



# Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon

N°41 – Juin 2017

© DG Trésor

## Coopération en matière de propriété intellectuelle

### Israël

#### **Coopération entre l'INPI et l'Office Israélien des Brevets : priorité donnée aux Indications Géographiques et à la sensibilisation des startups**

Suite à la première Commission Mixte entre l'INPI et l'Office Israélien des brevets, qui s'est tenue à Paris début Mars, priorité a été donnée aux Indications Géographiques et à la sensibilisation des startups. En effet, le procès-verbal de cette Commission Mixte inclut un plan de travail mettant à l'honneur ces deux thèmes dans la poursuite de la coopération.

En matière d'Indications Géographiques, il est utile de rappeler que l'Orange de Jaffa est à ce jour la seule indications géographique israélienne du système de Lisbonne. La différence entre la protection accordée aux produits israéliens (1 appellation) et l'obligation de protéger les appellations étrangères (plus de 900) interroge naturellement. Il semble possible d'améliorer la situation en sensibilisant les acteurs à cet outil complémentaire aux marques souvent privilégiées par les déposants. Israël semble favorable à la signature de l'Acte de Genève, qui est considéré comme plus avantageux mais cela dépendra de plusieurs parties prenantes, notamment le Ministère de l'Economie et le Ministère de l'Agriculture.

Concernant la sensibilisation des startups, l'Etat d'Israël est reconnu comme la Startup Nation, reconnaissance que vise la France à l'échelle européenne. La sensibilisation des startups à la protection, valorisation et défense de leur propriété intellectuelle apparaît donc comme un enjeu partagé par ces deux pays. La coopération entre les deux offices a déjà permis d'initier des échanges de bonnes pratiques en la matière. Des séances de travail sur la spécificité de la communication à l'égard des startups ainsi qu'une participation conjointe à des actions de sensibilisation lors de visites de startups françaises en Israël sont également prévues.

Enfin, la nomination de Mr. Ofir Alon à la tête de l'Office Israélien des brevets le 1<sup>er</sup> Juin suite au terme du mandat de Mr. Asa Kling pourrait également permettre d'approfondir la coopération en matière de transfert de technologie, lui qui occupait jusque-ici la position de Chief Intellectual Property Officer au T3, l'accélérateur de transfert de technologie du Technion.

Pour en savoir plus :

[thomas.pouillevet@dgtresor.gouv.fr](mailto:thomas.pouillevet@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseiller INPI, SE de Tel-Aviv

## EMIRATS ARABES UNIS

### **Deux rencontres entre le Comité exécutif en charge des questions de propriété intellectuelle et les acteurs français de la PI**

Le 3 mai 2017, le Ministère de la Justice des Emirats arabes unis a réuni les intervenants français, spécialisés en propriété intellectuelle, de la conférence organisée par l'Association francophone de la propriété intellectuelle, à l'Université Paris Sorbonne Abu Dhabi, avec le soutien de la Conseillère régionale INPI, du fonds français de l'OMPI et de l'Institut d'études judiciaires fédéral émirien, et les membres du Comité exécutif en charge des questions de propriété, dans le cadre d'une table ronde sur la gestion des droits de propriété intellectuelle.

Les experts français de la propriété intellectuelle, représentant différentes professions (magistrats, conseil en propriété industrielle, avocat spécialisé, universitaires, industriel, conseillère régionale propriété intellectuelle, conseiller culturel adjoint) ont échangé avec le Comité exécutif en charge de l'amélioration des pratiques émiriennes sur la gestion des droits de propriété intellectuelle. L'objectif du Comité est de positionner les Emirats dans les 10 pays les plus performants sur le sujet à l'horizon 2021.

La délégation émirienne était composée d'une douzaine de membres, et présidée par Son Excellence, Monsieur le Conseiller Jassim Bou Ossaiba, Directeur du Département des Investigations Judiciaires et Chef du Comité exécutif en charge des questions de propriété, un des 74 comités mis en place par les autorités émiriennes pour atteindre les objectifs fixés dans la Vision 2021 des Emirats. Les membres du Comité sont des représentants du Ministère de la Justice (juge, procureur, conseiller du ministre, expert), du Ministère d'Etat pour les affaires du Conseil National Fédéral, du Ministère de l'Intérieur, de l'Autorité fédérale des statistiques, et de l'association émirienne des avocats et juristes.

Les échanges avec la délégation ont été riches et directs, la délégation émirienne ayant des questions très concrètes sur les obstacles et les pratiques qui empêchent une bonne administration de la propriété intellectuelle, sur les différences entre le système français et émirien et les atouts de chacun, sur ce que recherche le secteur privé dans un système juridique et législatif.

Cette table ronde a été suivie d'une deuxième session d'échanges, qui s'est tenue le 24 mai 2017 à Paris, où une délégation plus restreinte du Ministère de la Justice émirienne, composée de Son Excellence Jassim Bou Ossaiba, Président de la délégation, Son Excellence Mohammad Al Kaabi, Président du tribunal de première instance - chef de la section stratégique au ministère, Son Excellence Abdallah Al Majed, Directeur de la division des services de support et de Monsieur Georges Okais, Conseiller du Ministre, a été reçue au Ministère de la Justice, afin d'échanger sur la protection et la défense de la propriété intellectuelle. Le système français de défense des droits a été exposé par des représentants de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, et de la Direction des Affaires criminelles et de la grâce du Ministère de la Justice. Le projet de Juridiction Unifiée des brevets a été présenté par le Service des Affaires européennes et internationales. Des acteurs de la propriété intellectuelle ont ensuite expliqué leur rôle : INPI, le Président de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris, et des représentants de la CNCPI (Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle).

Lors de ces deux séances, les éléments suivants ont été mis en avant : la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, l'existence

d'une profession spécialisée et sa déontologie (CNCPI), la spécialisation des avocats, le rôle de l'INPI dans la délivrance des titres à un coût raisonnable (les taxes officielles émiriennes sont très élevées) et dans la sensibilisation des acteurs économiques, le lien entre l'INPI et la CNCPI, l'existence de formations spécialisées en propriété intellectuelle.

**Pour en savoir plus :**

[Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr](mailto:Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor - Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

## MAROC

### Formation en partenariat avec l'INPI

La 2<sup>ème</sup> édition du Certificat d'Animateur en Propriété Industrielle (CAPI) s'est achevée le 5 mai 2017 lors d'une cérémonie de remise des certificats aux lauréats. Le CAPI est une formation mise en place en partenariat avec l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises et des professionnels qui souhaitent développer leurs compétences dans le domaine de la propriété industrielle. L'édition 2016-2017 du CAPI a bénéficié de la participation de 24 candidats dont 14 participants marocains et 10 représentants d'autres pays africains (Burkina Faso, Congo, Mauritanie, Tunisie, Algérie, Cap-Vert, Gabon, Mali, Togo et Djibouti).

**Pour en savoir plus :**

[caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr](mailto:caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor - Conseillère INPI, SER de Rabat

## Indications géographiques et appellations d'origine

### BIRMANIE

#### Le riz Paw San de Shwe Bo, bientôt la première indication géographique en Birmanie ?

Une coopération entre la France et la Birmanie dans le domaine des indications géographiques existe depuis 2013. Elle permet d'apporter un appui régulier au Ministère de l'Education qui s'est engagé dans un travail de révision générale et de modernisation de sa réglementation en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, des dispositions relatives aux IG ont été incluses dans le projet de loi sur les marques en cours de finalisation qui pourrait être déposé au Parlement au cours du premier semestre 2017. Par ailleurs, plusieurs actions de formation d'acteurs ciblés des secteurs publics et privés ou de promotion plus large du concept d'indication géographique ont été co-organisées ces dernières années, dont la première conférence nationale sur les IG tenue en mai 2014.

En 2016, grâce à un financement français, un travail d'identification des IG potentielles dans le pays a pu être réalisé. Suite à cette étude, l'objectif est désormais d'aider les groupes de producteurs motivés à mener à bien la préparation de leurs IG (organisation de la filière, cahier des charges, zonage,...). C'est dans cette perspective qu'une opération dédiée au riz Paw San de Shwe Bo (situé au nord de Mandalay) s'est tenue du 28 novembre au 1<sup>er</sup> décembre 2016, grâce au soutien financier de la France. Avec l'appui



d'experts français de l'INAO et de la FAO, elle s'est déroulée en deux parties, une partie «théorique» de deux jours avec un séminaire qui a accueilli une quarantaine de personnes et une partie «pratique» avec une journée dédiée à la caractérisation du riz Paw San de Shwe Bo et la deuxième dédiée à un premier exercice de délimitation de l'IG. Un rapport de recommandations détaillées pour la poursuite des travaux a été établi sur la base des conclusions et observations réalisées. Si les producteurs progressent suffisamment vite, une nouvelle action est envisagée en 2017 pour finaliser le cahier des charges et le zonage pour le riz Paw San de Shwe Bo, qui pourrait alors devenir la première IG du pays.

**Pour en savoir plus :**

[Sébastien.bouvatier@dgtresor.gouv.fr](mailto:Sébastien.bouvatier@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor - Conseiller agricole ASEAN, SER de Singapour

## MAROC

### De nouvelles IG marocaines

Avec 7 nouvelles Indications géographiques, ce sont 53 produits qui sont labellisés au Maroc, dont 43 indications géographiques (IG), 5 appellations d'origine protégée (AOP) et 5 labels agricoles (LA). Ces labels sont au cœur du patrimoine culturel, du savoir-faire traditionnel et de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Ils permettent également une organisation du territoire et le maintien de l'emploi, notamment féminin, dans les zones rurales.

Le territoire marocain est riche de traditions agricoles, culturelles et gastronomiques que ce soit l'huile d'argan, les dattes, l'huile d'olive, le safran, le fromage de chèvre, la viande d'agneau, la grenade. Un véritable potentiel qui a été estimé à 50 milliards de Dhs, mais dont l'enjeu sera celui de la commercialisation et valorisation de ces produits auprès du grand public, au niveau national et international.

Pour en savoir plus :

[Caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr](mailto:Caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor - Conseillère INPI, SER de Rabat

## MEXIQUE

### La protection des indications géographiques au Mexique

Le Mexique peut se prévaloir d'une longue expérience en matière de protection des appellations d'origine : fortement attaché à la protection de son savoir-faire, il fut l'un des premiers pays en Amérique latine à insérer dans sa loi de propriété industrielle (1942) une définition des appellations d'origine. Cette loi de propriété industrielle révisée en 1991 a introduit la notion de marque collective ainsi qu'une définition d'appellation d'origine conforme aux dispositions de l'Arrangement de Lisbonne. L'Institut mexicain de la propriété industrielle a par ailleurs été désigné comme l'administration compétente pour l'enregistrement des appellations d'origine.

Le Mexique compte actuellement 15 Appellations d'Origine dont la plus récemment reconnue est le Cacao de Grijalva (en 2016) et la plus ancienne et surtout la plus emblématique est la « Téquila », reconnue en 1977. L'évolution historique du concept d'Appellation d'Origine au Mexique ne s'est toutefois pas

étendue aux Indications Géographiques introduites par l'article 22.1 des Accords ADPIC (1994) dont la définition s'entend de manière plus souple qu'une appellation d'origine.

Le régime actuel de protection se limite donc aux Appellations d'origine, excluant de son champ de protection des produits pouvant être protégés au titre d'indication géographique. Face à ce constat, un projet de loi sur les indications géographiques a été proposé en 2013 visant à clarifier l'usage des indications géographiques et des appellations d'origine, mais ce dernier est resté au stade de projet. Le Mexique a cependant été très actif, au côté de la France, dans le cadre du projet de révision de l'Arrangement de Lisbonne visant notamment à ouvrir la protection aux indications géographiques. Par ailleurs, la reprise des discussions entre l'Union européenne et le Mexique visant à moderniser l'accord de libre-échange de 2001 prévoit notamment l'élargissement de la protection aux indications géographiques et montre la volonté du Mexique d'avancer sur ces sujets d'intérêt commun.

D'un point de vu bilatéral ; la coopération entre l'office mexicain de propriété industrielle (IMPI) et l'institut national de la propriété industrielle français (INPI) a permis l'échange d'expériences sur de nombreux sujets notamment l'évolution des lois sur la propriété industrielle et les traités internationaux, la protection des indications géographiques et la lutte contre la contrefaçon. Le 23 mars 2017, la signature d'un mémorandum d'entente sur les appellations d'origine entre l'INPI, l'IMPI et l'INAO est venue confirmer cette volonté de coopération. Cet accord prévoit, entre autre, un échange de bonnes pratiques entre la filière professionnelle mexicaine de la Vanille de Papantla et la filière de l'huile d'olive de Nyons.

**Pour en savoir plus :**

[Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr](mailto:Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Mexico

## MALAISIE

### **Un développement rapide des indications géographiques en Malaisie qui masque les faiblesses de la réglementation nationale**

*Un rythme d'enregistrement d'IG remarquable en Asie du Sud-Est :* la Malaisie s'est dotée d'une loi sur les IG dès 2000. Mais, c'est seulement au cours des 2 ou 3 dernières années que la Malaisie a procédé à l'enregistrement de nombreuses IG. Elle se situe désormais au premier plan en Asie du Sud-Est avec la Thaïlande du point de vue du nombre d'IG, avec 77 produits enregistrés dans le registre national. Une majorité d'IG concerne les Etats de Sabah et Sarawak situés sur l'île de Bornéo et visent à favoriser le développement économique de communautés locales.

*Un faible soutien au développement des IG au-delà de l'enregistrement :*

Cet apparent dynamisme de la Malaisie sur les indications géographiques ne doit pas masquer de réelles fragilités dans le système malaisien des IG. Tout d'abord, les autorités malaisiennes se sont fortement impliquées dans l'identification des produits à potentiel et dans l'enregistrement des IG, ce qui a marginalisé le rôle joué par les acteurs économiques concernés. De plus, au stade de l'enregistrement des IG, aucune exigence n'existe s'agissant de l'organisation des producteurs ou des contrôles prévus pour la future IG. Par ailleurs, une fois l'enregistrement acquis, les autorités malaisiennes apportent un appui limité aux producteurs pour qu'ils se saisissent de l'opportunité que



représente la création d'une IG. Enfin, un logo national pour les IG existe mais son usage n'est pas obligatoire et il apparaît comme peu utilisé.

En pratique, la plupart des IG enregistrées ne peuvent pas compter sur un groupe de producteurs organisés et motivés pour assurer leur succès. De ce fait, mis à part quelques réussites économiques comme le poivre du Sarawak, les bénéfices économiques des IG en Malaisie demeurent limités.

*L'opportunité de corriger le système actuel à l'occasion d'une future réforme de la loi sur les IG ?* L'agence malaisienne de la propriété intellectuelle, MyIPO, est consciente des faiblesses du dispositif actuel. De fait, une réforme de la loi sur les IG est envisagée en 2018.

Une proposition de coopération bilatérale a été formulée afin de partager l'expérience française et contribuer aux réflexions sur cette nouvelle réglementation.

**Pour en savoir plus :**

[sebastien.bouvatier@dgtresor.gouv.fr](mailto:sebastien.bouvatier@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseiller agricole ASEAN, SER de Singapour

---

## Actualités - Protection juridictionnelle des droits de propriété intellectuelle

---

### CHINE

**La principale actualité en Chine est la publication de plusieurs circulaires fin 2016 et début 2017 par le gouvernement chinois** (Conseil des affaires d'Etat) portant sur la mise en application du volet Propriété intellectuelle du 13<sup>ème</sup> plan quinquennal (2016-2020). La Chine se concentrera en priorité sur l'amélioration des réglementations relatives aux droits de propriété intellectuelle dans les secteurs émergents, spécialement « Internet plus », e-commerce et big data. Les éléments clés du plan sont les suivants :

3 objectifs :

- 1/ Approfondir la réforme du cadre légal de la propriété intellectuelle (projet de lois sur les brevets, les droits d'auteur, secrets d'affaires, anti-monopole, e-commerce)
- 2/ Appliquer de façon rigoureuse la protection de la propriété intellectuelle,
- 3/ Promouvoir une utilisation efficace de la propriété intellectuelle.

L'accomplissement de ces objectifs passe par 7 « tâches » majeures et 4 grands « chantiers » :

7 tâches majeures :

- 1/ Améliorer le système juridique de la PI et accélérer l'élaboration des lois,
- 2/ Améliorer la protection légale de la propriété intellectuelle, notamment en matière criminelle, administrative, dans les domaines « traditionnels », du commerce international et dans ce qui affecte le grand public,
- 3/ Améliorer la qualité des brevets, des marques et des droits d'auteur, renforcer le système juridique des indications géographiques (IG),
- 4/ Renforcer la PI au niveau provincial et local,
- 5/ Renforcer la PI au niveau des entreprises,

- 6/ Utiliser la PI pour renforcer l'industrie chinoise, notamment dans le cadre du plan « made in China 2025 ». Le secteur de la navigation par satellite et le secteur militaire sont spécifiquement mentionnés,  
7/ Renforcer la coopération internationale et soutenir les entreprises chinoises se lançant à l'étranger.

En particulier, une circulaire annonce le renforcement de la répression de la contrefaçon sur internet et concernant le piratage des œuvres culturelles. Les mesures seront renforcées contre les activités illégales sur les marchés ruraux, telles que la fabrication et la vente de produits agricoles de contrefaçon et de mauvaise qualité, notamment les semences. Il est également prévu d'intensifier les actions contre la fabrication et la vente de marchandises de contrefaçon et des produits de mauvaise qualité, en particulier destinées aux pays et régions participant à l'Initiative des nouvelles routes de la soie (« One Belt, One Road »). Une inspection régulière sera développée pour les produits qui peuvent porter atteinte à la santé des personnes, la sécurité de la propriété et la protection de l'environnement. Des programmes pilotes sont lancés pour mutualiser les services locaux en charge du respect de la propriété intellectuelle (brevets, marques et droits d'auteur), notamment à Canton.

4 grands chantiers:

- 1/ Construire un système « commercial » des droits de propriété intellectuelle,
- 2/ Renforcer le système de service public autour de la propriété intellectuelle,
- 3/ Renforcer la formation,
- 4/ Instaurer une « culture » de la propriété intellectuelle par un travail d'éducation.

#### Statistiques 2016 des contentieux de la PI en Chine :

	Civil	Administratif	Pénal	Total
<b>Tribunaux spécialisés</b>				17 268
<i>Pékin</i>	-	-	-	10 638
<i>Shanghai</i>	-	-	-	1877
<i>Canton</i>	-	-	-	4 752
<b>Cour Suprême</b>	369 (stable)	355 (stable)	-	<b>724</b>
<b>Cours locales</b>	157 406	10 419	9139	<b>176 964</b>
<i>1ère instance</i>	136 534	7 186	8352	152 072
<i>2ème instance</i>	20 793	3 233	787	24 813
<i>Autres</i>	79	0	0	79
<b>Total</b>	157775	10774	9139	<b>177 705</b> (+19,07%)

(Il manque 17 cas pour le total, dont la source n'a pas pu être déterminée.)

Sources : livres blancs de la Cour Populaire Suprême et des tribunaux spécialisés en mars/avril 2017.

#### La Cour Populaire Suprême a souligné quatre tendances en matière de propriété intellectuelle dans son rapport annuel 2016 :

- 1) Le nombre de cas est en très forte hausse  
Les tribunaux chinois ont accepté en 2016 plus de 177 705 cas (civil, administratif et pénal) portant sur la propriété intellectuelle (+19%) et en ont conclu plus de 171 708 (+21%). Il s'agit d'un pic historique. On compte 152 072 cas de première instance, en hausse de 16,8%. Une des hausses les plus fortes se situerait dans les cas au civil en première instance, qui ont augmenté de 24,82%.

La grande majorité des cas acceptés sont concentrés dans les zones de Pékin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang et Guangdong (Canton et Shenzhen), qui représentent 107 011 cas, soit 70,37% du total.

2) Les cas acceptés par les tribunaux sont de plus en plus techniques et mobilisent de plus en plus de ressources. Cela s'explique notamment par la complexité de certains contentieux en matière de brevets et la difficulté d'évaluer certaines affaires de violation de droit d'auteur sur internet.

3) La qualité des jugements (mesurée notamment par le nombre d'affaires rejugées après deuxième instance) est en hausse.

4) Les dommages-intérêts déterminés par les tribunaux sont en hausse. Plusieurs affaires avec de forts montants illustrent cette nouvelle tendance, cependant, il demeure souvent difficile de présenter aux juges des preuves tangibles donc la réparation accordée reste encore largement inférieure au préjudice réellement subi par les titulaires de brevets.

Début 2017, la création de nouvelles cours spécialisées a été annoncée à Nanjing, Suzhou, Wuhan et Chengdu.

**Pour en savoir plus :**

[jean-baptiste.barbier@dgtresor.gouv.fr](mailto:jean-baptiste.barbier@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseiller INPI, SER Pékin

---

## ALGERIE

---

L'Algérie a été placée par les Etats-Unis sur la liste des pays qui feront l'objet d'une surveillance intensifiée pour les atteintes à la propriété intellectuelle. Le Bureau du représentant des Etats-Unis au commerce (USTR) a rendu public son rapport annuel «Special 301» sur la compétence et l'efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle dans 100 pays, partenaires commerciaux des Etats-Unis. Onze pays, dont l'Algérie, sont placés sur la «liste prioritaire de surveillance». Ces pays présentent, selon ce rapport, «les préoccupations les plus importantes en ce qui concerne la protection ou l'application des mesures de protection de la propriété intellectuelle».

Pour en savoir plus :

[caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr](mailto:caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER Rabat

---

## Marques – Lutte contre la contrefaçon

---

### EMIRATS ARABES UNIS

---

**Changement de pratique – Département des marques du Ministère de l'économie**

Une décision du Cabinet émirien N°. 3 de 2017 précise que le Ministère de l'économie n'acceptera plus les pouvoirs de représentation fournis hors délai. Le Département des marques acceptait, depuis mai 2015, que les pouvoirs soient fournis avec retard, sous réserve du paiement d'une taxe. La décision précitée ne permet plus de le faire.

Cette décision aura surtout un impact sur les déposants et titulaires de marques qui n'ont pas délivré de pouvoir général à un représentant local aux Emirats, tant au moment du dépôt, que lors d'une opposition ou d'un renouvellement.





Les entreprises devront également être vigilantes, le cas échéant, et préparer un pouvoir légalisé suffisamment en amont d'un dépôt de marque s'ils envisagent de revendiquer une priorité de la fin du délai de priorité de six mois.

**Pour en savoir plus :**

[Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr](mailto:Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

## IRAK et SYRIE

### Marques pharmaceutiques

**Changement de formalités en Iraq :**

Une copie légalisée de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine doit désormais être fournie à l'Office des marques iraquien en même temps que le dépôt d'une marque en classe 5. Cette formalité n'est pas exigée lorsque la marque est identique au nom du déposant. L'Office des marques demandait, auparavant, pour tout dépôt de marque en classe 5, les documents et informations suivants : dénomination commune internationale, nom du fabricant, nom du distributeur et étiquette du produit.

**Syrie :**

La Syrie impose également des formalités spécifiques pour les dépôts de marques en classe 5 : certificat d'origine et liste des ingrédients.

**Pour en savoir plus :**

[carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr](mailto:carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

## INDE

### Loi sur les Marques – Nouvelles règles 2017

Les règles de mise en œuvre de la Loi indienne sur les Marques - Trade Mark Rules, 2017 - viennent d'être amendées de manière substantielle et remplacent les « Old Rules » existantes depuis 2002.

L'objectif des autorités indiennes est de simplifier et d'accélérer le processus d'enregistrement des marques en encourageant notamment les dépôts électroniques. Ces nouvelles règles apportent également aux déposants une sécurité juridique bona fide supérieure face aux enregistrements de mauvaise foi.

Les principales dispositions des nouvelles règles sont les suivantes :

- Le nombre de formulaires a été consolidé passant de 74 à 8;
- Un affidavit devient obligatoire à fournir lors de l'enregistrement. Il s'agit de toute preuve de l'usage antérieur de la marque (factures, bons de commande...). Les entreprises étrangères pourront fournir d'autres preuves d'usage telles que des articles de presse, photos lors d'exposition, récompenses...
- Nouvelle structure de coûts de 4.500 à 10.000 INR (1€ = 72 INR) avec une réduction pour les startups/PME et les dépôts en ligne ;

- Possibilité de demande d'enregistrement accéléré fast track, contre paiement de frais supplémentaires (30.000 INR / 420 € par classe) ;
- Marques de renommée. Tout titulaire de droits peut dorénavant faire une demande d'inscription au Registre National indien des marques notoires (Well-know Trade Mark Registry) contre paiement de 100.000 INR (1400€) par marque et toute preuve de la renommée, notamment internationale.

Pour en savoir plus :

[renaud.gaillard@dgtresor.gouv.fr](mailto:renaud.gaillard@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor, Conseiller INPI, SER de New Delhi

## MAROC

### Lutte anti-contrefaçon :

Pendant le mois du Ramadan, l'OMPIC a organisé un débat autour d'un forum sur le sujet de la contrefaçon dans le secteur des produits d'hygiène et de la cosmétique. Rappelons qu'au Maroc, La contrefaçon sur le marché marocain est estimée entre 6 et 12 milliards de Dh, soit 0,7% à 1,3% du PIB. Ce fléau génère une perte fiscale annuelle de près d'un milliard de Dhs et la perte, ou le basculement dans l'informel, de près de 30 000 emplois. Le Royaume a été d'être classé 11e exportateur et 6e producteur des produits contrefaits et piratés (avec 0,6% de part de la production mondiale) par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le secteur de la cosmétique n'est bien évidemment pas épargné par ce fléau, et il représente un des secteurs prioritaires du CONPIAC (Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti Contrefaçon).

Pour en savoir plus :

[caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr](mailto:caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Rabat

## Brevets et secrets industriels

### ETATS-UNIS

#### Condamnation de Uber sur le fondement du vol de secrets industriels

Le conflit est né d'une plainte déposée par la société Waymo, filiale de Google, à l'encontre d'un de ses anciens responsables, pour avoir dérobé des données confidentielles quand il a fondé sa propre entreprise Otto, rachetée par la suite par Uber.

Le 15 mai dernier, Uber a été condamné par un tribunal de San Francisco à restituer plus de 14.000 dossiers subtilisés par un de ses employés à Google. Le juge californien a interdit à Uber de travailler sur cette technologie qui a trait aux capteurs qui permettent à un véhicule de détecter les voitures, piétons ou autres obstacles autour de lui. Le pire a été évité pour Uber puisque le juge n'a pas demandé l'arrêt complet du programme de voitures autonomes, mais ce jugement met en lumière d'une part, la guerre qui s'engage entre les développeurs de véhicules autonomes dans la Silicon Valley, et d'autre part la place prise par la propriété intellectuelle dans les relations entre partenaires.



La question du vol de données techniques montre ici que la propriété intellectuelle reste la valeur fondamentale, base des innovations des chercheurs, particulièrement dans la région de la Silicon Valley. En effet son système d'innovation repose sur la capacité à innover, mais celle-ci, une fois appropriée, reste difficile à maîtriser et à faire respecter par les entreprises, quelle que soit leur taille et leur puissance, puisque les idées elles-mêmes ne sont pas appropriables par un titre de propriété industrielle. Libre-circulation des idées, droit de propriété intellectuelle, investissements, concurrence et débauchage des développeurs et des innovateurs, autant de données qui nourrissent des guerres juridiques.

Cette bataille juridique ne semble pas finie, puisque l'affaire a été transmise au procureur général des Etats Unis afin qu'il examine si elle nécessite l'ouverture d'une enquête criminelle. D'autre part le juge a rejeté la demande d'arbitrage de Uber, ce qui signifie que le procès va se poursuivre, et que les parties vont devoir divulguer publiquement un certain nombre d'informations confidentielles.

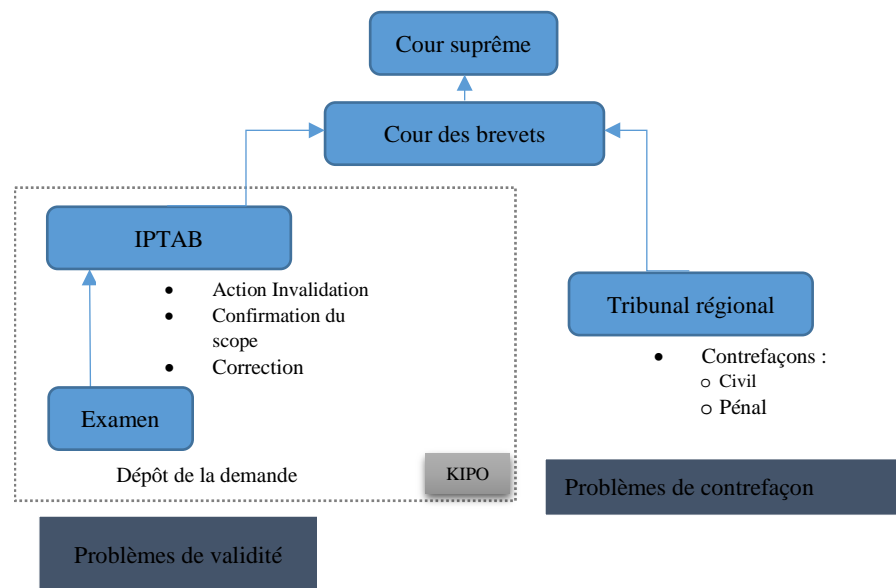
Pour en savoir plus :

[Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr](mailto:Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Washington

### **Patent Trolls : limitation des tribunaux américains compétents en matière de litiges concernant les brevets**

La Cour Suprême a rendu, lundi 22 mai, un arrêt qui limite le choix du tribunal compétent en matière de litige sur les brevets. La Haute Cour a déclaré que les poursuites en matière de brevet devraient être faites devant le tribunal de l'Etat où le défendeur a son siège juridique, renversant ainsi une décision de la Cour d'appel fédérale de 1990, qui avait statué que les poursuites pouvaient être déposées devant les tribunaux des Etats où l'entreprise vendait des produits. Cette décision met fin à une pratique de tribunaux particulièrement complaisants, et a été accueillie favorablement par la plupart des industries : celle du secteur des génériques se réjouit ainsi de pouvoir éviter les tribunaux du Delaware qu'ils considèrent plus favorables aux fabricants de produits brevetés. La Silicon Valley a également salué la décision, et demandé que des mesures supplémentaires soient prises, afin d'empêcher les « patent trolls » de déposer leurs plaintes devant les tribunaux du Texas, qui les favorisent. La décision empêchera dorénavant ces sociétés « patent trolls » de favoriser le dépôt des litiges dans le district de l'est du Texas, juridiction compétente en matière de brevet et où plus d'un tiers de toutes les poursuites en contrefaçon sont aujourd'hui déposées. Au cours des dernières années, un unique juge basé à Marshall au Texas a traité plus d'un quart de tous les litiges concernant les brevets traités aux Etats-Unis, soit davantage que les litiges traités par tous les juges de Californie, de Floride et de New York réunis.



Cette décision affecte l'activité abusive des entreprises de patent trolls. En effet, ces sociétés, qui détiennent des brevets, ne les utilisent pas mais s'en servent pour menacer de procès les entreprises innovantes, qui finissent par acquiescer des redevances pour éviter des procès trop coûteux.

Le fait de limiter les dommages et intérêts possibles des titulaires de brevets permettra sans doute une réduction de l'achat abusif de brevets sur des forums, a déclaré le Président de la magistrature de la Chambre, Bob Goodlatte, un républicain de l'Etat de Virginie. Le Président du comité judiciaire du Sénat, Orrin Hatch, républicain de l'Utah a quant à lui, déclaré qu'il envisageait de déposer un projet de loi dans les mois à venir, afin d'aller encore plus loin. Cette décision adresse un signal fort aux industries innovantes, qui se voient davantage protégées face aux pratiques déloyales des « patent trolls ». Le retour à une règle stricte de compétence des tribunaux de l'Etat du défenseur devrait rendre les jugements à venir plus équilibrés, juste et impartiaux.

**Pour en savoir plus :**

[Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr](mailto:Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Washington

## BRESIL

### L'INPI brésilien poursuivra ses réformes en 2017

L'Institut brésilien de la propriété industrielle poursuit la modernisation de ses procédures avec l'ambition de devenir un office de référence en Amérique latine.

Parmi les mesures déjà adoptées par l'actuelle administration dont la direction est assurée par le Dr. Luiz Otavio Pimentel depuis 2015, on trouve de nombreux programmes d'examen prioritaire des brevets définis conformément aux priorités gouvernementales (brevets vert, brevets de médicaments entrant dans le système de santé publique, brevet PME, PPH avec les USA et bientôt Japon et OEB). Signalons également le recrutement de 210 fonctionnaires supplémentaires venant renforcer les équipes d'examineurs marques et brevets. Les délais d'enregistrement

au Brésil sont encore loin des standards internationaux (en moyenne 30 mois pour une marque et 10 ans pour un brevet) toutefois, les efforts soutenus de l'INPI brésilien pour réduire ces délais sont accueillis favorablement par le secteur privé qui, régulièrement consulté, participe activement à ce toilettage. Au premier semestre 2017, d'importantes avancées ont été réalisées :

La signature d'un accord entre l'INPI brésilien et l'autorité du médicament « ANVISA » vient rétablir le rôle de ces administrations dans le cadre de la délivrance d'un brevet pharmaceutique. L'avis préalable de l'ANVISA est prévu dans le dispositif législatif, conformément aux dispositions de l'article 229 de la Loi sur la propriété intellectuelle, amendé en 2001, mais sans en préciser de manière concrète les modalités d'application. Le 12 avril 2017, à l'issue de longues années de négociation, l'INPI brésilien a finalement signé un accord avec l'ANVISA, à l'origine du blocage de quelques milliers de demandes de brevets pharmaceutiques. Cet accord établit des règles claires et remet entre les mains de l'office de propriété industrielle la compétence d'examen des critères de brevetabilité. L'approbation préalable d'un produit pharmaceutique par l'ANVISA prévue par la loi 9279 (article 229-C) reste inévitable mais cette dernière se limitera à examiner les demandes au regard des critères de santé publique. C'est seulement dans le cas où la demande de brevet présente un intérêt pour le système de santé unifié (SUS), que l'ANVISA sera autorisée à émettre un avis sur la brevetabilité de la demande ; l'examen technique sera toutefois effectué par l'INPI qui aura le choix de prendre en compte ou non l'opinion formulée par l'ANVISA. Pour toute autre demande n'entrant pas dans les cas susmentionnés, l'ANVISA renverra automatiquement la demande vers l'INPI qui procédera à l'examen de brevetabilité.

Toujours en matière de brevets, l'INPI brésilien a récemment adopté une mesure de simplification et de rationalisation des procédures d'examen, via l'Instruction Normative n° 02/2017 du 6 juin 2017, afin de réduire l'arriéré des demandes en attente de décision. Cette mesure prévoit la mise en place d'un système d'admission automatique pour l'entrée en phase nationale d'environ 80 000 demandes présentées via le traité de coopération en matière de brevets (PCT) entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Les demandes déposées à partir de 2017 suivront la procédure d'examen régulière. A partir de 2018, la publication de l'entrée des demandes PCT en phase nationale devra s'effectuer dans un délai de 120 jours suite à la réception de la demande par l'INPI brésilien.

Par ailleurs, longtemps considéré comme une barrière au transfert de technologie, l'enregistrement des contrats dits de technologies auprès de l'INPI a également fait l'objet d'une modification via l'instruction normative 70/2017 publiée en juin 2017. Cette nouvelle disposition vient normaliser les compétences de l'office de propriété industrielle en matière d'enregistrement des contrats de licence ou de cession d'un droit de propriété industrielle. L'enregistrement était obligatoire pour permettre au contrat de produire des effets sur les tiers, le versement de redevances et de droits de licence et être admis au bénéfice de déductions de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle réglementation vient limiter la compétence de l'INPI au seul enregistrement administratif du contrat. L'office brésilien cessera donc d'appliquer les compétences de contrôle qui lui avaient été confiées par l'administration fiscale brésilienne.





Tour d'horizon de l'actualité – Juin 2017 © DG Trésor

Toujours dans cette dynamique de changement, le Brésil a récemment annoncé sa volonté de formaliser son adhésion au protocole de Madrid en 2018. Le Protocole de Madrid offrirait aux brésiliens la possibilité de voir leurs marques protégées dans plusieurs pays via une procédure unique de dépôt. La Présidence a envoyé cette demande officielle au Congrès le 21 juin dernier.

**Pour en savoir plus :**

[Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr](mailto:Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr)

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Mexico

**Copyright**

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la **Direction générale du Trésor**. Merci d'adresser les demandes à [tresor-communication@dgtresor.gouv.fr](mailto:tresor-communication@dgtresor.gouv.fr)

**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.



**Éditeur : Direction générale du Trésor**

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

**Directrice de la publication :**  
Valérie Liang-Champrenault

**Rédacteurs :** Jean-Baptiste Barbier, Charlotte Beaumatin, Sébastien Bouvatier, Carole Bremeersch, Renaud Gaillard, Anne-Catherine Milleron, Amandine Montredon Thomas Pouillevet, Caroline Rolshausen

**Date de parution :** juin 2017

**Abonnement en ligne :**  
[tresor-communication@dgtresor.gouv.fr](mailto:tresor-communication@dgtresor.gouv.fr)