



Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon

Au sommaire

AMERIQUES	3
ETATS-UNIS.....	3
La Cour Suprême ne remet pas en cause l'existence du Tribunal d'annulation des brevets	3
MEXIQUE.....	5
Focus sur la lutte anti-contrefaçon	5
BRESIL	7
La Cour Suprême du Brésil juge inconstitutionnel l'article 40 de la Loi sur la propriété industrielle	7
Succès de l'atelier sur l'expérience française en matière d'indications géographiques	8
Lancement de la première édition régionale INTER-IG Amérique latine avec le CIRAD (31 mai-2 juillet 2021)	8
CHILI.....	9
Adhésion au Protocole de Madrid (OMPI) et Loi <i>courte</i> de propriété intellectuelle.....	9
PARAGUAY	9
Adhésion à l'Arrangement de Locarno et à l'Arrangement de Nice (OMPI).....	9
MOYEN-ORIENT	10
AU NIVEAU REGIONAL : PAYS DU CONSEIL DE COOPERATION DES ETATS ARABES DU GOLFE (CCEAG) 10	
Le secrétariat général du CCEAG publie la loi modifiée sur les brevets CCEAG :.....	10
Un webinaire sur l'entreprenariat féminin et la propriété intellectuelle	10
OMAN	11
Adhésion à l'Acte de Genève du système de Lisbonne (OMPI)	11
ASIE	11
MONGOLIE	11
La coopération franco-mongole en matière d'Indications Géographiques : une coopération de longue date reconnue par les bailleurs internationaux	11
La Législation mongole sur les marques et les indications géographiques	13
CHINE	16
La Chine rejoint TMView	16
Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les brevets et de la nouvelle loi sur le droit d'auteur au 1er juin 2021	16
Publication de l'enquête de confiance de la chambre de commerce de l'Union européenne (EUCCC)	17
Un important réseau de contrefaçon de vins a été démantelé à Shanghai.....	18
JAPON	18

Rapport d'activité 2020 de l'Office des Brevets japonais : la France dans le top 10 des principaux déposants étrangers..	18
Révision partielle du corpus de lois sur la propriété intellectuelle au Japon (Patent Act, Trade mark Act, Design Act, Copyright Act, Custom Act)	20
AFRIQUE	22
OAPI.....	22
Tenue de la 16 ^{ème} commission mixte à Yaoundé : l'INPI et l'OAPI poursuivent leur coopération dans un contexte de révision de l'Accord de Bangui.....	22
Les Awards de la marque à Douala.....	23
COTE D'IVOIRE	23
Lutte contre la contrefaçon	23
NIGERIA.....	24
Protection des Obtentions Végétales.....	24
GABON ET CONGO.....	24
Protection des Obtentions Végétales.....	24
EUROPE	25
Décision de la cour constitutionnelle Allemande rejetant les plaintes à l'encontre de la juridiction unifiée des brevets ..	25
Rapport conjoint de l'OCDE et de l'EUIPO sur le commerce mondial de contrefaçons.....	26
.....	28

AMERIQUES

ETATS-UNIS

La Cour Suprême ne remet pas en cause l'existence du Tribunal d'annulation des brevets

La Cour suprême des Etats-Unis a rendu un arrêt, le 21 juin 2021, par lequel elle autorise la poursuite des activités du Tribunal d'annulation des brevets (PTAB) de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), mais limite le pouvoir de ses juges internes.

- **Le PTAB, un tribunal qui a pour objet d'éliminer les brevets de « mauvaise qualité »**

Le Patent Trial and Appeal Board (PTAB), créé par le Congrès en 2011, est un organe juridictionnel au sein de l'USPTO (office des brevets et des marques) composé de membres statutaires (directeur de l'USPTO, le directeur adjoint de l'USPTO, le commissaire aux brevets et le commissaire aux marques) et de juges administratifs des brevets nommés par le secrétaire au commerce en consultation avec le directeur de l'USPTO. Ce tribunal se prononce notamment sur la validité de centaines de brevets chaque année et a déjà invalidé plus de 2 000 brevets. Le modèle des Etats-Unis en matière d'examen et de délivrance des brevets conduit en effet à la publication d'un nombre important de brevets souvent qualifiés de « faibles », leur caractère innovant étant parfois contestable : il s'agit alors davantage de sécuriser des investissements que de récompenser un effort d'innovation. Le PTAB a été créé il y a moins de neuf ans afin de remédier à ces carences. La procédure devant le PTAB permet de faire invalider un brevet après sa délivrance, sans passer par un procès classique en annulation nécessitant d'engager des frais importants.

- **Un tribunal administratif déjà plusieurs fois remis en cause**

Dès sa création, ce Tribunal avait fait l'objet de nombreuses critiques, tant sur son fonctionnement, que sur sa légitimité. Les partisans de cette procédure, appelée "inter partes review" estiment qu'elle permet de lutter contre les "Patent trolls", les entreprises qui obtiennent des brevets non pas pour les utiliser mais pour exiger des redevances et intenter des procès en dommages et intérêts. Les opposants à ce Tribunal estiment au contraire que la procédure vient concurrencer le circuit judiciaire classique et remettent en cause la légitimité même de ce Tribunal.

C'est la sixième fois que la Cour Suprême se prononce sur un appel du PTAB depuis sa création. Les décisions précédentes portaient sur la constitutionnalité du Tribunal, son pouvoir discrétionnaire et la possibilité d'un contrôle judiciaire de ses décisions.

- **Une décision qui lève un risque important pour le PTAB, lui permettant de continuer à fonctionner sous condition de modifier les pouvoirs du Directeur de l'USPTO**

A l'origine de l'arrêt rendu le 21 juin, une société de technologie médicale, Smith & Nephew, a contesté la validité de brevets détenus par un concurrent, Arthrex, sur un dispositif médical. Le PTAB a jugé que les brevets d'Arthrex étaient invalides. Arthrex a fait appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral, en affirmant que la décision des juges des brevets devait être annulée parce que ces juges n'avaient pas été dûment nommés.

La Cour suprême a jugé que plus de 200 juges administratifs chargés d'entendre les litiges relatifs aux brevets, dont certains portent sur des milliards de dollars, avaient été nommés en violation de la Constitution. Les juges, dans une décision d'une majorité de 5 juges favorables contre 4 défavorables, rédigée par le Chief Justice conservateur John Roberts, ont estimé que la structure actuelle du PTAB ne permet pas un contrôle direct suffisant des juges des brevets - qui ont le pouvoir d'invalider les brevets délivrés - par leurs supérieurs, qui doivent rendre compte au président des États-Unis, pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Ces juges auraient dû être nommés par le Président et confirmés par le Sénat.

En revanche, dans le même arrêt, une autre majorité de juges a également conclu que le problème pouvait être résolu en donnant au Directeur de l'Office des brevets et des marques, lui-même nommé par le Président des États-Unis et confirmé par le Sénat, le pouvoir de réviser les décisions des juges. La solution prescrite par la Cour Suprême permet ainsi au PTAB de continuer à fonctionner, bien que l'USPTO ait déjà déclaré que plus de 100 cas devront être réexaminés. Cette solution évite de recourir à un vote du Congrès.

Le risque encouru par le Tribunal en l'espèce était grand, puisque la Cour Suprême aurait pu décider d'annuler des centaines ou des milliers de décisions finales antérieures prises par des juges nommés de manière inconstitutionnelle. Elle aurait aussi pu obliger tous les juges à être confirmés par le Sénat et à réexaminer les décisions antérieures. Plus grave encore, elle aurait pu déclarer l'ensemble de la structure statutaire inconstitutionnelle.

Finalement la décision de la Cour suprême maintient la PTAB et consolide son rôle dans les litiges en matière de brevets aujourd'hui.

Commentaire : Cette décision n'aura que peu d'impact sur la façon dont les contestations se dérouleront, et n'induit pas de changement dans la manière dont les juges sont nommés. La solution proposée par la Cour Suprême, qui consiste à soumettre les juges à une supervision supplémentaire du Directeur de l'USPTO, ne constitue pas une remise en cause du PTAB, ni de ses juges. La seule inconnue à ce jour reste que le Directeur de l'USPTO n'a toujours pas été nommé par le Président ni confirmé par le Sénat.

Pour en savoir plus :

Charlotte.beaumatina@dgtrésor.gouv.fr

DG Trésor – conseillère propriété intellectuelle, SER de Washington

MEXIQUE

Focus sur la lutte anti-contrefaçon

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, le Mexique reste un pays à surveiller concernant la contrefaçon malgré certaines avancées ces dernières années. En 2018, le régime de la propriété intellectuelle au Mexique a connu une réforme historique. La création d'une procédure d'opposition pour les marques, en septembre 2016, avait permis d'engager le processus de mise à jour de la Loi sur la Propriété intellectuelle (LPI), inchangée depuis plus de 25 ans. Celle-ci s'est poursuivie en 2018 par l'entrée en vigueur de deux décrets résultants des négociations des accords de libre-échange avec ses principaux partenaires : l'Union européenne et les Etats-Unis. Signalons également l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la propriété intellectuelle, en juillet 2020, qui vient consolider les différentes réformes menées depuis 2016. Pourtant, malgré des efforts significatifs pour rejoindre les standards internationaux de la propriété intellectuelle, l'USTR a annoncé en avril 2020 le maintien du Mexique sur la « watch list » en raison de l'importance de la piraterie sur internet et des difficultés des autorités à enrayer le commerce illégal de rue.

Dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon, le SER de Mexico a mis en place début 2021 deux groupes de travail qui réunissent des entreprises françaises présentes au Mexique dans le secteur du luxe et dans l'industrie pharmaceutique. L'objectif est d'identifier les difficultés rencontrées concernant la contrefaçon afin de pouvoir proposer des actions et de poursuivre le dialogue avec les autorités mexicaines.

- **Mexique: bon élève au niveau des engagements internationaux de lutte contre la contrefaçon**

Le Mexique est membre de l'OMC depuis 1995 et a adhéré à une grande partie des conventions et traités internationaux pour la protection de la propriété intellectuelle (Convention de Berne, Convention de Paris, le Protocole de Madrid sur l'enregistrement international des marques, l'Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC), le traité de coopération sur les brevets (PCT) et de l'arrangement de Lisbonne). Néanmoins, malgré cet arsenal juridique, le secteur privé français implanté au Mexique se heurte encore à nombreuses entraves au bon respect des droits de propriété intellectuelle. La récente évolution de la Loi de Propriété Intellectuelle au Mexique (juillet 2020) devrait toutefois permettre aux entreprises de mieux se protéger dans le pays.

- **Difficultés bureaucratiques pour la saisine et destruction des produits contrefaits**

La lutte anti contrefaçon reste toutefois difficile à manœuvrer sur des aspects notamment liés à la saisie des produits contrefaits réalisée par les douanes ou par l'Institut Mexicain de Propriété Industrielle (IMPI). Les procédures sont peu transparentes, et les tarifs de stockage des marchandises saisies sont prohibitifs (car sous traités à des prestataires privés), l'IMPI demande des cautions très élevées pour retenir les marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes. Ces sommes peuvent atteindre une centaine de milliers d'euros en fonction des marques car les décisions des tribunaux, trop lentes, ne permettent pas la destruction rapide de ces marchandises, ce qui entraîne des frais encore plus importants pour nos

entreprises (par exemple, le stockage de faux produits à la douane de Manzanillo pendant des années représente un coût de plusieurs millions de pesos mexicains, qui sont exigés au groupe Chanel). Les entreprises ont également fait état de l'expansion préoccupante de la piraterie sur internet : piratage de licences de logiciel par des institutions publiques mexicaines, multiplication de faux sites internet reprenant le nom de grandes marques pour vendre des produits contrefaits et/ou volés.

- **Les crises sanitaire et économique accentuent la contrefaçon pharmaceutique au Mexique**

Du côté des entreprises pharmaceutiques, la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et la situation au Mexique, ont eu pour conséquence le renforcement et la prolifération des médicaments contrefaits disponibles sur le marché noir mexicain. En effet, des médicaments liés à la lutte contre le COVID19 comme l'hydroxychloroquine produite par Sanofi (Plaquenil), ou bien le vaccin contre la grippe produit par Sanofi ou actuellement le vaccin contre le COVID19, ont été victimes de contrefaçon dans le pays. Il est encore difficile de savoir si ces médicaments sont produits sur le territoire mexicain ou bien ailleurs et pénètrent les frontières mexicaines. La mafia dans le pays, face à la crise sanitaire et économique, se serait diversifiée, trouvant ce marché de médicaments comme opportunité. Les entreprises ont dénoncé devant les autorités les médicaments contrefaits. COFEPRIS (agence mexicaine de sécurité du médicament) a tout de suite émis des alertes pour prévenir la population sur ces faux médicaments, mais la justice mexicaine ne s'est pas encore prononcée ou pris de sanction sur ces affaires.

- **Initiative d'un groupe de lutte contre la contrefaçon avec les entreprises françaises du luxe et pharmaceutiques**

Dans ce contexte complexe et en réponse aux nécessités des entreprises françaises, le Service économique régional de Mexico, en collaboration avec la conseillère INPI basée à Washington, ont proposé la création d'un groupe de travail informel sur la lutte anti-contrefaçon aux entreprises pharmaceutiques françaises et aux entreprises du secteur du luxe. Lancé fin 2020, cet espace permet un libre échange sur les problèmes rencontrés en matière de propriété intellectuelle et d'identifier comment mieux collaborer avec les autorités mexicaines en ce sens. L'objectif sera de créer un dialogue et le développer avec les autorités mexicaines des douanes, de police, de justice dans des domaines tels que la pharmacovigilance. Les autres services de l'ambassade de France au Mexique comme l'attaché douanier (basé à Washington), l'attaché de sécurité de intérieure ou le service de coopération l'ambassade se sont joints à ce groupe informel.

Pour en savoir plus :

Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr

DG Trésor – conseillère propriété intellectuelle, SER de Washington

Pour en savoir plus :

Rosario.JIMENEZNUNEZ@dgtrésor.gouv.fr

DG Trésor – Attachée sectorielle, SER de Mexico

BRESIL

La Cour Suprême du Brésil juge inconstitutionnel l'article 40 de la Loi sur la propriété industrielle

Le 6 mai 2021, la Cour Suprême Fédérale (STF) s'est prononcée en faveur de l'anti-constitutionnalité du seul paragraphe de l'Article 40 de la Loi sur la Propriété Industrielle (loi n° 9.279 du 14 mai 1996). **Cette disposition introduisait une durée de protection minimale de 10 ans pour tous les brevets délivrés par l'INPI brésilien (Instituto Nacional da Propriedad Industrial), complétant ainsi l'article 40 qui définit une durée de protection des brevets de 20 ans à compter de la date de dépôt.**

En permettant ainsi à tous les brevets dont la durée d'examen excédait 10 ans de bénéficier d'un allongement de la durée de protection, ce mécanisme – qui concerne 36 000 brevets en cours de validité au Brésil - venait compenser les retards de l'INPI brésilien dans le traitement des demandes de brevets. Car si l'institution s'est dotée d'instruments pour accélérer le traitement des demandes, réduisant le délai moyen d'examen de 10,6 ans en 2016 à 7,9 ans en 2020, il reste très élevé dans certains domaines technologiques (santé et télécommunications notamment).

En 2016, des groupes d'intérêt conduits par l'industrie des médicaments génériques ont initié auprès de la Cour Suprême Fédérale une action visant à déclarer anticonstitutionnel le seul paragraphe de l'article 40 de la Loi sur la Propriété Industrielle (LPI). Débutée le 7 avril 2021, le jugement a été rendu le 6 mai lorsque le STF s'est prononcé en faveur de l'anti-constitutionnalité. Ce dispositif est en conséquence révoqué et les brevets délivrés par l'INPI à compter du 7 mai ne peuvent plus bénéficier de la protection minimale de 10 ans, quelle que soit la durée d'examen auxquels ils auront été soumis.

Le STF a par ailleurs décidé de l'application rétroactive de cette décision dans les deux cas suivants :

- pour tous les brevets relevant du domaine de la santé, c'est-à-dire couvrant des produits et procédés pharmaceutiques ainsi que des équipements et matériaux de santé ;
- pour tous les brevets faisant l'objet d'un contentieux dans lequel la constitutionnalité de ce mécanisme est soulevée, et dont l'assignation a été déposée avant le 7 avril 2021.

Soucieux de l'impact de ce jugement sur l'écosystème national de la recherche et de l'innovation et plus globalement sur l'image du pays auprès des investisseurs étrangers, le gouvernement brésilien a travaillé en parallèle sur un projet de loi qui amende la Loi sur la Propriété Industrielle. Le texte supprimerait ainsi la durée minimale de 10 ans de la LPI mais introduirait un mécanisme de compensation pour les demandes de brevets subissant des retards du fait de l'INPI brésilien, tels que des CCP (Certificats Complémentaires de Protection) pour le secteur pharmaceutique ou des PTA (Patent & Term Adjustment). Il proposerait également de supprimer l'avis de l'ANVISA (l'agence nationale de vigilance sanitaire) pour les brevets relatifs à la santé. Le texte n'a toutefois pas encore été transmis au Parlement pour examen.

Pour en savoir plus :

marina.mayaux-abie@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor –SER de Brasília - Antenne de Rio de Janeiro

Succès de l'atelier sur l'expérience française en matière d'indications géographiques

Le SER de Brasilia a organisé le 8 avril dernier, conjointement avec les autorités brésiliennes dont le Ministère de l'Agriculture et le Ministère de l'Économie, un atelier sur l'expérience française en matière d'indications géographiques (IG). Cet événement virtuel a réuni près de 300 participants.

Il a permis, grâce aux interventions de l'INAO (A. Levy) et de l'INPI français (A. Ginestet), de présenter en détail le dispositif français des IG dans le domaine alimentaire et de dresser un bilan des 5 ans de fonctionnement du dispositif relatif aux IG artisanales et industrielles.

Cet atelier visait à accompagner l'objectif des autorités brésiliennes de développer d'ici fin 2021 un logo national permettant d'unifier l'ensemble de ses IG, ainsi que d'améliorer leur système de reconnaissance d'IG dans le domaine artisanal voire des services (originalité du dispositif brésilien). Le Brésil espère atteindre, grâce à ce logo et la communication associée, 450 IG protégées d'ici 10 ans.

La France et le Brésil entretiennent depuis 10 ans une coopération active en matière d'IG, qui a contribué au développement des 86 indications géographiques brésiliennes reconnues.

Pour en savoir plus :
franck.foures@dgtrésor.gouv.fr
DG Trésor –SER de Brasília - Antenne de Rio de Janeiro

Lancement de la première édition régionale INTER-IG Amérique latine avec le CIRAD (31 mai-2 juillet 2021)

Afin de promouvoir les indications géographiques et sensibiliser les pays d'Amérique latine au concept français et européen des indications géographiques (IG), l'INPI s'est associé au CIRAD pour créer cette première édition d'une formation régionale à destination des représentants des Etats de la région.

Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération internationale de l'INPI, le Conseiller Régional AmLat a pu sélectionner et proposer à 6 participants issus de 5 Offices de propriété intellectuelle de la région (Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou) de suivre cette formation exhaustive sur les IG.

Les sessions, 100% virtuelles, ont été montées par le CIRAD sur une période de 5 semaines.

Fort du succès de cette première édition et de l'intérêt des Offices partenaires de l'INPI, une deuxième session est déjà prévue par le CIRAD fin 2021 / début 2022.

Pour en savoir plus :
renaud.gaillard@dgtrésor.gouv.fr
DG Trésor –SER de Brasília - Antenne de Rio de Janeiro

CHILI

Adhésion au Protocole de Madrid (OMPI) et Loi *courte* de propriété intellectuelle

Le Chili vient de ratifier son adhésion au Protocole de Madrid sur l'enregistrement international des marques et devient ainsi le **5^{ème} pays d'Amérique Latine** à devenir membre **après le Mexique, Brésil, Cuba et Colombie**.

Cet engagement tant attendu par l'INAPI, l'Office chilien de propriété intellectuelle, fait suite à l'entrée en vigueur en avril dernier de la loi *courte* de Propriété Intellectuelle (*Ley corta de PI*). Cette dernière a pour objectif de moderniser la loi existante de 1991, renforcer les procédures d'obtention accélérée des titres de PI avec la mise en place de processus entièrement dématérialisés, offrir la possibilité de demande de brevet provisoire, ouvrir une procédure d'annulation pour défaut d'usage des marques ou encore créer de nouvelles formes de marques (tridimensionnelles, hologrammes...), tout en contribuant à promouvoir l'innovation dans le pays.

PARAGUAY

Adhésion à l'Arrangement de Locarno et à l'Arrangement de Nice (OMPI)

Le Paraguay verra l'entrée en vigueur le 31 août prochain de son adhésion à l'Arrangement de Locarno qui institue une classification pour les **dessins et modèles industriels** et à l'Arrangement de Nice proposant une **classification des produits et des services** aux fins de l'enregistrement des **marques** de produits et des marques de services.

Pour en savoir plus :

renaud.gaillard@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor –SER de Brasília - Antenne de Rio de Janeiro

MOYEN-ORIENT

AU NIVEAU REGIONAL : PAYS DU CONSEIL DE COOPERATION DES ETATS ARABES DU GOLFE (CCEAG)

Le secrétariat général du CCEAG publie la loi modifiée sur les brevets CCEAG :

Le Secrétariat général du CCEAG a publié les amendements de la loi sur les brevets du CCEAG, qui ont été approuvés lors de la dernière réunion du Conseil suprême du CCEAG dans le Journal officiel n° 22 du 11 avril 2021.

La nouvelle loi prévoit la modification ou le remplacement de certains articles (à savoir les articles 1, 4, 9, 17-21, 25, 28-30 et 32-33) et introduit **l'article 1 (bis) prévoyant diverses dispositions selon lesquelles l'Office des brevets du CCEAG peut accepter les dépôts de brevets et les examiner à la demande de l'un des offices nationaux du CCEAG.** Aucun brevet ne sera accordé sans l'approbation du ou des offices nationaux requérants et un brevet du CCEAG ne pourra être mis en œuvre que dans le ou les pays en question.

La loi applicable aux brevets CCEAG en instance ou délivrés sera la loi et les règlements en vigueur au moment de leur dépôt. **La loi modifiée et ses dispositions entreront en vigueur après la publication des règlements d'application.** La liste des pays participants sera également publiée.

Un webinaire sur l'entrepreneuriat féminin et la propriété intellectuelle

La conseillère régionale pour les questions de propriété intellectuelle au Moyen-Orient a organisé, en partenariat avec l'OMPI et le GCC IP Training Center, un **webinaire sur l'entrepreneuriat féminin et la propriété intellectuelle.**

Cet événement s'est tenu pendant deux demi-journées, les 22 et 23 juin, et a réuni une trentaine de participant(e)s composées d'entrepreneures et d'universitaires de la région.

Plusieurs entrepreneures françaises et arabes (du CCEAG) ont partagé leurs expériences dans l'entrepreneuriat et l'importance de la PI comme levier de développement de leurs entreprises.

Plusieurs organismes nationaux du CCEAG (Arabie saoudite, Koweït, Oman et Qatar) ainsi que l'OMPI, l'INPI et le French Business Group à Abu Dhabi, ont présenté leurs initiatives en faveur l'entrepreneuriat féminin. Ainsi, Caroline Marquet adjointe à la délégation régionale de Bordeaux à l'INPI a présenté le programme d'accompagnement de l'INPI mais également sa participation à l'évènement BE A BOSS, dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

Ce webinaire s'est clôturé par une table ronde réunissant les intervenantes des deux matinées qui a donné lieu à **un riche échange Franco-Arabe sur les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, les différentes initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et les expériences des femmes entrepreneuses.**

OMAN

Adhésion à l'Acte de Genève du système de Lisbonne (OMPI)

Le Sultanat d'Oman a déposé, le 30 mars 2021, son instrument d'adhésion à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne concernant les appellations d'origine et les indications géographiques (Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne), adopté à Genève le 20 mai 2015, selon un communiqué de presse de l'OMPI.

L'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne est entré en vigueur au Sultanat d'Oman, le 30 juin 2021.

Pour en savoir plus :
jiane.kabbara@dgtrésor.gouv.fr
DG Trésor - Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

ASIE

MONGOLIE

La coopération franco-mongole en matière d'Indications Géographiques : une coopération de longue date reconnue par les bailleurs internationaux

L'année 2014 a marqué le début de la coopération bilatérale entre la France et la Mongolie sur les indications géographiques (IG) agricoles, avec la reconnaissance de l'IG Champagne. La France a, en sept ans, été particulièrement active sur cette question, en conduisant plusieurs actions :

- 2015 : appui au développement de l'IG argousier d'Uvs (une espèce de baie) ;
- 2017 : évaluation du système des IG en Mongolie et appui à la révision de la loi sur les IG ;
- 2018 : diagnostic agraire de la région d'Uvs et poursuite de l'appui au développement de l'IG argousier d'Uvs ;
- 2018 : séminaire organisé par l'ambassade de France sur le potentiel des IG comme outil de développement rural ;

- 2019 : expertise juridique de l'INAO sur le projet d'amendement de la loi sur les IG préparé par l'Office mongol de la propriété intellectuelle (IPOM).

Ces études se sont notamment attachées à soutenir la Mongolie dans sa procédure de reconnaissance de l'IG argousier d'Uvs. En effet, les baies produites dans cette province de l'ouest du pays bénéficient d'une reconnaissance à travers le pays mais aussi d'un potentiel à l'exportation après leur transformation, notamment en huile. Les études ont cependant conclu que la gestion de cette IG présentait plusieurs déficiences. En conséquence, la Mongolie peine à la faire reconnaître auprès de la Commission européenne.

D'autres études ont, en outre, souligné les difficultés de nature légale et structurelle rencontrées par la Mongolie dans la mise en œuvre d'un système d'IG :

- des difficultés à garantir une qualité homogène et une traçabilité des produits ; manque de technologies de transformation, etc.
- un manque d'approche collective, marquée par une tension entre les parties prenantes voire leur concurrence pour s'approprier une IG ;
- des disparités entre les acteurs : certains peuvent exercer un poids déterminant en leur faveur sur la chaîne de valeur ;
- un accès limité à l'information, procédant de barrières linguistiques entraînant des difficultés conceptuelles (mots nouveaux, non connus), manque de soutien dédié.

Les connaissances et l'expertise acquises par la France dans le domaine des IG agricoles sont désormais reconnues par les institutions internationales présentes en Mongolie. Ainsi, la Banque asiatique de développement (BAD) avait recruté, en 2018, le responsable de l'étude sur l'argousier d'Uvs. Par ailleurs, la Délégation de l'Union européenne à Oulan-Bator a sollicité la France pour intervenir sur le projet *Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia* (STREAM). Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d'Allemagne pour une durée de trois ans (mai 2021 à mai 2024). Il a pour objectif de développer les capacités de la Mongolie à gérer de manière durable ses ressources naturelles et ainsi faire face aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Le projet STREAM comporte deux composantes :

- la première a pour thème la gestion durable des forêts et la conservation de la biodiversité ;
- la seconde, coordonnée par la FAO, a pour objectif de renforcer les filières du secteur agricole, tout en les adaptant aux contraintes du changement climatique. Au sein de cette composante, la France apportera son expertise sur les IG ; elle poursuivra ainsi son travail de coopération par le renforcement du fonctionnement d'IG existantes et l'identification de produits susceptibles de faire l'objet d'une reconnaissance en tant qu'IG.

Pour en savoir plus :

christophe.lancelot@diplomatie.gouv.fr

Attaché Agricole – Ambassade de France en Mongolie

La Législation mongole sur les marques et les indications géographiques

La loi mongole sur les marques et les indications géographiques a été adoptée en 2003. Elle a été révisée en 2010 et le Parlement mongol s'apprête à en examiner un nouvel amendement.

En Mongolie, plusieurs grandes lois régissent l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (PI) : la loi sur les brevets, la loi sur le droit d'auteur, ainsi que la loi sur les marques et les indications géographiques (IG). Il existe, par ailleurs, une loi générale sur la propriété intellectuelle, précisant les actifs intellectuels à protéger, les grands principes afférents, mais aussi le système et les fonctions de la propriété intellectuelle. Cette loi, dont le dernier amendement date de janvier 2020 [adoptée le 23 janvier 2020], est entrée en vigueur au 1er décembre de la même année. D'autres textes composent également l'appareil législatif mongol en matière de PI, comme la Constitution ou encore la loi pénale définissant les régimes de sanction. Conformément à la hiérarchie des normes, les traités internationaux ont, par ailleurs, une valeur supra-législative en Mongolie.

La récente modification législative de la loi sur la propriété intellectuelle, associée à la révision prochaine de la loi sur les marques et les indications géographiques, sont l'occasion de rappeler quelques éléments du droit mongol, souvent méconnu, en matière de propriété intellectuelle, avec un focus particulier sur le droit des marques et des indications géographiques.

La propriété intellectuelle mongole est régie par plusieurs grands principes. Elle se doit de respecter l'intérêt public et les bonnes mœurs, d'assurer un équilibre entre les intérêts privés des titulaires de droits et l'intérêt général, ainsi que de permettre une diffusion publique de l'information. La Mongolie respecte par ailleurs le principe du « first to file » (le premier à déposer).

Comme en France, le système mongol distingue deux grands types de droit : le droit d'auteur et les droits voisins d'un côté, les droits de propriété industrielle de l'autre. Le droit d'auteur naît à compter de la création d'une œuvre, du fait même de sa création. Aucun dépôt n'est requis, mais l'auteur peut procéder à des dépôts probatoires pour attester de sa paternité.

Quant aux droits de propriété industrielle, ils recouvrent les brevets d'invention, les modèles d'utilité, le design industriel, les marques et les indications géographiques. Ces droits ne naissent qu'à compter d'une formalité d'enregistrement auprès de l'office de propriété intellectuelle (IPOM : Intellectual Property Office of Mongolia). À la différence de la France, en revanche, la Mongolie qualifie de brevet, tant les brevets d'invention que les modèles d'utilité et le design industriel.

- **Focus sur le droit des marques**

En Mongolie, une marque peut être composée de mots, chiffres, lettres, couleurs, sons, odeurs, ou encore être présentée en 3D. Pour être valable, la marque doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être identique à une marque antérieure déposée pour les mêmes produits ou services, ni similaire à une marque antérieure dès lors qu'elle peut engendrer un risque de confusion. La disponibilité s'apprécie également au regard du droit d'auteur (dès lors que celui-ci est célèbre : « famous copyright »), mais aussi d'autres titres de propriété industrielle. Notamment, on peut considérer qu'une marque n'est pas disponible

s'il existe une indication géographique antérieure (article 5.2.9 de la loi sur les marques et les indications géographiques).

La marque doit également être distinctive, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être composée d'un signe générique. Il semble en revanche que, si la marque est composée d'un tel signe inclus dans un ensemble plus large, la marque pourra être enregistrée en ne tenant compte que des seuls éléments distinctifs de celle-ci.

Par ailleurs, ne peuvent pas être enregistrés à titre de marques des signes contraires à l'ordre public, des signes trompeurs, ou encore des signes identiques ou similaires à des emblèmes nationaux, des signes officiels, etc.

Enfin, une marque ne pourra pas être enregistrée dès lors qu'elle est similaire ou identique à une marque de renommée ou notoire (comprendre : enregistrée ou non), quels que soient les produits ou services concernés, dès lors que son usage peut être source de confusion pour les consommateurs, ou nuire à la réputation de ladite marque.

Lorsqu'un déposant procède auprès de l'office mongol à une demande de marque exprimée dans une langue étrangère, il a l'obligation de fournir une translittération ou une traduction du signe en caractères cyrilliques. Si la marque déposée est une marque collective, le déposant doit également joindre le cahier des charges associé.

L'examen de l'office se fait ensuite en deux temps. L'IPOM dispose tout d'abord d'un délai de dix jours pour un premier examen formel à compter de la date de réception du dépôt. Après cet examen, l'office notifie au déposant que la date de réception correspondra à la date de dépôt de la marque. Si l'office constate des irrégularités éventuelles, il les notifie au déposant qui dispose alors de vingt jours pour faire les corrections nécessaires. L'examen de fond commence ensuite, et l'IPOM a neuf mois (potentiellement renouvelables pour six mois supplémentaires) pour délivrer un rapport d'examen et décider d'enregistrer la marque. Si l'office estime que les conditions de validité (prévues à l'article 5 de la loi) ne sont pas respectées, il notifie au déposant une décision de rejet provisoire. Le déposant peut contester ce refus provisoire dans un délai de trois mois en fournissant ses arguments à l'office, qui a alors trois mois également pour rendre une décision finale. Enfin, lorsque la marque est enregistrée, l'IPOM émet un certificat de marque et publie la marque au journal officiel.

La marque est valable en Mongolie pendant dix ans à compter de la date de dépôt, et est renouvelable indéfiniment. Le renouvellement doit être présenté au cours de la dernière année ou pendant les six mois suivant l'expiration de la marque.

Aucune procédure d'opposition n'est prévue au moment de l'examen : la seule possibilité de contester une marque est de passer par une demande d'annulation, présentée à la « Commission de résolution des litiges » qui siège au sein de l'office. C'est également cette commission qui est chargée de la reconnaissance des marques notoires ou de renommée qui, une fois reconnues, sont inscrites sur une liste rendue publique. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un appel devant les tribunaux mongols.

À noter, la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle mentionne à son article 25.1.4 que cette commission a pour mission de recevoir « les oppositions de tiers à une demande de marque pour les motifs prévus par la loi ». Cette disposition prendra certainement son sens lorsque le nouvel amendement de la loi sur les marques et les IG sera adopté : pour l'instant, rien dans la procédure d'examen telle que définie par la loi ne permet de présenter de telles oppositions à l'office.

La loi mongole est par ailleurs assez précise sur l'étendue des droits d'un titulaire de marque, qu'il s'agisse d'une marque simple ou d'une marque collective. Elle prévoit également le cas

dans lequel une marque de certification est déposée pour une indication géographique, en prévoyant que ce sont les dispositions de la loi sur les IG qui doivent alors s'appliquer.

Une marque mongole peut enfin faire l'objet de transferts de propriété (total ou partiel), de licences, mais aussi d'une valorisation financière à des fins de nantissement, d'investissement, d'émission d'actions, ou encore d'assurance (art.13.2).

Globalement, le droit mongol des marques est assez similaire au droit français. S'il existe néanmoins des subtilités, quant aux procédures d'examen et de renouvellement notamment, les signes protégeables et les conditions de validité d'une marque sont quant à eux très similaires.

- **Focus sur les indications géographiques**

Les dispositions de la loi mongole relatives aux indications géographiques sont assez proches de celles prévues en matière de marques. Notamment, la procédure d'examen est très similaire à celle présentée plus haut. Les délais sont un peu plus courts que ceux énoncés ci-dessus, comme le délai dont dispose le déposant pour répondre à une irrégularité formelle (qui est de dix jours au lieu de vingt), mais aussi le délai accordé à l'office pour examiner au fond (six mois au lieu de neuf, renouvelable une fois).

En Mongolie, une indication géographique est définie comme le nom d'un « pays, d'une région ou d'une localité d'où proviennent des biens ou des produits présentant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques déterminées qui sont identifiées par des facteurs liés à la nature et aux conditions climatiques ou aux coutumes de la population d'un territoire donné » (article 3.1.4 de la loi sur les marques et les IG). La loi ne distingue pas en revanche les IG de produits agricoles et de produits non agricoles : en cela, elle semble offrir une protection plus large que celle prévue par les ADPIC.

Le nom de l'IG peut être composé du nom géographique seul ou en association avec le nom des produits. Pour pouvoir être enregistré, ce nom ne doit pas être générique sur le territoire mongol, et doit être accompagné d'une traduction ou d'une translittération en caractères cyrilliques pour le cas où il serait présenté dans une langue étrangère. Une fois enregistrée, une IG est valable indéfiniment, à compter de la date de dépôt. La loi définit cependant des situations dans lesquelles la protection peut prendre fin, telles que la liquidation de la personne morale utilisatrice de l'IG, une renonciation à l'IG demandée par l'utilisateur, ou encore une invalidation prononcée par la Commission de résolution des litiges de l'IPOM.

Les utilisateurs d'indications géographiques ont un certain nombre de droits et d'obligations définis par la loi. Concernant les droits, tout d'abord, ils naissent à compter de l'enregistrement de l'IG et portent sur les produits pour lesquels elle a été délivrée. L'utilisateur d'une IG peut en interdire l'usage en relation avec des produits ne provenant pas de la localité indiquée, même lorsqu'elle est accompagnée de termes tels que « type », « style », ou encore « similaire » ; et ce, quand bien même l'origine véritable des produits serait précisée. L'utilisateur de l'IG est également en droit de demander des dommages-intérêts pour compenser un préjudice subi du fait des actes précités.

Quant à leurs obligations, elles portent principalement sur la qualité et la réputation des produits sous IG. La loi prévoit ainsi les différentes façons dont les contrôles peuvent être réalisés par les organismes de défense et de gestion, mais aussi par des laboratoires externes.

Enfin, les sanctions prévues en matière de contrefaçon de marques et d'indications géographiques peuvent prendre la forme d'amendes, de travaux d'intérêt général, de restrictions à la liberté de circulation, mais également de peines d'emprisonnement. On notera toutefois que ces sanctions semblent peu dissuasives du fait de leur légèreté.

Le projet d'amendement qui sera prochainement examiné par le Parlement mongol permettra certainement de préciser plusieurs points de la loi sur les marques et les indications géographiques. Si celle-ci prévoit aujourd'hui une protection globalement plutôt satisfaisante au regard notamment des traités internationaux tels que les ADPIC, un perfectionnement du système est néanmoins possible, notamment pour créer des mécanismes d'opposition, qui auraient vocation à renforcer la qualité des titres délivrés et limiter le contentieux postérieur à leur enregistrement.

Pour en savoir plus :
Julie.herve@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Pékin

CHINE

La Chine rejoint TMView

Depuis le 19 mai dernier, la base de données de marques TMView de l'office de l'UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO) intègre les données sur les marques communiquées par l'office chinois CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Le nombre de marques accessibles sur TMView passe ainsi de 62 à plus de 90 millions de marques émanant de 75 offices dans le monde. L'EUIPO devient ainsi le premier office étranger avec qui la CNIPA partage ses données de marques.

Depuis sa création en 2010, TMView a répondu à plus de 81 millions de recherches d'utilisateurs du monde entier.

Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les brevets et de la nouvelle loi sur le droit d'auteur au 1er juin 2021

Deux évolutions législatives majeures sont entrées en vigueur au 1er juin 2021 : la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les brevets. Parmi les changements les plus significatifs de la nouvelle loi sur le droit d'auteur, notons un élargissement de la notion d' « œuvre », une augmentation des montants d'indemnisations accordées aux victimes de contrefaçon, ainsi que la création de dommages-intérêts punitifs dont le montant peut être porté jusqu'à 5 fois celui du préjudice subi.

Concernant la loi sur les brevets, des mesures provisoires pour sa mise en œuvre ont été adoptées fin mai par la CNIPA. En effet, cette loi devra s'appuyer sur un règlement d'application qui est actuellement en cours de révision. Dans l'intervalle, ces mesures permettront à un brevet de design partiel d'être protégé grâce à un dépôt effectué à partir du

1er juin 2021, et la période de protection de 15 ans sera accordée aux brevets de designs déposés à partir de cette même date. Quant aux mécanismes d'allongement de la protection des brevets (du fait de délais d'examen trop longs ou en raison de la nécessité d'obtention d'autorisations de mise sur le marché pour des brevets portant sur de nouveaux médicaments), ils ne seront permis que pour les brevets délivrés après le 1er juin 2021 ou dont l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée après cette date.

Publication de l'enquête de confiance de la chambre de commerce de l'Union européenne (EUCCC)

La Chambre de commerce de l'Union européenne (EUCCC) a présenté le 8 juin les résultats de son enquête annuelle de confiance, conduite en février 2021 auprès de 585 de ses entreprises membres.

Parmi les nombreux points abordés par cette étude, **il ressort que la facilité de faire des affaires en Chine s'est détériorée en 2020 et les entreprises européennes s'attendent à faire face à des obstacles de plus en plus nombreux au cours de prochaines années.** En effet, seuls 10 % des sondés font état d'une amélioration tandis que près de la moitié (47 %) déplorent une dégradation. **Pour la cinquième année consécutive, l'insécurité juridique - caractérisée par des textes de loi trop ambigus (47 % + 1 pt) et par un environnement juridique trop instable (29 %, -5 pts) – est l'obstacle réglementaire le plus cité par les sondés. La question des transferts de technologie forcés n'a quant à elle pas évolué par rapport à l'année dernière** malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la loi sur les investissements étrangers, interdisant explicitement cette pratique : 16 % des répondants se sont ainsi vus forcés de transférer leur technologie afin de maintenir leur accès au marché.

Les entreprises sondées ont par ailleurs remarqué une légère hausse des violations des droits de la propriété intellectuelle (37 %, +2 pts). **Cependant, en 2020 et pour la première fois, la moitié des entreprises européennes estiment que la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle est adéquate (40%) ou excellente (10%).** On note tout de même le chemin parcouru, là où en 2013, seuls 16% d'entre elles étaient satisfaites à ce propos. Quant aux voies de recours dont elles disposent pour mettre en œuvre leurs droits de propriété intellectuelle (à savoir la voie administrative ou la voie judiciaire (qu'il s'agisse de cours généralistes ou spécialisées en propriété intellectuelle), une large majorité d'entreprise est satisfaite voir très satisfaite. Pour autant, encore une entreprise sur 4 estime que la réponse des cours spécialisées en matière de propriété intellectuelle (basées à Pékin, Shanghai et Canton) n'est pas satisfaisante concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou au secret des affaires.

Pour en savoir plus :
Julie.herve@dgtrésor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Pékin

Un important réseau de contrefaçon de vins a été démantelé à Shanghai

Le Bureau de la Sécurité publique (police) de Shanghai a saisi 50 000 bouteilles de faux vins, dont des *Penfolds* et des *Bordeaux*, des spiritueux et des marques connues de *baijiu* (alcool traditionnel chinois). La valeur de cette saisie se monte à plus de 200 M RMB (31,1 M USD), au regard de la valeur des vins contrefaits.

La police a démantelé un important réseau de contrefaçon et arrêté plus de 60 suspects travaillant dans 19 ateliers répartis dans huit provinces différentes. Selon la police, il s'agit du premier cas en 2021 impliquant une contrefaçon de Bordeaux. Il y a trois mois, une boutique en ligne à Shanghai a vendu un lot de *Penfolds* au prix de 3 000 RMB (465 USD), soit un cinquième de son prix normal, attirant l'attention de la police. Le propriétaire du commerce en ligne aurait l'habitude de mélanger des contrefaçons avec des bouteilles authentiques pour mieux tromper les consommateurs. Il aurait également mis en avant l'authenticité et l'origine des vins de son commerce en ligne pour attirer les clients.

L'enquête a conduit à mettre en cause deux autres suspects, fournisseurs des contrefaçons de vins et de spiritueux, basés dans les provinces du Guangdong et du Shandong. Le suspect basé dans le Guangdong fabrique des faux vins par l'intermédiaire de deux de ses sociétés viticoles depuis 2021, embouteillant des vins en vrac bon marché en tant que produits de marque (une pratique habituelle de la contrefaçon). Les vins étaient ensuite vendus à différents distributeurs à travers le pays, dans huit provinces différentes.

Au cours du raid, la police a trouvé plus de 1 200 bouteilles de faux *baijiu*, plus de 3 000 bouteilles de faux spiritueux importés et plus de 200 000 fausses bouteilles et étiquettes.

Source : [VinoJoy](#)

Pour en savoir plus :

Francois.blanc@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor – Conseiller régional pour les affaires agricoles, SER de Pékin

JAPON

Rapport d'activité 2020 de l'Office des Brevets japonais : la France dans le top 10 des principaux déposants étrangers

Au Japon comme en France, l'impact de la crise sanitaire et économique a varié selon les types de dépôts. La France a gardé son 6^{ème} et 7^{ème} rang parmi les principaux déposants au Japon dans les trois principales catégories de titres de propriété industrielle : brevets, marques et dessins industriels. On retrouve également, dans la catégorie des dessins industriels, quatre entreprises de luxe françaises parmi les dix premiers déposants étrangers alors que les marques et les brevets sont encore largement dominés par les entreprises américaines et chinoises.

L'Office japonais des brevets (JPO) a publié son rapport d'activité pour l'année 2020¹ dont on peut retenir les principaux éléments suivants :

- **Les dépôts de brevet en légère baisse, conséquence directe de la crise sanitaire**

Le Japon a reçu 288 472 demandes de brevets en 2020, parmi lesquelles 227 348 d'origine japonaise. Sur cette même année, la France enregistrait 14 309 demandes, soit une baisse de 9,5 % par rapport à 2019. **Dans ces deux pays, la crise sanitaire a fortement frappé les secteurs du transport (automobile, aéronautique...), qui affichent des baisses de dépôts tandis que les secteurs de la santé ou de la chimie apparaissent en hausse.**

A noter que la différence de volume de demandes entre la France et le Japon est en partie liée au fait qu'en Europe, il existe un système régional d'enregistrement des brevets géré par l'Office Européen des Brevets² qui permet d'obtenir une protection dans 38 États membres. Ce système est très largement utilisé par les Japonais, à l'origine de 12 % des demandes enregistrées à l'OEB. **Le Japon est de fait le 3^{ème} déposant en Europe**, avec 21 841 demandes principalement dans le secteur des appareils électriques et transports. Pour mémoire, **la France se situe au 5^{ème} rang des principaux déposants en Europe**, avec 10 554 demandes dans le secteur des transports et des technologies médicales (+3,1% en 2020).

Au Japon, la France se maintient au 6^{ème} rang du classement en « nombre de demandes de brevets par nationalité », totalisant 2 375 dépôts en 2020. La tête du classement est formée par les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne. La France garde son avance sur le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Au classement du plus grand nombre de « brevets enregistrés par entreprises », les entreprises japonaises mènent largement le classement: Canon, Mitsubishi, Toyota, Panasonic, Denso, Honda etc. On notera l'absence d'entreprises françaises parmi les dix principaux déposants étrangers: Qualcomm, LG, Huawei, Royal Philips, Samsung.

- **Légère diminution des dépôts de marques au Japon, alors qu'ils augmentent en France**

Un total de 181 072 demandes de marques a été déposé en 2020 au Japon. Ce nombre est en baisse de 5% par rapport à 2019 et est une conséquence directe de la crise sanitaire. En comparaison, la France a enregistré 106 155 demandes en 2020, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2019, pour la 3^{ème} année consécutive. Les porteurs de projets semblent avoir su profiter de la crise pour déposer leurs marques en France.

Au Japon, la France se positionne à la 7^{ème} place du classement des dix principaux déposants étrangers, avec 1 422 dépôts, derrière l'Allemagne (4^{ème} avec 2 230 dépôts, le Royaume Uni (5^{ème} avec 1 514 dépôts et la Suisse 6^{ème} avec 1 462 dépôts). La Chine, les États-Unis et la Corée du sud forment encore la tête de ce classement. Toutefois, au classement des dix entreprises étrangères ayant enregistré le plus grand nombre de marques au Japon, c'est

¹ <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2021/index.html>

² https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/patenting-trends_fr.html

l'entreprise américaine Pfizer qui prend la première place du classement, avec 154 demandes contre seulement 19 en 2019, suivie par Amazon, J&J, PH. Morris, LG, Karsten.

- **Les marques de luxe françaises dans le top 10 des dépôts de dessins industriels**

Le Japon a reçu 31 752 demandes de dessins industriels en 2020, soit un chiffre stable par rapport à 2019. En comparaison, la France a reçu 5 903 demandes, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2019. La tête du classement au Japon pour l'année 2020 est assez similaire aux autres catégories : Chine (1), États-Unis (2), Corée du Sud (3), Allemagne (4) et Suisse (5). La France se maintient à la 7^{ème} position, avec 374 dépôts en 2020, derrière les Pays-Bas (6^{ème} avec 628 dépôts) mais devant le Royaume Uni (8^{ème} qui compte 302 dépôts).

Dans le top dix des entreprises étrangères ayant déposé le plus grand nombre de dessins industriels par la voie nationale, les entreprises françaises reviennent sur le devant de la scène : l'entreprise Louis Vuitton malletier, en 10^{ème} position, ex æquo avec Huawei (41 dépôts). Dans le classement des dix principales entreprises étrangères qui désignent le Japon dans leur dépôt international, on retrouve : Cartier (31 dépôts), Hermès (44 dépôts), Christian Dior Couture (22 dépôts). Là non plus, la crise sanitaire ne semble pas avoir eu de conséquences néfastes sur le secteur du luxe français au Japon qui a gardé une certaine stabilité en 2020.

Les bonnes performances françaises affichées en 2020, à la fois en France et au Japon, sont une occasion de mieux valoriser auprès des investisseurs japonais le cadre lié à la propriété industrielle au titre de l'attractivité de la France. L'entrée en vigueur de la Loi Pacte en 2019 devrait ainsi contribuer à consolider la position française à l'international, tout particulièrement sur la question des brevets : elle a en effet permis d'homogénéiser notre procédure d'examen des brevets par rapport aux cinq principaux offices de propriété intellectuelle au monde, dont le Japon fait partie (IP5).

C'est aussi ce qui a rendu possible la signature, en novembre 2020, du Patent Prosecution Highway (PPH) avec le Japon, mettant à disposition des entreprises françaises et japonaises une procédure accélérée d'examen de brevets qui leur permet d'entrer plus rapidement sur ces deux marchés. On peut d'autant plus s'attendre à cet effet de facilitation au Japon que le Japan Patent Office est à l'origine du système de PPH et l'utilise depuis de nombreuses années.

Révision partielle du corpus de lois sur la propriété intellectuelle au Japon (Patent Act, Trade mark Act, Design Act, Copyright Act, Custom Act)

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a relancé la question de la transformation numérique au Japon, mettant en évidence le besoin de renforcer son système d'enregistrement et de défense des droits de propriété intellectuelle. C'est dans ce contexte que l'Office japonais des brevets (JPO) a proposé une série d'amendements visant l'ensemble des lois sur la propriété intellectuelle. Ces modifications, votées par la chambre des représentants le 14 mai dernier et promulguées le 21 mai 2021, introduiront un certain nombre d'améliorations dans le courant de l'année 2022, parmi lesquelles :

- **La dématérialisation des procédures administratives**

Le corpus de loi révisé permettra de dématérialiser certaines démarches administratives afin d'apporter une réponse aux difficultés constatées dans le courant de l'année 2020, en pleine crise sanitaire. Ainsi, les communications entre le JPO et les utilisateurs dans le cadre des dépôts internationaux de marques et de dessins et modèles se feront par messageries électroniques, évitant ainsi l'envoi de courrier papier. Le recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure orale d'une action en annulation d'une marque, d'un brevet ou d'un dessin et modèle, sera également possible si le juge administratif l'autorise. Enfin, de nouveaux moyens de paiements seront prochainement acceptés (transfert bancaire, carte de crédit etc.) pour s'acquitter plus aisément des taxes requises par le JPO lors de l'enregistrement des droits de propriété industrielle.

- **Renforcer le dispositif de lutte anti-contrefaçon**

La loi japonaise actuelle autorise l'importation de contrefaçons pour usage personnel ; cette exception fut longtemps utilisée de manière marginale jusqu'à la pandémie. L'essor des plateformes de vente en ligne, associé au contexte de crise sanitaire, a provoqué une forte augmentation du volume de contrefaçons et rendu le phénomène moins exceptionnel, **obligeant les autorités japonaises à prendre des mesures appropriées.** La version révisée du Trade mark Act permettra aux douanes japonaises de saisir les contrefaçons exportées depuis l'étranger par courrier postal, et ce même si la contrefaçon est achetée par un particulier pour un usage personnel.

- **Création d'un système permettant aux tribunaux de solliciter l'opinion de tiers**

Dans le cadre d'un litige en contrefaçon portant sur un brevet, une marque ou un D&M, les commentaires de tiers (experts en propriété intellectuelle, entreprises, associations etc.) pourront être utilisés par les tribunaux en complément de preuve dans le cadre d'affaires susceptibles d'avoir un impact significatif sur la société.

- **Révision de la loi sur le droit d'auteur**

De nouvelles dispositions ont été prises pour la diffusion et l'utilisation plus équitable d'œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment en période de crise sanitaire. Dans sa version révisée, la loi autorise la Bibliothèque Nationale, « National Diet Library », à envoyer des données, issues de documents en rupture de stock, aux bibliothèques mais aussi directement aux utilisateurs. Les bibliothèques seront aussi autorisées à envoyer des extraits d'œuvres protégées aux particuliers, par email, sous réserve de s'acquitter du paiement des droits d'auteur correspondants. Cette loi vient également modifier les dispositions relatives à la diffusion d'œuvres dans le cadre d'émissions en direct, diffusées simultanément sur internet, et établit une « règle de présomption d'autorisation » du titulaire

du droit d'auteur pour les deux types de diffusion. Les diffuseurs devront s'acquitter du paiement des droits d'auteur correspondants.

Pour plus d'informations :

Communiqué du METI : https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0302_002.html

Synthèse des textes en anglais :

[知財紛争処理システムの見直しの方向性](http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/outline/210514102558_905R210.pdf) ([japaneselawtranslation.go.jp](http://www.japaneselawtranslation.go.jp))
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/outline/210514102558_905R210.pdf

Textes de loi révisés:

Patent act [Japanese Law Translation - \[Law text\] - Patent Act](#)

Trademark Act : [Japanese Law Translation - \[Law text\] - Trademark Act](#)

Design Act : [Japanese Law Translation - \[Law text\] - Design Act](#)

Pour en savoir plus :
amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Tokyo

AFRIQUE

OAPI

Tenue de la 16^{ème} commission mixte à Yaoundé : l'INPI et l'OAPI poursuivent leur coopération dans un contexte de révision de l'Accord de Bangui

La 16^{ème} commission mixte franco-africaine s'est tenue du 24 au 26 mars 2021 à Yaoundé en présence de Denis Bohoussou, directeur général de l'OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) et de Pascal Faure, directeur général de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). C'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'un Directeur général de l'INPI se rendait au siège de l'Organisation Africaine.

Denis Bohoussou y a notamment présenté les dispositions essentielles de la révision de l'Accord de Bangui, l'acte de Bamako du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020, qui vont enrichir/renforcer la coopération des deux offices. L'INPI et l'OAPI collaborent sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles procédures qui découlent de cette révision, notamment dans le domaine des brevets où la formation des examinateurs, les échanges

sur les procédures et les directives liées vont accompagner la mise en place des nouvelles dispositions législatives à l'OAPI.

Cette rencontre bilatérale a ainsi permis la signature du programme de coopération entre les deux Offices, qui constitue la feuille de route de la coopération pour 2021-2022.

Les Awards de la marque à Douala

La 2^{ème} édition des Awards de la marque OAPI s'est tenue du 13 au 15 mai 2021, avec comme thématique centrale : « une marque forte, un atout pour le marché ». Cet événement a été l'occasion de sensibiliser le patronat et les opérateurs économiques sur l'utilisation stratégique de la marque comme outil de développement de l'entreprise, au cours d'un dîner-débat et d'un atelier de formation. Sur la centaine de candidatures de marques d'entreprises des 17 états membres, trois d'entre elles ont été récompensées pour les différentes catégories de prix en compétition :

- le Prix du Public remporté par la marque « PRIDESOFT » de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Cameroun ;
- le Prix de la Marque Régionale décerné la marque « AZALAI » de AZALAI HOTELS S.A. du Mali qui s'est distinguée comme ayant une forte expansion dans plusieurs pays, avec l'ouverture prochaine d'enseigne à Dakar, Conakry, Niamey et Douala ;
- le Grand Prix des Awards de la Marque OAPI remporté par la marque « AYA » de la Société Africaine de Raffinage en Côte d'Ivoire (SARCI SA), qui s'illustre comme une marque qui connaît un fort développement dans plusieurs pays, et se distingue grâce à des activités de Recherche & Développement et de marketing de ses produits.

COTE D'IVOIRE

Lutte contre la contrefaçon

Chaque année, les faux médicaments tuent plus de 100 000 personnes en Afrique. En Afrique subsaharienne, près de 30% des médicaments sont des « faux » et 42% des saisies mondiales de faux-médicaments depuis 2013 concernent l'Afrique subsaharienne. La contrefaçon des biens électriques en Afrique représenterait entre 40 et 80% du marché. En 2014, 80 kenyans sont morts après avoir consommé de l'alcool frelaté. Le fléau des produits contrefaisants est une réalité pour les populations africaines qui sont mises en danger et par les entreprises qui en souffrent économiquement.

Un club anti-contrefaçon a ainsi été créé au sein du Service économique régional de l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un club informel de lutte contre la contrefaçon ouvert aux institutions représentatives françaises et aux entreprises françaises qui sont victimes de la contrefaçon. Les objectifs principaux de ce club sont de favoriser la communication/sensibilisation du public aux dangers de la contrefaçon, favoriser l'échange d'expériences réussies ou de difficultés rencontrées par les entreprises, aider à la

structuration de la lutte contre la contrefaçon auprès des autorités ivoiriennes et partager les informations règlementaires et législatives en vigueur.

Deux premières réunions se sont déjà tenues au sein de l'ambassade, définissant les priorités d'actions pour rendre le club efficient et efficace, au service des entreprises et de la population.

NIGERIA

Protection des Obtentions Végétales

L'industrie semencière devrait récolter les fruits de ses efforts après la signature par le président Muhammadu Buhari du projet de loi sur la protection des Obtentions Végétales (POV).

L'absence de cadre législatif pour la protection des Obtentions Végétales était considérée comme responsable du peu d'investissement et de progrès en la matière sur le sol nigérian. Munir Agundi, le président de la commission de l'agriculture et des institutions de recherche de la Chambre qui a parrainé la loi sur la POV 2021, a déclaré qu'il y avait un besoin urgent d'ouvrir la recherche et le développement dans le secteur semencier pour améliorer la productivité agricole du pays, et donc de législation adéquate pour protéger ces innovations.

« Le président en signant cette loi qui crée une fenêtre pour la protection des obtentions végétales au Nigéria et fournit une reconnaissance et une rémunération appropriée aux sélectionneurs qui ont créé ces variétés, a introduit l'outil de changement de jeu tant attendu pour la recherche agricole afin de créer un impact significatif sur la recherche agricole dans le pays. Avec la loi sur la protection des obtentions végétales en place, les obtenteurs des secteurs public et privé seront désormais plus engagés à investir leurs prouesses intellectuelles dans la sélection végétale car il existe désormais une garantie certaine que leurs droits seront reconnus et respectés. » a-t-il déclaré.

GABON ET CONGO

Protection des Obtentions Végétales

Le projet de renforcement et de promotion du système de protection des obtentions végétales (PPOV), financé par la Commission de l'Union Européenne et l'Organisation des Etats d'Afrique, des caraïbes et du pacifique (OEACP) a pour but d'accroître les capacités de l'OAPI et de ses Etats membres afin d'améliorer le développement de nouvelles variétés végétales et soutenir l'agriculture intensive dans les Etats et contribuer à leur autosuffisance alimentaire.

Les capitales Brazzaville et Libreville du Congo et du Gabon ont accueilli successivement les chercheurs de la filière agricole, les entreprises semencières et agricoles, pour échanger sur les stratégies nationales à mettre en place pour assurer une meilleure protection et

valorisation des variétés végétales développées localement pour soutenir la politique de développement agricole des pays lors de deux séminaires nationaux de 3 jours de sensibilisation à la protection des obtentions végétales, avec la participation d'experts internationaux et africains, qui ont tour à tour partagé leurs expériences et formé les acteurs nationaux, sur les techniques d'examen pour assurer la qualité de la variété végétale à développer, l'intérêt de la mise en place d'un écosystème de valorisation de la variété, l'intérêt de la protection auprès de l'OAPI pour assurer le respect du droit de l'obtenteur et se donner les moyens de commercialisation sécurisée de la variété.

Pour en savoir plus :
Caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor - Conseillère INPI, SER d'Abidjan

EUROPE

Décision de la cour constitutionnelle Allemande rejetant les plaintes à l'encontre de la juridiction unifiée des brevets

La juridiction unifiée du brevet (JUB) est une juridiction internationale créée par 25 des États membres de l'UE participants³ pour connaître des affaires de contrefaçon et de validité des brevets unitaires ainsi que des brevets européens. Ses décisions seront applicables dans tous les États membres ayant ratifié l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (Accord sur la JUB) signé le 19 février 2013.

L'entrée en vigueur de l'accord sur la JUB nécessite sa ratification par 13 des 25 États membres de l'UE participants, dont l'Allemagne, la France et l'Italie (Italie remplaçant le Royaume Uni qui a retiré sa ratification⁴ suite au Brexit).

La France et l'Italie ont respectivement ratifié l'accord le 14 mars 2014 et le 20 février 2017 mais ce processus de ratification de la JUB a été fortement ralenti par des recours déposés en 2017, puis en 2020 auprès de la Cour constitutionnelle fédérale allemande contre la loi de ratification de l'accord sur la JUB.

Le recours constitutionnel de 2017 a été tranché en 2020 par une décision concluant à l'inconstitutionnalité de la loi de ratification allemande pour vices de forme (le vote à la majorité des 2/3 du Parlement n'ayant pas été respecté). Le parlement allemand a alors procédé à l'adoption d'une seconde loi de ratification avec la majorité requise le 18 décembre 2020, qui a elle-même fait l'objet de deux recours constitutionnels.

Le 23 juin 2021, la Cour constitutionnelle allemande a rejeté les deux assignations en référé qui avaient été déposées à l'encontre de cette deuxième loi de ratification de l'Accord sur la JUB. La Cour constitutionnelle allemande a estimé que les opposants n'avaient pas rapporté la preuve que la ratification de l'accord sur la JUB porterait atteinte à leurs droits constitutionnels et leur causerait un préjudice irréparable. Par ailleurs, elle considère que l'article 20 de l'Accord sur la JUB, qui affirme la primauté du droit de l'Union européenne,

³ L'Espagne, la Pologne Et la Croatie ne participe pas à cet accord.

⁴ Le Royaume-Uni a notifié le retrait de sa ratification le 20 juillet 2020.

n'est pas en contradiction avec la loi nationale allemande. La Cour constitutionnelle a en effet considéré que l'Accord sur la JUB ne modifiait pas le statu quo existant actuellement dans les relations entre la loi de l'Union européenne et les lois constitutionnelles nationales.

Enfin, cette décision indique également l'issue de la procédure pendante sur le fond. Les recours constitutionnels seront rejetés, car irrecevables pour les mêmes motifs.

Cette décision ouvre donc la porte à une ratification effective par l'Allemagne de l'accord sur la juridiction unifiée des brevets et de son Protocole d'application provisoire.

L'entrée en vigueur du Protocole d'application provisoire requiert encore la ratification par au moins deux Etats membres supplémentaires, en plus de l'Allemagne. L'entrée en vigueur du Protocole provisoire permettra la nomination des juges, du greffier et la mise en place de tous les organes administratifs nécessaires au fonctionnement de la future juridiction.

L'entrée en vigueur de la juridiction unifiée des brevets pourrait donc intervenir à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Rapport conjoint de l'OCDE et de l'EU IPO sur le commerce mondial de contrefaçons

Le 22 juin 2021, l'OCDE et l'EU IPO (Office de la Propriété intellectuelle de l'UE) ont publié leur rapport conjoint⁵ sur le commerce mondial de contrefaçon. Ce rapport quantifie l'ampleur et les tendances du commerce mondial des produits contrefaits et piratés. Il évalue également les principales économies d'origine des contrefaçons dans le commerce mondial et les principales directions des flux commerciaux ainsi que les industries particulièrement impactées par la contrefaçon.

Ce rapport étant basé sur les données de 2019 se référant à la période pré-COVID, aucune conclusion définitive ne peut être tirée à ce stade quant aux effets de la pandémie sur le commerce mondial de contrefaçon.

Par rapport au précédent rapport de 2019, on observe une légère diminution du volume mondial et des importations dans l'UE de marchandises pirates et de contrefaçons soit **2,5 % du commerce mondial en 2019** (au lieu de 3,3 % en 2016) et **5,8 % des importations dans l'UE de produits contrefaits et piratés** (au lieu de 6,8 % en 2016) représentant 119 Milliards €.

Le top 5 des industries ciblées par les contrefacteurs est resté exactement le même que dans le précédent rapport, à savoir : parfumerie et cosmétiques, articles en cuir, vêtements, chaussures et montres, suivis des jeux/jouets, bijouterie et tabacs.

Le Top 5 des pays les plus impactés par la contrefaçon et le piratage (nombre de saisies douanières impactant les titulaires de droits de PI ressortissant de ces pays) sont les suivants : **États-Unis** (39%), suivis par la **France (18 %)**, l'**Allemagne** (16 %), l'**Italie** (9,8 %) et la **Suisse** (4 %).

Les saisies douanières montrent que le service postal (y compris courrier express) est le moyen le plus utilisé pour expédier des produits contrefaits et piratés (la voie postale représente 77% des saisies) et les petits colis postaux restent le mode de transport le plus utilisé.

⁵ [OECD EU IPO Global Trade in fake](#)

Quant aux pays d'origine des contrefaçons, la Chine (y compris Hong Kong) domine très largement le commerce mondial de contrefaçons (environ 75%) suivi par la Turquie (sa part des saisies mondiales a triplé entre 2016 et 2019, passant de 4 % à 12 %), Singapour et les EAU (90% des contrefaçons saisies proviennent de ces 5 pays).

Parmi les pays producteurs de contrefaçons, la Chine (y compris Hong Kong) domine très largement la production de contrefaçons pour un très grand nombre de produits, suivie de la Turquie (notamment pour les parfums et cosmétiques, articles de cuir, chaussures, jeux et jouets ainsi vêtements), l'Inde (parfums et cosmétiques et vêtements), Malaisie (Bijoux et chaussures), la Thaïlande (bijoux et vêtements), Colombie (articles en cuir), Singapour (cosmétiques et parfums) et la Corée (jeux et jouets)

Parmi les pays de transit de contrefaçons, Hong Kong (Chine) domine largement suivi par les EAU (notamment pour les parfums et cosmétiques, articles de cuir, chaussures, jeux et jouets, vêtements et bijoux), Singapour (notamment pour les chaussures, jeux et jouets, bijoux et vêtements), le Koweït (parfums et cosmétiques, articles de cuir, jeux et jouets) et l'Ukraine (bijoux et vêtements).

Pour en savoir plus :

daphne.debeco@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor – adjointe au chef de bureau Multicom2, en charge de la propriété intellectuelle

Éditeur

Direction générale du Trésor

Adresse : Teledoc 559, 139, rue de Bercy,

75572 Paris CEDEX 12

Directeur de la publication :

Jonathan Gindt

Rédacteurs :

Charlotte Beaumatin, Julie Hervé, Amandine Montredon, Rosario Jimenez Nunez, Caroline Rolshausen, Jinane Kabbara, François Blanc, Marina.Mayaux-Abie, Renaud Gaillard, Franck Foures, Christophe Lancelot, Daphné de Beco.

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

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

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.

Réalisée par la Direction générale du Trésor à partir des contribution 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.

Retrouvez la DG Trésor sur :



tresor.economie.gouv.fr



@DGTresor

Direction générale du Trésor (French Treasury)