propriété intellectuelle	6
JORDANIE	7
Cadre juridique national de la propriété intellectuelle	7
ASIE	8
CHINE	8
L'année 2018 s'est illustrée par un recours massif à la protection de la propriété intellectuelle	8
Poursuite des réformes du système national de propriété intellectuelle	9
Renforcement de la coopération franco-chinoise	10
Accompagnement des entreprises dans la lutte contre la contrefaçon sur Internet	10
JAPON	11
L'Accord de Partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon est en vigueur depuis le 1 ^{er} février 2019	11
Vérifier le caractère essentiel de son brevet : le Japon se conforme aux propositions de l'Union européenne ..	11
INDE	12

L'Inde progresse encore de 8 places au classement international GIPC	12
L'Inde va adhérer à trois accords internationaux sur la classification et l'enregistrement international des marques et dessins et modèles	12
Indications géographiques : jurisprudence surprise sur l'utilisation de l'appellation <i>Darjeeling</i> pour un label commercial	12

AMÉRIQUES

ÉTATS-UNIS

Les étrangers souhaitant déposer une marque aux États-Unis devront désormais être représentés obligatoirement par un avocat américain

L'Office américain des marques (USPTO) a publié une proposition de réglementation ce 15 février 2019 qui énonce que, prochainement, les dépôts de marques faits auprès de l'USPTO par des déposants étrangers devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire d'un avocat américain. Jusqu'à présent, un déposant pouvait effectuer ces démarches seul, directement devant l'Office. Cette obligation supplémentaire pourrait donc augmenter les coûts effectifs des dépôts par des étrangers.

Cette nouvelle contrainte pour les dépôts étrangers est une réponse à l'inflation tangible des *Trademark Trolls*, c'est-à-dire les dépôts massifs de marques illégitimes que subit l'office américain des marques (USPTO). En effet, entre 2015 et 2017, le nombre de dépôts a augmenté de 182%, émanant pour une très grande part de déposants chinois, à seule fin de recevoir les subventions mises en place par les autorités chinoises pour inciter leurs entreprises à s'internationaliser. L'incitation est d'autant plus élevée pour les entreprises chinoises que le niveau de subvention est plus élevé en cas de dépôt de marque aux États-Unis (le dépôt de trois marques par mois permettrait à un porteur de droit chinois de recevoir l'équivalent d'un salaire minimal). Ainsi, une vague de dépôts de marques mal préparés, dont le but n'est pas d'en faire usage, a déferlé et congestionné le département d'examen des marques de l'USPTO.

En assurant un minimum de qualité des demandes de marques, l'USPTO estime que le recours obligatoire à un avocat américain doit être une première façon d'exercer un premier filtrage sur les dépôts abusifs, de renforcer la confiance du public et de « *contraindre plus efficacement les déposants étrangers à se conformer aux exigences légales et réglementaires en matière de marques* ».

Cette disposition peut laisser penser qu'il s'agit d'une illustration du contexte protectionniste de l'administration américaine et répond à une volonté de ne pas être perdant face aux pays tiers. Il est important de rappeler que l'obligation de passer par un mandataire agréé, national, est une condition exigée par la plupart des autres Offices de propriété intellectuelle dans le monde, comme la Chine, le Japon ou l'Union européenne. Ainsi, les États-Unis mettent fin à une obligation jusque-là non réciproque. D'ailleurs, l'USPTO précise que les praticiens étrangers pourront continuer à représenter leurs clients, à condition que leur pays accorde les mêmes avantages aux avocats américains dans un souci de réciprocité.

Pour en savoir plus :

charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Washington

BRÉSIL

L'INPI brésilien publie son premier manuel sur les dessins industriels

Le 8 janvier 2019, l'Institut brésilien de la propriété industrielle a lancé la première édition du manuel sur les Dessins industriels. Ce document vient consolider les directives applicables à l'examen des demandes d'enregistrement de dessins industriels et fournit des instructions claires pour la formulation des demandes et le suivi utilisateur lors de la procédure d'enregistrement. Entré en vigueur le 9 mars 2019, ce manuel servira de référence aux examinateurs de l'INPI brésilien et aux professionnels du droit (résolution INPI / PR N ° 232/2019). (Référence du texte : http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/legislacao-desenho-industrial/res_INPI_PR_232_19.pdf et lien du manuel <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>)

Au Brésil, les dessins industriels protègent les aspects ornementaux d'un objet. Il est possible de solliciter cette protection pour une nouvelle forme, motif, couleur ou combinaison de ces éléments créant « une impression de beauté ». Le dessin industriel est inséparable de l'objet auquel il est associé, raison pour laquelle cette protection ne s'applique pas à la protection des aspects techniques, fonctionnels ou technologiques d'un produit, ni à la protection des marques et des logos. Les sculptures, peintures et autres objets soumis à la seule appréciation esthétique ne sont pas protégés au titre du dessin industriel, mais au titre du droit d'auteur.

La législation brésilienne prévoit la protection d'un maximum de 20 objets par demande, à condition qu'il s'agisse de variantes d'un même objet ou de plusieurs objets constitutifs d'un ensemble présentant les mêmes caractéristiques distinctives prépondérantes, c'est-à-dire qu'ils font partie de la même « famille » et préservent une même identité visuelle. Une fois accordé par l'INPI brésilien, l'enregistrement du dessin industriel est valable sur le territoire national pour une durée de dix ans à compter de la date du dépôt et peut être prolongée de trois autres périodes successives de cinq ans.

Quelques chiffres : en 2018, l'INPI brésilien a reçu quelques 6 000 demandes d'enregistrement de D&M. 5 % de ces demandes proviennent d'entreprises françaises, plaçant la France à la seconde place des principaux demandeurs étrangers après les États-Unis (15%), cf. rapport annuel de l'INPI brésilien
<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/RelatoriodeAtividades2018.pdf>

Pour en savoir plus sur les tarifs d'enregistrement d'un dessin Industriel : <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-de-desenhos-industriais-inpi-20170606.pdf>

L'examen prioritaire pour les demandes de brevets des PME brésiennes est renouvelé pour la quatrième année consécutive

L'INPI brésilien a prolongé d'une année supplémentaire le projet pilote « Brevets PME », permettant l'examen prioritaire des demandes de brevet déposées par des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises. La résolution établissant la quatrième phase du projet pilote est en application depuis le 1^{er} mars 2019.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de l'INPI brésilien : <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/exame-prioritario-me-epp>.

Pour en savoir plus :
Amandine.montredon@dgtrésor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, antenne à Sao Paulo du SER de Brasilia

CHILI

Reconnaissance de l'appellation d'origine Roquefort

Lors d'une cérémonie organisée le 10 décembre 2018 dans les locaux du Service économique à Santiago, l'INAPI (Institut national de la propriété industrielle du Chili) a remis officiellement la reconnaissance par le Chili de l'appellation Roquefort au représentant de la Confédération générale française de Roquefort, l'organisme de défense et de gestion de l'AOP Roquefort, qui regroupe 1645 élevages et 7 fabricants. Le fromage de Roquefort devient ainsi le **premier produit français d'appellation d'origine reconnu au Chili dans le domaine alimentaire** (hors appellations vins et spiritueux, reconnues dans l'accord d'association UE-Chili de 2002).

Cette reconnaissance, entreprise en 2015, soit avant le début des négociations sur la modernisation de l'accord UE-Chili, est le résultat de trois années de procédures menées par la Confédération générale de Roquefort auprès des autorités chiliennes de l'INAPI et du ministère de l'Agriculture, par le biais d'un cabinet d'avocat français. L'INAPI a notamment fondé sa décision sur une étude réalisée par un expert indépendant, détaillant les caractéristiques et qualités du Roquefort, le lien avec l'origine géographique, et les différences par rapport aux

autres fromages « bleus » produits dans l'Union Européenne. L'acceptation de la demande a fait l'objet d'une résolution de l'INAPI émise le 20 novembre 2018.

Ce résultat s'inscrit aujourd'hui dans le contexte particulier des négociations de modernisation de l'accord d'association entre l'UE et le Chili, avec la demande européenne de reconnaissance d'un bloc de près de 200 IG (dont 40 IG agroalimentaires françaises), qui constitue l'un des principaux sujets de discussion des négociations de la part des autorités chiliennes. De manière générale, le Chili s'est toujours montré très prudent sur le sujet des IG, en particulier dans les enceintes internationales. Le pays possède néanmoins quelques IG agricoles et artisanales. Les autorités chiliennes sont très attachées aux IG artisanales qu'elles considèrent comme indissociables de leurs IG agricoles. La reconnaissance des IG artisanales au sein de l'UE pourrait permettre de renforcer la position européenne sur cette thématique au sein des pays d'Amérique latine.

Pour en savoir plus :
Florence.gonzalez@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Adjointe du SE de Santiago du Chili

AFRIQUE DU NORD

Commissions mixtes entre l'INPI, son homologue marocain OMPIC, et l'OAPI

Du 25 au 28 février se sont succédé en France (Courbevoie) la 23^{ème} commission mixte entre l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l'Institut national de la propriété industrielle français (INPI), puis la 15^{ème} commission mixte entre l'Office africain de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et l'INPI.

Les directeurs généraux de l'OMPIC, M. Larbi Benrazzouk, et de l'OAPI, M. Denis Bohoussou, ont tous deux débuté leur programme par une visite de la station F, écosystème complet de l'innovation au service des start-up.

La commission mixte franco-marocaine a été l'occasion, pour les directeurs généraux de l'INPI et de l'OMPIC, d'échanger sur les stratégies de nos offices au service de la promotion de la propriété industrielle et des entreprises ; un nouveau programme de coopération a ainsi pu être signé autour des actions à engager pour les deux années à venir.

La commission mixte avec l'OAPI a porté sur les formations et l'accompagnement des entreprises proposés par l'INPI, mais également sur les programmes de promotion et de valorisation des indications géographiques en Afrique.

La présence des deux directeurs a également permis d'organiser une conférence à la Maison de l'Industrie sur le thème de « La promotion de la propriété industrielle au service des entreprises et de la lutte anti-contrefaçon au Maroc et en Afrique », au cours de laquelle ces derniers ont pu échanger avec des représentants d'entreprises françaises.

Pour en savoir plus :
caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor - Conseillère INPI, SER de Rabat

MOYEN ORIENT

TURQUIE

État des lieux de la protection des droits de propriété intellectuelle

L'Institut turc des brevets (TurkPatent) est l'organisme chargé de l'approbation des brevets, marques, indications géographiques, dessins et modèles industriels, et schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés. Cet institut a publié en février dernier son rapport d'activité 2018. Le rapport souligne que, selon les données de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la Turquie se place au 13^{ème} rang des demandes pour les brevets, 9^{ème} pour les marques, 4^{ème} pour les dessins et modèles industriels.

Le rapport signale une hausse de 11% en 2017 et une baisse de 5% en 2018 concernant les demandes de brevets et des modèles d'utilité. La hausse régulière du nombre de brevets déposés jusqu'en 2017 peut s'expliquer par les mesures d'incitation en faveur des brevets ; la plupart des brevets ont été déposés par des intérêts étrangers. La chute brutale du nombre des modèles d'utilité entre 2017 et 2018 s'explique par le changement de législation intervenu en 2017, la nouvelle loi rendant obligatoire le rapport de recherche pour la livraison des modèles d'utilité. Les acteurs économiques préfèrent désormais solliciter un brevet plutôt qu'un modèle d'utilité.

Fin 2018, la Turquie comptabilisait au total 396 indications géographiques (IG), dont 257 indications géographiques protégées (IGP) et 139 appellations d'origine protégées (AOP). Pour l'instant, seules 3 IG turques sont reconnues au niveau européen et 14 IG sont en cours d'examen. 77% des IG sont relatives à l'agriculture et à l'alimentation.

Statistiques sur la propriété intellectuelle

		2016	2017	2018
Brevets	• Demandes	16 778	19 283	18 504
	Nationales	6 445	8 625	7 349
	Étrangères	10 333	10 658	11 155
	• Délivrés	11 074	12 424	13 882
	Nationaux	1 794	1 964	2 805
	Étrangers	9 280	10 460	11 077
Modèles d'utilité	• Demandes	3 534	3 320	2 770
	Nationales	3 457	3 256	2 698
	Étrangères	77	64	72
	• Délivrés	2 441	2 088	335
	Nationaux	2 347	2 014	307
	Étrangers	94	74	28
Marques	• Demandes	107 176	121 108	120 008
	Nationales	94 575	106 099	105 550
	Étrangères	12 601	15 009	14 458
	• Enregistrées	97 085	85 573	105 996
	Nationales	83 665	77 394	81 911
	Étrangères	13 420	8 179	24 085
Indications géographiques	• Demandes	93	242	228
	• Enregistrées	13	111	87
	• Demandes	46 500	46 853	42 083
Dessins	Nationales	39 294	39 172	35 354
	Étrangères	1 069	1 066	1 246
	Système de La Haye	6 137	6 615	5 483
	• Enregistrées	49 514	44 214	40 451
	Nationales	41 391	37 131	33 621
	Étrangères	1 355	1 228	1 248
	Système de La Haye	6 768	5 855	5 582

Groupe de travail UE-Turquie sur la propriété intellectuelle

Dans le contexte des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, la Turquie participe à un groupe de travail mixte UE-Turquie sur les droits de propriété intellectuelle chargé des questions institutionnelles et législatives, et des aspects relatifs au respect des règles et à la sensibilisation du public. L'alignement de la législation turque sur le droit européen a atteint un niveau avancé. La plupart des discussions du groupe visent à renforcer la mise en œuvre des réglementations grâce à un échange de meilleures pratiques.

Toutefois, le dernier groupe de travail UE-Turquie, qui s'est tenu en décembre 2018, a souligné que les capacités de la police et des tribunaux ainsi que la mise en œuvre de la législation restent toujours très limitées par rapport aux problèmes de contrefaçon. Par ailleurs, la législation sur les droits d'auteur est toujours à l'état de projet.

Pour en savoir plus :
bozkurt.ozserezli@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Attaché agricole, SER d'Ankara

JORDANIE

Cadre juridique national de la propriété intellectuelle

Forte volonté d'adhésion aux principales conventions internationales

La Jordanie a adhéré à la plupart des conventions et traités internationaux sur la propriété intellectuelle à l'exception de la Convention de Rome de 1961 sur les artistes-interprètes, et de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971).

Le Département de la Bibliothèque nationale du ministère de la Culture est responsable de l'enregistrement des droits d'auteur, seulement possible pour les nationaux et les résidents jordaniens. La durée de protection est de 50 ans après le décès de l'auteur. En juin 2018, la Jordanie a également ratifié le traité de Marrakech (en vigueur depuis septembre 2018), visant à faciliter l'accès des aveugles et déficients visuels aux textes imprimés.

En mars 2017, la Jordanie a adhéré au Traité de coopération en matière de **brevets** (entré en vigueur en juin 2017), avec la possibilité d'introduire des demandes internationales (PCT) depuis le 9 décembre 2018. Le PCT a été considéré comme plus facile à mettre en place que la marque internationale en raison du délai de 30 mois entre l'adhésion et la réception des premiers brevets à examiner. L'introduction du PCT semble avoir conduit à une baisse du nombre de dépôts de brevets.

La Jordanie envisage d'adhérer au système de Madrid sur les **marques** et à l'Arrangement de La Haye pour les dessins et modèles dans un avenir proche. Bien que fortement désireux de signer ces conventions internationales, l'Office jordanien aura sans aucun doute besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles pratiques liées à ces accords internationaux, comme l'a révélé la mise en œuvre du PCT. Il reste à espérer que ces adhésions seront suivies d'une mise en œuvre bien préparée, afin de ne pas porter préjudice aux titulaires de droits à court terme.

Enfin, la Jordanie a rejoint le système TMCLASS de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui permet de rechercher, classifier, traduire les produits et services, et de vérifier si les produits et services désignés figurent dans les bases de données des Offices recevant les dépôts de marques.

La propriété intellectuelle est protégée par un éventail de lois jordaniennes qui couvrent les différents titres de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, des brevets, des dessins et modèles industriels, droit des secrets commerciaux et droit de la concurrence déloyale).

En ce qui concerne les **brevets**, le ministère de l'Industrie et du Commerce jordanien a publié en mai 2017 différents amendements aux lois sur les brevets (16/2017 et 17/2017), qui prévoient le dépôt électronique de brevets, la possibilité de retirer une demande de brevet avant sa délivrance, la publication des demandes de brevets dans les 18 mois suivant la date de dépôt ou de priorité, ainsi que l'interdiction pour le titulaire d'une licence de brevet d'importer le produit breveté si l'accord de licence ne permet pas l'importation du produit en Jordanie. Depuis novembre 2018, il est désormais possible de payer les taxes d'annuités des brevets délivrés plusieurs années à l'avance (l'intégralité des annuités peut même être payée à l'avance).

En matière d'**indications géographiques (IG)**, qu'il s'agisse des lois jordaniennes ou des accords bilatéraux (cf. accord de libre-échange entre la Jordanie et les États-Unis) et internationaux, le contexte juridique jordanien est moins lisible. La loi de 2000 prévoit bien la protection des IG mais n'en définit pas les procédures de mise en œuvre ; en l'absence de dispositions concrètes, les IG sont souvent considérées comme des marques collectives et gérées comme telles. Il est dès lors recommandé de déposer une marque collective ou une marque de certification pour une protection optimale.

Les contrefaçons sont présentes sur le marché jordanien via la fabrication de produits contrefaits sur le territoire (produits chimiques par exemple) et l'importation de pays tiers (Chine, Turquie). Le piratage n'est pas encadré.

Ces difficultés concernent notamment les biens de consommation tels que les vêtements, les accessoires de mode (lunettes, montres, etc.), les articles de maroquinerie, les stylos, les briquets, les produits agro-alimentaires,

etc. La contrefaçon de produits cinématographiques et musicaux est également très répandue, les seules sources d'approvisionnement de DVD en Jordanie étant des boutiques de produits pirates. Les systèmes de boîtiers IPTV, de coût modique, diffusant les chaînes du monde entier, sont très présents sur le marché jordanien.

S'il ne semble pas exister de lieu spécifiquement dédié à la vente de contrefaçons ni de système de « racolage », certaines boutiques situées dans les *malls* traditionnels comme dans le grand *Mecca Mall* vendent par exemple des produits contrefaisant des marques de luxe française, de même qu'il est possible de trouver des contrefaçons bas de gamme dans les boutiques de Sweifieh à Amman. Des boutiques de Wakalat Street fonctionneraient même sur le principe des « tableaux de concordance » de parfums, vendant les flacons vides d'une part et les « jus » d'autre part.

Les agents des Douanes sont formés à l'identification des produits contrefaisants à l'entrée en Jordanie mais les titulaires de droits français pourraient également renforcer leurs efforts de formations sur leurs produits.

Depuis 2015, la loi donne aux agents de la JSMO (*Jordan Standards and Metrology Organization*) le droit de saisir des marchandises de marques contrefaites, imitées ou dangereuses, lors de l'examen des marchandises déjà mises sur le marché ou lors du contrôle et de l'inspection des marchandises aux frontières. Les pouvoirs de la JSMO semblent plus étendus que ceux des Douanes : elle a la possibilité de procéder à des destructions de sa propre initiative alors que les Douanes doivent obtenir un mandat du juge ; elle privilégie le contact direct avec les titulaires de droits plutôt qu'avec leurs avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Au sein de chaque tribunal de première instance, les dossiers de propriété intellectuelle sont généralement confiés aux mêmes juges. Toutefois, il n'existe pas de juridiction nationale spécialisée, les juges apprennent généralement la matière au cas par cas, souvent sans connaissance préalable des concepts de base. **L'institut d'études judiciaires considère la formation des magistrats comme étant importante, des actions de coopération avec la France sur ce sujet sont d'ailleurs envisagées.**

Pour en savoir plus :
Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor - Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

ASIE

CHINE

L'année 2018 s'est illustrée par un recours massif à la protection de la propriété intellectuelle

Actuellement, 1,6 million de brevets d'invention sont en vigueur (+18%) et le nombre de marques enregistrées atteint 18 millions (+33%).

Plus de 800 000 brevets d'invention ont été déposés et 432 000 brevets d'invention ont été délivrés par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle (CNIPA) en 2018, dont 86 000 pour des entreprises étrangères. 55 000 demandes d'extension internationale de brevets PCT ont désigné la Chine (+9%). 38 000 demandes de réexamen ont été formées et 28 000 ont été traitées. 4000 recours en invalidation ont été traités pour 5000 reçus. 1,8 million de modèles d'utilité et 667 000 dessins ont été examinés.

7,3 millions de marques ont été déposées, 8 millions de marques ont été examinées (dans un délai moyen de 6 mois), 5 millions de marques ont été délivrées dont 63 000 pour des entreprises étrangères. Les entreprises chinoises utilisent désormais davantage le système de Madrid avec 31 000 demandes d'extension internationale de marques (+23,5%). 322 000 oppositions ont été déposées et 265 000 ont été traitées (dans un délai moyen de 7 mois).

CNIPA a reçu 4431 dépôts de topographies de circuits intégrés (+37%) et 3815 topographies de produits semi-conducteurs ont été enregistrées (+43%).

En ce qui concerne les recours, les tribunaux civils de première instance ont conclu 288 000 affaires relatives aux droits de propriété intellectuelle (+42% sur 2017). 8 325 individus ont été poursuivis en justice pour leurs activités

criminelles en violation de brevets ou de marques (+16%). 77 000 procédures administratives en contrefaçon de brevets ont été traitées (+16%), ainsi que 31 000 plaintes administratives en contrefaçon de marques, soit un total d'amendes de 510 millions de yuans.

Le volume d'importation en Chine de redevances des licences de droits de propriété intellectuelle a dépassé 230 milliards de yuans (+20%) tandis que leurs exportations ont atteint 37 milliards de yuans (+15%). Le montant des financements en garantie de brevets a atteint 88,5 milliards de yuans (+ 23%).

Poursuite des réformes du système national de propriété intellectuelle

Les autorités chinoises poursuivent la mise en place de nouvelles priorités définies en 2014 :

- renforcement régulier du cadre légal : amendement en cours de la loi sur les brevets et de la loi sur le droit d'auteur, projet de révision de la réglementation relative aux marques et aux indications géographiques étrangères, préparation de l'adhésion au système de La Haye sur l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
- amélioration de la qualité de l'examen des dépôts de brevets et des marques (nouveau système en ligne et réduction des délais des procédures) ;
- augmentation des sanctions avec l'introduction de dommages-intérêts punitifs et création de nouvelles sanctions complémentaires en matière de contrefaçon de brevets ;
- poursuite des opérations de contrôle de grande envergure ;
- lutte contre la contrefaçon sur Internet (entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019 de la loi e-commerce) ;
- amélioration des échanges d'information entre les agences compétentes, notamment par l'intermédiaire d'une meilleure coordination entre les actions administratives et pénales ;
- regroupement des administrations locales (au niveau des provinces, municipalités et districts) de la surveillance du marché qui traitent les plaintes administratives en contrefaçon (violation des brevets, dessins, marques et IG) sous l'égide de la nouvelle grande administration nationale de la régulation du marché (SAMR).

Fin 2018, la promulgation d'une liste de 109 mesures concrètes témoigne de la volonté d'intensifier la réforme de l'ensemble du système institutionnel, administratif, juridique et judiciaire de la promotion, de la protection et du respect de tous les droits de propriété intellectuelle.

Des juridictions spécialisées en propriété intellectuelle, avec une nouvelle génération de juges professionnels, sont régulièrement créées dans les principales grandes villes, visant à favoriser la sécurité juridique vers davantage de prévisibilité dans l'application du droit :

- Ainsi, des Cours spécialisées (premier et deuxième degré de juridiction) ont été créées fin 2014 à Pékin, Shanghai et Canton (Guangzhou).
- Une division unique de la Cour Suprême Populaire, en tant que dernier degré de juridiction, rend les décisions administratives, civiles et pénales relatives à la propriété intellectuelle depuis 2016.
- Des divisions dédiées à la propriété intellectuelle sont mises en place depuis 2017 au sein des juridictions civiles de première instance, notamment dans les villes de Nanjing, Suzhou, Wuhan, Chengdu, Hangzhou, Ningbo, Hefei, Fuzhou, Jinan, Qingdao, Shenzhen, Xi'an, Changsha, Tianjin et Zhengzhou.
- Depuis le 1^{er} janvier 2019, la nouvelle Cour d'appel nationale sur la propriété intellectuelle auprès de la Cour Suprême Populaire (basée à Pékin) examine les appels relatifs à certains cas de violation de droits de propriété intellectuelle (recours contre des décisions civiles de première instance pour des cas impliquant une "haute expertise technique" portant sur des brevets, logiciels, secrets d'affaires, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, etc.). L'objectif de cette réforme est d'assurer un traitement équivalent pour les affaires les plus techniques et complexes, ainsi que d'unifier les critères de la jurisprudence.

En cas de contrefaçon ou d'atteinte à des secrets d'affaires, des mesures d'interdiction provisoire (injonctions préliminaires) devraient désormais être plus facilement octroyées par le juge civil, moyennant le paiement d'une garantie, en raison de la clarification de la loi chinoise sur la procédure civile, notamment les notions "urgence" et "préjudice irréparable" (entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019 des *Provisions of The Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in Reviewing the Injunction Cases Involving Intellectual Property Disputes*).

Renforcement de la coopération franco-chinoise

L'importance de la coopération franco-chinoise en matière de propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon a été rappelée lors du 6^{ème} dialogue économique et financier de haut-niveau, co-présidé par M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie et des Finances et M. HU Chunhua, Vice Premier ministre chinois, à Paris le 7 décembre 2018.

La déclaration conjointe prévoit des échanges visant à améliorer la protection juridique et l'efficacité du respect des indications géographiques ; à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle à la fois sur les marchés physiques et en ligne, notamment via la promotion des bonnes pratiques de lutte anti-contrefaçon sur internet ; à mettre en place un système judiciaire prévisible en matière de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne la procédure écrite, la transparence de la communication entre les parties au litige et les juges, la procédure d'échange des preuves, les injonctions préliminaires et les injonctions de conservation des preuves.

Les engagements sur le renforcement de la coopération contre le vol de propriété intellectuelle et sur la protection effective des indications géographiques ont été réitérés dans le cadre de la déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine sur la « préservation du multilatéralisme et l'amélioration de la gouvernance mondiale » signée par les deux chefs d'État, en marge de la visite d'État du Président XI Jinping en France, le 26 mars dernier.

Accompagnement des entreprises dans la lutte contre la contrefaçon sur Internet

La Chine, qui compte 830 millions d'internautes, est le plus grand marché du commerce en ligne (906 milliards d'euros en 2018) avec une croissance très rapide (+ 20% par rapport à 2017). Ce sont autant de nouvelles opportunités de distribution pour les produits français mais aussi un risque supplémentaire pour l'offre de contrefaçons à destination des consommateurs chinois et étrangers. Plus de 80% des transactions de e-commerce sont réalisées sur deux plateformes - Tmall d'Alibaba et JD JingDong - qui se développent progressivement à l'international, surtout dans la région ASEAN et en Inde.

En 2014, le Conseiller INPI au SER de Pékin a initié des échanges avec les principaux acteurs chinois du numérique afin de les sensibiliser à l'importance du respect de la propriété intellectuelle et à l'efficacité des bonnes pratiques de lutte contre la contrefaçon. Par la suite, des dialogues ont été coordonnés entre d'une part, un groupe de grandes entreprises françaises actives dans la lutte contre les contrefaçons et les usurpations de leurs marques ou indications géographiques et d'autre part, les leaders chinois du e-commerce (Alibaba et JD) ou les réseaux sociaux dominants (l'application mobile *Wechat* de Tencent avec plus d'un milliard d'utilisateurs réguliers, ou le microblog *Sina Weibo*).

Ces dialogues ont permis la mise en œuvre progressive de bonnes pratiques à l'image de celles consacrées en France et dans l'Union européenne. Il s'agit de solutions réactives (traitement rapide des signalements) et de mesures préventives visant à détecter et éliminer automatiquement (avant leur mise en ligne) les annonces portant sur des contrefaçons évidentes et récurrentes. Ces rencontres régulières renforcent la confiance entre les deux parties (le niveau de rotation des équipes chinoises est élevé) et favorisent les échanges réciproques d'information notamment pour alimenter les filtres (mots clés, prix, images, etc.). Les titulaires français de droits de propriété intellectuelle qui utilisent les systèmes de lutte anti-contrefaçon d'Alibaba et JD apprécient désormais l'amélioration des discussions et des résultats qui se traduisent par une baisse significative des contrefaçons de leurs produits en vente sur ces plateformes.

Toutefois, les sanctions imposées par Alibaba et JD aux vendeurs de contrefaçons engendrent un déplacement des contrefacteurs vers des plateformes plus complaisantes ou moins avancées dans leurs systèmes de respect de la propriété intellectuelle. Ainsi, d'autres dialogues ont été lancés avec les principales plateformes émergentes telles que *Weidian*, *Pinduoduo* ou le site transfrontalier *DH Gate*.

Les performances des systèmes de lutte anti-contrefaçon d'Alibaba et JD sont perçues comme des exemples de bonnes pratiques chinoises pour inciter leurs concurrents à accroître leurs efforts, surtout dans l'usage de technologies de filtrage. Les récentes rencontres entre un groupe d'entreprises françaises, coordonnées par l'Union française des fabricants (Unifab), et *Pinduoduo*, *Weidian*, *DH Gate* ont permis de soutenir l'évolution de leurs systèmes réactifs et préventifs. Malgré des échanges constructifs, les résultats tangibles et durables

dépendront de leur capacité à consacrer davantage de ressources humaines et technologiques à la lutte anti-contrefaçon. La mobilisation des autorités françaises se poursuivra sur ce sujet.

Pour en savoir plus :
jean-baptiste.barbier@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Conseiller INPI, SER Pékin

JAPON

L'Accord de Partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon est en vigueur depuis le 1^{er} février 2019

L'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, entré en vigueur le 1^{er} février 2019, comporte un **volet propriété intellectuelle relativement étoffé** et réaffirme l'engagement des parties aux divers traités internationaux de propriété intellectuelle comme celui de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et ceux de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). De plus, l'accord énonce des dispositions aussi bien sur les brevets, marques et dessins et modèles que sur la protection des secrets d'affaires et notamment sa définition qui va ainsi être harmonisée sur les deux territoires. A noter aussi la présence de clauses pour la protection des données à titre d'essai dans le domaine de la réglementation pour les produits pharmaceutiques, ainsi que des dispositions relatives au moyen de faire respecter ses droits dans le cadre de procédures judiciaires civiles.

Enfin, les indications géographiques (IG) font l'objet d'une forte protection dans cet accord qui permet, sans démarche supplémentaire pour les détenteurs, de plus de 250 indications géographiques la protection de celles-ci aussi bien en écriture latine que japonaise. Parmi elles, on compte 44 IG françaises dont 33 IG vins.

Vérifier le caractère essentiel de son brevet : le Japon se conforme aux propositions de l'Union européenne

Un brevet est dit essentiel à une norme (BEN /SEP *Standard Essential Patent*) si celui-ci est incontournable pour l'utilisation d'une technologie standardisée, par exemple la 3G, le Wi-fi, le Bluetooth. Ces brevets suscitent de nombreuses interrogations quant aux redevances (*royalties*) qui doivent rester justes, raisonnables et non discriminatoires (principe des conditions FRAND : *Fair, Reasonable And Non Discriminatory*).

La Commission européenne a publié le 29 novembre 2017 des recommandations sur les bonnes pratiques afin de gérer ces brevets essentiels¹. Le document couvre ainsi de nombreux aspects de la problématique allant de l'identification du caractère essentiel d'un brevet au calcul des *royalties* en passant par la diffusion des informations d'essentialité. Ainsi, dans la phase d'identification, la Commission européenne propose que les offices de propriété intellectuelle nationaux (ou régionaux) offrent un service de vérification du caractère essentiel du brevet (*essentiality check*).

Cette recommandation de l'Union européenne est presque concomitante avec la proposition de l'Office japonais de la propriété intellectuelle, le *Japan Patent Office* (JPO), qui depuis le 1^{er} avril 2018 offre la possibilité de demander un avis sur le caractère essentiel d'un brevet². Il s'agit à l'heure actuelle de l'un des seuls offices au monde à proposer ce type de service. Ainsi, il sera possible à un détenteur de brevet ou à un tiers de demander au JPO si un brevet est essentiel. Le JPO délivrera une opinion officielle sur le caractère essentiel du brevet qui pourra éventuellement servir dans une procédure judiciaire pour déterminer le montant de *royalties* ou pour des négociations entre des parties. Le coût de cette procédure s'élève à 40 000 ¥ soit environ 325€, ce qui est en pratique abordable même pour des petites entreprises.

Pour en savoir plus :
anne-catherine.milleron@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, SE de Séoul

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0712&from=FR>

² https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/hantei_hyojun_e.htm

INDE

L'Inde progresse encore de 8 places au classement international GIPC

Pour la deuxième année consécutive, l'Inde enregistre la plus forte progression dans le classement international annuel GIPC (*Global Intellectual Property Center*) publié par l'*US Chamber of Commerce*. **Le rapport GIPC 2019 indique pour l'Inde un gain de 8 places, la plaçant au 36^{ème} rang sur 50 pays** couverts par le classement (qui représentent à eux-seuls 90% du PIB mondial).

Si l'Inde figure encore dans la seconde moitié du classement, le rapport indique une amélioration significative en matière de propriété intellectuelle alors que le pays n'était classé qu'à la 44^{ème} place en 2018. Sont notamment soulignés les progrès en matière de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la promotion de l'accès aux technologies de l'innovation, la politique de soutien aux PME en matière de propriété intellectuelle ou encore les efforts consentis pour réduire les délais de procédures.

Enfin, c'est grâce à l'alignement international sur les autres écosystèmes de propriété intellectuelle que **l'Inde a gagné ses principaux galons cette année suite à la signature du premier projet pilote PPH** (*Patent Prosecution Highway*) **avec le Japon** et à l'adhésion fin 2018 à **deux traités internationaux** de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en matière de protection des droits d'auteurs/copyrights: le *WIPO Copyright Treaty* et le *WIPO Performers and Phonograms Treaty*.

Les axes d'amélioration sont néanmoins toujours souhaités en matière d'exigence de brevetabilité au-delà des règles internationales (enregistrement des licences, données exhaustives sur l'exploitation des brevets, etc.), ainsi que la protection des données confidentielles, notamment dans les domaines pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

L'Inde va adhérer à trois accords internationaux sur la classification et l'enregistrement international des marques et dessins et modèles

L'Inde fait un pas supplémentaire dans son intégration internationale en matière de propriété intellectuelle.

Le gouvernement indien vient de décider l'adhésion du pays aux Arrangements de Nice (1957), Vienne (1985) et Locarno (1979), régulant la classification internationale de produits et de services respectivement aux fins de l'enregistrement des marques, des marques composées d'éléments figuratifs ou comportant des éléments figuratifs et des dessins et modèles industriels.

Indications géographiques : jurisprudence surprise sur l'utilisation de l'appellation *Darjeeling* pour un label commercial

Après près de dix ans de procédures, le tribunal de Kolkata vient de débouter le *Tea Board* indien de son action en usurpation et concurrence déloyale de l'appellation *Darjeeling*, enregistrée comme indication géographique (IG) mais aussi comme marque de certification pour du thé renommé en Inde.

Le juge a accepté l'utilisation et l'enregistrement de la marque commerciale « *Darjeeling Lounge* » pour des salons de thé de luxe dans une grande chaîne d'hôtels en Inde.

Rappelons que l'Inde compte aujourd'hui un registre national de 301 indications géographiques enregistrées et protégées, dont deux IG françaises, Champagne et Cognac.

Pour en savoir plus :
renaud.gaillard@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor, Conseiller INPI, SER de New Delhi

Éditeur : Direction générale du Trésor

Adresse : Teledoc 559, 139, rue de Bercy, 75572 Paris CEDEX 12

Directeur de la publication : Jonathan Gindt

Rédacteurs : Jean-Baptiste Barbier, Charlotte Beaumatin, Carole Bremeersch, Florence Gonzalez, Renaud Gaillard, Anne-Catherine Milleron, Amandine Montredon, Bozkurt Ozserez, Caroline Rolshausen,

Abonnement en ligne : tresor-communication@dgtrésor.gouv.fr

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Direction générale du Trésor. Merci d'adresser les demandes d'abonnement à tresor-communication@dgtrésor.gouv.fr

Réalisée par la Direction générale du Trésor à partir des contributions du réseau des Services économiques à l'étranger, en particulier des conseillers INPI et des Conseillers agricoles, la revue "Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon" traite de l'actualité en lien avec les sujets de politique commerciale dont elle est en charge, ainsi que des évolutions réglementaires internationales pour protéger les droits de propriété intellectuelle (indications géographiques, marques, brevets, droits d'auteurs). Ce document public est destiné aux entreprises, aux fédérations et associations concernées par ces sujets à l'export.

Clause de non-responsabilité : La Direction générale du Trésor s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

