

## Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon

### Au sommaire

AMERIQUES.....	3
BRESIL.....	3
Le programme « Patent Prosecution Highway (PPH) » entre l'INPI brésilien et l'OEB est officiellement lancé.....	3
CHILI.....	3
Nouveautés de l'Institut chilien de la propriété industrielle.....	3
ARGENTINE.....	4
Réforme des procédures administratives de l'INPI argentin.....	4
MEXIQUE.....	6
Projet de réforme de la loi sur la propriété intellectuelle.....	6
MOYEN ORIENT.....	7
EMIRATS ARABES UNIS.....	7
E-certificats.....	7
Malgré une forte volonté d'améliorer le positionnement des Emirats sur la propriété intellectuelle, les défis perdurent.....	7
IRAQ.....	9
Modification des procédures d'enregistrement des marques.....	9
KOWEÏT.....	9
ARABIE SAOUDITE.....	9
ASIE.....	10
CHINE.....	10
Coopération franco-chinoise.....	10
Loi anti-concurrence.....	10
Marques et contrefaçon.....	10
Ce début d'année est aussi l'occasion de renouveler un message de prévention aux entreprises : Protégez-vous !.....	12
BIRMANIE.....	12
Bientôt une loi pour les marques et les indications géographiques.....	12
MONGOLIE.....	13
L'intérêt pour les indications géographiques se renforce grâce à l'appui de la France.....	13
JAPON.....	14
La stratégie propriété intellectuelle au Japon.....	14

INDE .....	16
Ecosystème de la propriété intellectuelle : l'Inde progresse mais reste en bas du classement mondial.....	16
UNION EUROPEENNE .....	16
Paquet de mesures destinées à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle (« paquet PI »), présenté par la Commission européenne le 29 novembre 2017 .....	16

# AMERIQUES

## BRESIL

### **Le programme « Patent Prosecution Highway (PPH) » entre l'INPI brésilien et l'OEB est officiellement lancé**

Le programme pilote « Patent Prosecution Highway (PPH) » entre l'Office Européen des Brevets (OEB) et l'INPI brésilien signé le 1er décembre 2017, pour une période de deux ans, a été officiellement lancé le 23 janvier 2018. Ce programme pilote a pour objectif d'accélérer l'examen des brevets entre l'INPI brésilien et l'OEB.

Grâce au PPH, les brevets déposés auprès de l'OEB relevant des domaines de la chimie et des technologies médicales, à l'exception des médicaments, pourront utiliser le résultat de l'examen de la demande de brevet réalisé par l'OEB pour accélérer l'analyse auprès de l'INPI brésilien. Il est convenu que chacun des offices recevra jusqu'à 600 demandes de brevets<sup>1</sup> sur les deux prochaines années.

A ce jour, le Brésil dispose également d'un accord PPH avec les États-Unis, le Japon, et les pays d'Amérique latine et depuis février 2018 avec la Chine.

Ces programmes PPH, en phase de test en 2017, seront pour la plupart reconduits en 2018, et figurent dans le plan d'action 2018 publié par l'INPI brésilien le 26 janvier dernier. Ce plan d'action définit les orientations, les objectifs et les actions qui guideront les activités de l'institut tout au long de l'année 2018 conformément aux orientations stratégiques du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Services (MDIC) avec notamment un objectif affiché de réduction de l'arriéré de brevets, la préparation de l'INPI au Protocole de Madrid et l'amélioration du processus d'examen des demandes d'enregistrement d'indications géographiques.

*Pour en savoir plus :*

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

*DG Trésor – Conseillère INPI, antenne à Sao Paulo du SER de Brasília*

## CHILI

### **Nouveautés de l'Institut chilien de la propriété industrielle**

#### **Programme Pilote « INAPI sans papier »**

Conformément au processus de modernisation de l'État, l'Institut chilien de la propriété industrielle (INAPI) a lancé le 8 janvier dernier, un programme pilote « INAPI sans papier » visant à dématérialiser l'intégralité de ses procédures tout en assurant à ses utilisateurs une meilleure sécurité de l'information. Cette initiative prévoit l'extension de la signature

---

<sup>1</sup> Pour plus d'informations, visitez le site web de l'INPI brésilien : <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph> et le site web de l'OEB [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/11/a96\\_fr.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/11/a96_fr.html) (informations en français).

électronique à tous les documents édités par l'Institut chilien, une norme déjà appliquée depuis 2012 pour la délivrance des titres et des certificats. L'INAPI mettra également à disposition des déposants de marques et brevets une base de données permettant de consulter l'état d'avancement de leur dossier. Cette base de données devrait également faciliter l'accès en ligne aux documents originaux, évitant ainsi d'engager des dépenses liées à l'obtention de copies authentiques ou certifiées.

### **L'INAPI accueille un centre d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI/TISC) de l'OMPI**

Depuis le 29 janvier 2018, l'INAPI héberge un Centre d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI), mis en place en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI – programme TISC). Il offrira aux chercheurs, entreprises et tout utilisateur local, un accès aux bases de données de technologies et de publications scientifiques, des ateliers de sensibilisation et des formations à distance proposées par l'OMPI. L'objectif de ce programme est de mettre ces ressources techniques et scientifiques à disposition du pays bénéficiaire du Projet CATI/TISC afin de faciliter la réduction des écarts de connaissances scientifiques entre ce pays et les pays industrialisés membres de l'OMPI.

*Pour en savoir plus :*

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

*DG Trésor – Conseillère INPI, antenne à Sao Paulo du SER de Brasilia*

## **ARGENTINE**

### **Réforme des procédures administratives de l'INPI argentin**

Le décret 27/2018<sup>2</sup> publié au journal officiel de la République argentine le 12 janvier dernier prévoit la **simplification des procédures** de l'administration publique. Ce nouveau décret a pour principal objectif de réduire les coûts et les obstacles bureaucratiques. Tous les organismes publics sont concernés par ce décret dont un long chapitre est consacré à la propriété intellectuelle et plus spécifiquement, à la gestion des procédures administratives par l'INPI argentin. Le décret supprime ainsi le caractère obligatoire de la demande écrite, conformément aux dispositions des règlements relatifs au dépôt électronique dans le cadre de procédures administratives, pour les marques, les dessins et modèles et les brevets et modèles d'utilité.

**De nombreuses modifications ont été apportées sur les marques :**

**La procédure d'opposition a été complètement modifiée afin d'accélérer la résolution des cas de conflits**

Les oppositions devront désormais être présentées à l'INPI argentin sous format électronique et le décret prévoit un nouveau mécanisme administratif de résolution des conflits : à l'issue des 3 mois suivant la notification d'une opposition, il appartiendra à la division des marques de l'INPI argentin de statuer sur l'acceptation ou le rejet de cette opposition sur la base des différents motifs présentés par les parties. Il s'agit d'une modification majeure qui permettra la déjudiciarisation de cette procédure. En effet, les précédentes dispositions exigeaient de porter ces conflits devant les juridictions judiciaires

<sup>2</sup> <https://www.boletinoficial.gob.ar/DetalleNorma/177429>

ordinaires dont la durée moyenne pour statuer variait entre 1 et 3 ans. Les résolutions administratives de l'INPI pourront faire l'objet d'un recours judiciaire dans les 30 jours suivant la notification de la décision aux parties.

### **Déclaration d'expiration et nullité administrative des marques**

L'une des principales modifications apportées à la loi sur les marques est la possibilité pour l'INPI argentin de statuer sur la nullité ou l'expiration d'une marque. Jusqu'à présent, cette décision relevait de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire. Ces décisions administratives pourront également faire l'objet d'un recours devant les juridictions judiciaires.

### **La déchéance partielle de la marque pour défaut d'usage**

Le décret prévoit la possibilité pour l'INPI argentin de prononcer une déchéance partielle d'une marque lorsque celle-ci n'a pas été exploitée au cours des cinq dernières années dans une classe de produits ou services pour laquelle elle a été initialement enregistrée. Le titulaire de la marque devra remettre à l'office argentin, à la cinquième année d'existence de la marque, une déclaration sous serment prouvant l'exploitation de cette dernière. Comme dans les cas précédents, il sera possible de former un recours dans les 30 jours suivant la notification aux parties de la résolution administrative.

### **Modifications sur les brevets et les modèles d'utilité**

Un point fondamental du décret est la réduction de plusieurs délais prévus par la loi sur les brevets d'invention et modèles d'utilité n°24 481. A titre d'exemple, l'ancienne réglementation prévoyait la soumission des observations par les tiers à l'INPI argentin dans un délai de 60 jours ouvrables lors de la conversion d'un brevet en modèle d'utilité ; ce délai passe désormais à 30 jours consécutifs. Le délai pour présenter des demandes de rectification ou compléter des omissions de demandes de brevets ou modèle d'utilité passe de 180 à 30 jours. Le paiement de la taxe d'un examen de base passe de 3 ans à 18 mois.

### **Modifications sur les dessins et modèles industriels (D&M),**

Un même dépôt pourra désormais porter sur plusieurs créations, et donc sur plusieurs dessins ou modèles. L'INPI argentin a fixé cette limite à 20 dessins et modèles par demande qui devront nécessairement être destinés à être incorporés ou appliqués à des produits appartenant à la même classe de la liste de classification de Locarno<sup>3</sup>.

En outre, le renouvellement d'un dessin et modèle devra être formulé 6 mois avant son expiration. Passé ce délai, il sera permis de présenter cette demande de renouvellement moyennant le paiement d'une taxe qui n'a pas encore été fixée par l'INPI argentin.

Il sera également possible de présenter des photographies et ou des reproductions digitales lors de la demande d'enregistrement d'un dessin et modèle, à condition que ces fichiers permettent d'identifier clairement l'objet de la demande.

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

---

<sup>3</sup> [https://www.inpi.fr/sites/default/files/classification\\_de\\_locarno\\_dm\\_0.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/classification_de_locarno_dm_0.pdf)

# MEXIQUE

## Projet de réforme de la loi sur la propriété intellectuelle

Le régime de la propriété intellectuelle au Mexique a connu des réformes notables et des progrès substantiels ces deux dernières années<sup>4</sup>. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet de décret<sup>5</sup> réformant la loi de propriété intellectuelle, déjà approuvé par le Sénat le 7 novembre 2017, et actuellement en cours de discussion à la Chambre des députés.

Cette révision vise notamment à inclure dans le droit de la propriété industrielle le concept d'indications géographiques (IG), à renforcer la protection des appellations d'origine nationales, à reconnaître les appellations d'origine et les indications géographiques étrangères, et à mettre à jour le système de protection des dessins et modèles industriels conformément aux normes internationales.

En ce qui concerne les modifications proposées pour les **dessins et modèles industriels**, ce projet prévoit la possibilité pour le Mexique d'adhérer à l'**Arrangement de La Haye** et d'élargir la définition légale au-delà des produits industriels en intégrant notamment l'idée du dessin ou modèle artisanal. Une autre modification importante concerne la **validité du dessin ou modèle industriel et son renouvellement**, prérequis indispensable à une adhésion au traité international sur les dessins et modèles; il est proposé d'appliquer une protection de **cing ans, renouvelable** pour des périodes de même durée, jusqu'à un maximum de 25 ans (contre actuellement 15 ans non renouvelables).

**Mais la principale modification de ce texte porte sur l'introduction de la notion d'indication géographique actuellement absente de la législation mexicaine.** Ce projet de loi propose d'inclure la notion d'indication géographique avec une réglementation similaire à celle des appellations d'origine. **La création d'une procédure d'enregistrement des IG/AO étrangères est également attendue.**

Il n'est cependant pas précisé si les AO déjà reconnues par l'Arrangement de Lisbonne<sup>6</sup> seront enregistrées automatiquement. A noter également l'absence de disposition spécifique sur les relations entre les marques et les AO/IG introduisant la possibilité d'une coexistence entre ces dernières en cas de conflit.

La protection des IG européennes est l'un des éléments important des négociations UE-Mexique en cours, dans le cadre de la modernisation de l'accord de libre-échange et ces évolutions législatives constituent une avancée positive.

*Pour en savoir plus :*

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

DG Trésor – Conseillère INPI, antenne à Sao Paulo du SER de Brasilia

4 Rappelons la création d'une procédure d'opposition dans la procédure d'enregistrement d'une marque en septembre 2016

5 <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70608>

<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171109-I.html#Minuta2>

6 [http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty\\_id=10](http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=10)

# MOYEN ORIENT

## EMIRATS ARABES UNIS

### E-certificats

L'Office des marques émirien émettra les certificats d'enregistrement par voie électronique (E-certificats) pour ceux publiés dans la Gazette 181 et les suivantes. Aucun certificat papier ne sera émis pour les marques dont l'enregistrement aura été publié après novembre 2017.

### Malgré une forte volonté d'améliorer le positionnement des Emirats sur la propriété intellectuelle, les défis perdurent

L'objectif affiché des Emirats Arabes Unis est de figurer parmi les 10 pays les plus performants au monde en matière de propriété intellectuelle à l'horizon 2021.

#### Des signes positifs

Des avancées sont perceptibles tant dans la création d'un « écosystème » favorable à l'innovation, que dans une volonté d'améliorer la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, de nombreux incubateurs et concours en matière d'innovation sont mis en place ; un Comité propriété intellectuelle, présidé par le Dr Al Kamali, Directeur de l'Institut fédéral d'études judiciaires, a été créé sous la responsabilité du Comité exécutif en charge des questions de propriété, présidé par Jassim Bou Ossaiba, Directeur du Département des Investigations Judiciaires.

En 2017, des rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises entre représentants du Comité exécutif et du Comité PI émiriens et des acteurs français de la propriété intellectuelle (Ministère de la justice, magistrats, INPI, industriels, CNCPI, universitaires,...) afin d'échanger sur les pratiques françaises, et notamment sur l'existence de juridictions spécialisées en propriété intellectuelle, qui intéressent tout particulièrement les autorités émiriennes. Lors de la 7<sup>ème</sup> conférence régionale sur les crimes en matière de propriété intellectuelle co-organisée par Interpol et l'*Emirates Intellectual Property Association* (EIPA), à laquelle participait le sénateur Yung, Président du CNAC (Comité National Anti-Contrefaçon), le Dr Al Kamali a indiqué que les Emirats réfléchissaient à la mise en place d'une juridiction spécialisée fédérale pour traiter les affaires de propriété intellectuelle.

Ces dernières années, l'écosystème de la Propriété intellectuelle s'est étoffé aux Emirats avec des « influenceurs » devenus incontournables :

- l'association émirienne de la propriété intellectuelle (*Emirates Intellectual Property Association* EIPA), organisation non gouvernementale, émanation de la Police de Dubaï, porte les messages visant à l'amélioration des législations et des pratiques, au plus haut niveau de l'Etat. Le CNAC a signé un accord de coopération avec l'EIPA en novembre 2017.
- l'association internationale de la propriété intellectuelle (AIPPI) a annoncé en novembre 2017 la création d'un groupe national pour les Emirats, hébergé au sein du « Dubaï Association Center », qui regroupait, dès sa création, 34 membres issus de 14 cabinets spécialisés.

- Le *Brand Protection Group* (association non-gouvernementale regroupant des titulaires de marques et de consultants en propriété intellectuelle), qui mène des travaux en collaboration avec les autorités émiriennes, afin de renforcer les moyens de défense des droits de propriété intellectuelle, vient de désigner un nouveau président.

Certaines autorités publiques se montrent également très actives en matière de protection et défense des droits :

- les départements de Développement économique des municipalités et notamment celui de Dubaï, qui a mis en place récemment un portail informatique « IP Gateway » permettant à un titulaire d'enregistrer directement ses marques en ligne pour surveillance, et se montre facilement accessible ;

- la Police, qui doit parfois palier l'action des Douanes, dans certaines zones franches par exemple ;

- le département des brevets du Ministère de l'économie, dont le directeur souhaite renforcer les compétences internes en matière d'examen et la formation à la propriété industrielle dans les universités. Des échanges ont eu lieu, en octobre 2017, entre le Sous-Secrétaire en charge de la propriété intellectuelle émirien, et le directeur Général de l'INPI afin de collaborer dans cette voie.

**Mais la protection des droits de propriété intellectuelle demeure fortement perfectible aux Emirats, ainsi :**

- aucune date n'est prévue pour la mise en œuvre de la loi GCC sur les marques aux Emirats (en vigueur en Arabie saoudite, au Bahreïn, au Koweït et très prochainement en Oman – en attente des décrets d'application) ;

- les taxes élevées poussent les titulaires de droit à être sélectifs et mesurés dans leurs dépôts de titres (environ 3 000 € de taxes pour enregistrer une marque dans une classe de produits et services) ;

- les tribunaux émiriens ne reconnaissent pas nécessairement la validité des brevets GCC dans les cas de contrefaçon, en l'absence de texte de loi précisant que ces brevets ont une portée juridique aux Emirats ;

- les compensations allouées par les magistrats dans les cas de contrefaçon restent faibles ;

- aucun décret d'application de la loi anti-fraude de décembre 2016, qui renforce les sanctions en matière de contrefaçon et devrait imposer la destruction des marchandises de contrefaçon, n'est encore publié (elle devait avoir lieu dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi) ;

- si l'adhésion au système de Madrid est parfois évoquée lors d'échanges avec certaines autorités émiriennes, aucun engagement officiel n'est pris en ce sens ;

- les Douanes de Dubaï, principal port de transit de la région, sont peu actives et continuent à réexporter les produits contrefaisants saisis en situation de transit, malgré les demandes insistantes de nombreux acteurs institutionnels et privés de changer ces pratiques ;

- les zones franches représentent toujours un problème en matière de défense des droits, en raison du peu de saisies réalisées dans ces zones ;

- en ce qui concerne les droits d'auteur, il n'existe encore aucune société de gestion collective des droits (bien que la taxe de création d'une telle société soit prévue depuis mai 2015).

Les Emirats, qui ont à cœur d'accueillir un Centre régional de l'OMPI (tout comme l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman) et de prouver leur bonne volonté en matière de propriété intellectuelle, devront apporter des solutions à ces problématiques s'ils souhaitent accroître leur crédibilité sur les sujets de propriété intellectuelle et devenir un modèle pour les autres pays de la région.

*Pour en savoir plus :*  
[Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr](mailto:Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr)  
DG Trésor - Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

## IRAQ

### Modification des procédures d'enregistrement des marques

En raison d'un important retard de l'Office des marques iraquien, ce dernier a suspendu l'examen des marques dont le numéro de dépôt est compris entre 50 000 et 72 000. Un nouveau dépôt est nécessaire pour les marques concernées.

L'Office des marques a introduit de nouvelles procédures en matière de renouvellement de marques, d'enregistrement de cession, de changement de nom et d'adresse, qui requiert une publication dans la Gazette Officielle (nécessité de payer une taxe de publication).

Par ailleurs, l'Office a annoncé qu'il allait procéder à l'émission des certificats de renouvellement des marques, même lorsque le certificat d'enregistrement n'a pas encore été émis/délivré, sous réserve que la publication ait déjà eu lieu et que les taxes de publication aient été payées.

Pour rappel: si l'Office des marques iraquien, basé à Bagdad, est en charge de l'enregistrement des marques iraquiennes, qui ont une validité pour tout le territoire, depuis 2011, le Ministère du Commerce et de l'Industrie du Kurdistan a mis en place son propre système d'enregistrement de marques pour cette province. L'enregistrement de la marque auprès de cet office peut s'avérer utile lorsqu'une société souhaite faire du commerce avec cette région ou agir en contrefaçon, d'autant que la procédure d'enregistrement locale est parfois plus rapide que celle de l'Office de Bagdad.

*Pour en savoir plus :*  
[Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr](mailto:Carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr)  
DG Trésor - Conseillère INPI, SE d'Abu Dhabi

## Koweït

L'office des marques koweïtien a mis en place le dépôt électronique de marque <https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Services/MOCI/RegistrationDomesticBrand.aspx>

Les nouveaux dépôts se verront attribuer un numéro commençant par l'année de dépôt, qui deviendra le numéro d'enregistrement de la marque une fois enregistrée (ex. X/2018).

## Arabie saoudite

L'Office des marques a déclaré que les pouvoirs de représentation des représentants légaux ne seront valables que pour une durée de cinq années après la date d'émission. Cette

décision fait suite à un mémo du Ministère de la Justice datant de mars 2016, mis en œuvre récemment par l'Office.

## ASIE

### CAMBODGE

Le Cambodge a notifié le 9 mars 2018 le dépôt de son instrument d'adhésion à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les Appellations d'Origine et les Indications Géographiques du 20 mai 2015. C'est le premier État à adhérer à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne de l'OMPI, pour la protection des indications géographiques.

### CHINE

#### Coopération franco-chinoise

L'importance de la **coopération franco-chinoise** en matière de propriété intellectuelle et de lutte anti-contrefaçon a été rappelée lors du **5<sup>ème</sup> dialogue économique et financier de haut-niveau à Pékin le 1<sup>er</sup> décembre 2017**, co-présidé par Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances et Ma KAI, Vice Premier ministre chinois. La déclaration conjointe prévoit notamment de renforcer les échanges visant à améliorer la protection et le respect des indications géographiques ainsi que la promotion des bonnes pratiques de lutte anti-contrefaçon sur l'e-commerce.

#### Loi anti-concurrence

La loi amendée sur l'anti-concurrence déloyale est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2018. Les principales avancées portent sur la clarification du comportement déloyal (perturbation de l'ordre du marché de la concurrence), l'élargissement du champs d'application (nom du produit, emballage, nom de domaine, secrets d'affaires, promotions commerciales trompeuses, règles sur internet...) et l'augmentation des sanctions avec des dommages-intérêts punitifs (lorsqu'il est difficile de calculer précisément le montant du préjudice) dont le seuil maximal est d'environ 400 000 € (comme dans la loi sur les marques).

#### Marques et contrefaçon

L'Administration d'Etat pour l'Industrie et le Commerce (SAIC) s'est fixé pour 2018 l'objectif de raccourcir le **délai d'examen, de cession et de renouvellement des marques** auprès de l'Office chinois des marques (CTMO). La SAIC envisage également de réduire le délai dont disposent les tierces parties pour déposer des oppositions de trois à deux mois, et de raccourcir le délai de production des preuves pour soutenir les oppositions.

La forte croissance du e-commerce en Chine a engendré la préparation d'une réglementation dédiée : la deuxième version du **projet de loi e-commerce** est actuellement examinée au

niveau de l'Assemblée nationale populaire. Cela a également permis d'ouvrir le **débat sur la lutte contre les réseaux de contrefacteurs** (producteurs et distributeurs) avec des déclarations médiatiques décomplexées. Ainsi, juste avant la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire en mars 2017, le Président d'Alibaba, M. Jack MA, a publiquement appelé à une amélioration des lois et des sanctions pénales contre les contrefacteurs. Début avril 2017, le Conseil des Affaires d'État a annoncé une nouvelle politique visant à réprimer la violation de la propriété intellectuelle, par le renforcement de la lutte contre la production, la distribution et la vente de contrefaçons. Après le 19<sup>ème</sup> Congrès du Parti Communiste chinois, le Président XI Jinping (au sein du groupe pour la réforme globale du Comité Central du Parti) et le Premier Ministre LI Keqiang (lors d'une réunion du Conseil des Affaires d'Etat) ont érigé la protection et le respect de la propriété intellectuelle comme priorité politique. Le Vice Premier Ministre WANG Yang lors de la 12<sup>ème</sup> rencontre du Comité national chinois anti-contrefaçon (*National leading group on the fight against IPR infringement and counterfeiting*) avait préalablement indiqué que « *la Chine doit faire plus de progrès dans la lutte contre les contrefaçons* » et reconnu que « *le problème n'a pas été complètement éradiqué et plus d'efforts sont nécessaires, notamment en matière d'e-commerce et sur la coordination entre les provinces et les services* ».

En attendant la publication du bilan de la **campagne nationale de lutte anti-contrefaçon pour les entreprises étrangères** lancée de septembre à décembre 2017, certaines décisions administratives ou judiciaires sont de nature à renforcer la confiance pour le système chinois de propriété intellectuelle et l'environnement des affaires en Chine. Voici quelques exemples significatifs récents concernant des opérateurs français :

- Rejet de l'enregistrement de la marque "CALISSONS D'AIX" par un homme d'affaires chinois dans le cadre d'une action en opposition devant l'Office chinois des marques (CTMO) formée par l'Union des Fabricants du Calisson d'Aix (UFCA). Le CTMO a estimé que ce dépôt « *pourrait facilement induire les consommateurs en erreur sur l'origine des produits* ».
- Décision de la Cour Populaire Suprême relative à la marque notoire "LAFITE / 拉菲" du Château Lafite Rothschild qui confirme l'annulation d'une marque similaire pour des produits identiques.
- Mise en œuvre d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit identifiant le Cognac Martell Noblige (Pernod Ricard) dans le cadre d'une action administrative menée par le Bureau de l'Administration de l'Industrie et du Commerce (AIC) de la municipalité de Canton (Guangzhou).
- Saisie de 20 000 contrefaçons de vins de Bordeaux et amende d'environ 500 000 € infligée par l'Administration de la Supervision du Marché (MSA) de Fuzhou (province du Fujian).
- Créée en décembre 2014, la Cour de la propriété intellectuelle de Canton a pour la première fois ordonné des mesures provisoires (*preliminary injunction*) dans une affaire de contrefaçon de « brevet de design » (équivalent de nos dessins et modèles) enregistré par Christian Louboutin pour des rouges à lèvres.
- Des peines de 4 ans d'emprisonnement et environ 200 000 € d'amende ont été prononcées par le tribunal de Shanghai (district de Minhang) pour l'achat et la vente sur des plateformes d'e-commerce de contrefaçons de poussettes YOYO de la société Babyzen.

Pour en savoir plus :  
[jean-baptiste.barbier@dgtrésor.gouv.fr](mailto:jean-baptiste.barbier@dgtrésor.gouv.fr)  
DG Trésor – Conseiller INPI, SER Pékin

## Ce début d'année est aussi l'occasion de renouveler un message de prévention aux entreprises : Protégez-vous !

La réglementation chinoise en matière de propriété intellectuelle est complète, régulièrement amendée et conforme aux principaux standards internationaux. Cependant, des difficultés peuvent apparaître dans l'application du droit et des procédures de manière uniforme sur l'ensemble du territoire.

En cas de contrefaçon, il existe différents recours possibles selon l'objectif visé : action administrative pour retirer rapidement les contrefaçons des points de vente, action pénale dissuasive contre des réseaux criminels assortie de sanctions sévères, action douanière pour saisir les contrefaçons destinées à l'exportation, action civile pour obtenir une réparation du préjudice subi. Des juridictions civiles spécialisées, avec une nouvelle génération de juges professionnels, sont créées afin de favoriser la sécurité juridique (Pékin, Shanghai, Canton fin 2014 puis Nanjing, Suzhou, Wuhan et Chengdu en 2017). On constate récemment une tendance croissante des dommages-intérêts.

Rappelons que le système chinois des marques repose en Chine sur le principe du *premier déposant, premier protégé*. Des marques d'entreprises étrangères, y compris celles de PME ou start-ups, sont déposées par des opérateurs non détenteurs de droit, afin d'en négocier ultérieurement le transfert de propriété. Or, les recours possibles contre ces pratiques déloyales peuvent être longs, coûteux et incertains lorsque les marques ne sont pas notoires en Chine ou que les entreprises ne sont pas en mesure de prouver un usage antérieur au dépôt sur le territoire chinois. Pire, les entreprises concernées se retrouvent dans ce cas en position de contrefacteurs. Dans ce cas, leurs marchandises peuvent être saisies par la douane et des plaintes peuvent être déposées contre elles.

D'où l'importance pour toute entreprise de bien protéger ses marques en Chine, y compris avant d'y commercialiser ses produits. Pour plus d'information sur la protection des marques en Chine : <https://www.inpi.fr/sites/default/files/fichepi-chine-23102017.pdf>

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

## BIRMANIE

### Bientôt une loi pour les marques et les indications géographiques

Les autorités birmanes discutent d'une réforme de la protection de la propriété intellectuelle depuis 2013. Quatre projets de loi sont actuellement en cours d'examen au Parlement birman dont un projet de loi sur les marques et les indications géographiques, un projet de loi sur les brevets ainsi que deux autres sur les droits d'auteur et sur les dessins industriels. **Les titulaires de marques en Birmanie se doivent d'être vigilants à l'entrée en vigueur du nouveau texte sur les marques ; en effet, les marques enregistrées sous l'ancien système ne devraient pas être automatiquement enregistrées sous le nouveau système.**

Il n'y a pas aujourd'hui de système à proprement parler d'examen pour l'enregistrement de marques. Certes, en tant que membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le

pays se doit de respecter l'Accord sur les ADPIC mais, faisant partie des pays les moins avancés, la Birmanie a jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2021 pour remplir ses obligations OMC.

Aujourd'hui, une marque peut être enregistrée auprès de l' « *Office For Registration of Deed* » par l'enregistrement d'une déclaration de propriété. Une fois l'enregistrement accordé, il convient, dans la pratique courante, d'envisager des publications de « cautionary notice » dans des journaux locaux afin de notifier au public la titularité de la marque et décourager les atteintes à la marque. Cet enregistrement constitue un début de preuve en cas de conflit. Le système actuel veut également que le principe du « first to use » s'applique. De manière analogue, les titulaires d'indications géographiques sont amenés à utiliser ce système d'enregistrement également, seule option à leur disposition aujourd'hui.

Le 15 février 2018, la Chambre haute du Parlement a approuvé les quatre textes en examen : Ces textes seront ensuite soumis pour examen à la Chambre basse et à l'Assemblée pour l'Union birmane, et une fois approuvés à l'Assemblée, ils seront soumis à la signature du Président, a priori avant fin 2018. Les titulaires de marques doivent se préparer en amont de cette évolution législative. Le projet de loi ne comporterait pas à ce stade de disposition pour gérer les conflits entre des marques exploitées en Birmanie et enregistrées sous l'ancien système et des marques enregistrées selon le nouveau système. Par conséquent, les titulaires d'enregistrement de déclarations de propriété relevant de l'ancien système (enregistrements obtenus auprès de l' « *Office For Registration of Deed* ») devront dans cette hypothèse envisager de procéder immédiatement à de nouveaux dépôts de marque.

Au-delà de la protection des marques et des indications géographiques, la nouvelle loi prévoit notamment la création d'un Office de Propriété Intellectuelle de la Birmanie (MIPO) sous tutelle du Ministère de l'Éducation, la création de cours spécialisées en propriété intellectuelle, le principe du « first to file », la possibilité de revendiquer un droit de priorité, la reconnaissance des marques notoires, la mise en place d'une procédure d'opposition, d'une procédure d'annulation d'une marque pour défaut d'usage sérieux au cours d'une période continue de 3 ans. Des procédures administratives (Douanes), civiles et pénales (jusqu'à 3 ans de prison et/ou amendes d'au maximum 3000EUR) sont également envisagées.

*Pour en savoir plus :*

[stephanie.leparmentier@dgtrésor.gouv.fr](mailto:stephanie.leparmentier@dgtrésor.gouv.fr)

*DG Trésor - Conseillère INPI, SER de Singapour*

## **MONGOLIE**

### **L'intérêt pour les indications géographiques se renforce grâce à l'appui de la France**

Un séminaire sur les Indications Géographiques « Implementing Geographical Indications in Mongolia », co-organisé par la France et la FAO le 8 novembre 2017 à Oulan-Bator, a rencontré un vif succès. L'affluence (près de 70 participants) et la richesse des échanges lors de cette journée témoignent de l'intérêt grandissant en Mongolie pour la démarche IG.

Intervenants français, mongols et internationaux ont ainsi pu présenter (i) ce concept d'IG, à partir notamment de l'expérience des pays asiatiques qui l'ont très largement adopté, et de l'exemple du Comté en France; (ii) les opportunités en Mongolie, notamment à partir du cas

de l'argousier d'Uvs dont le développement est appuyé par un programme français. Des tables rondes sur le développement des marchés et sur l'importance du cahier des charges ont complété le programme.

L'appui français au développement des IG en Mongolie est un net succès, fédérateur : au-delà de l'agence de la propriété intellectuelle et des bailleurs internationaux, les IG ont éveillé l'intérêt du Ministère des Relations Internationales, du Ministère de l'Agriculture, et de nombreux acteurs de la société civile.

La FAO a également proposé à la Mongolie une assistance technique sur les IG, passant notamment par un accompagnement de l'Office de Propriété Intellectuelle sur l'aspect juridique ; cette assistance serait financée par un bailleur extérieur. Ce programme amplifierait ainsi l'action pilote menée par la France depuis deux ans, sous forme d'un appui à la révision de la loi sur les IG, encore imparfaite, et d'une coopération sur le terrain pour le développement de l'argousier d'Uvs.

Pour en savoir plus :  
[aurelia.talvaz@diplomatie.gouv.fr](mailto:aurelia.talvaz@diplomatie.gouv.fr)  
Ambassade de France en Mongolie – chargée de mission agricole  
[francois.blanc@dgtresor.gouv.fr](mailto:francois.blanc@dgtresor.gouv.fr) DG Trésor – Conseiller agricole, SER de Pékin

## JAPON

### La stratégie propriété intellectuelle au Japon

Le Japon dispose d'une législation très protectrice et le nombre de dépôts de brevets y est l'un des plus élevés au monde après la Chine et les Etats-Unis et devant la Corée du sud et l'Europe. La stratégie nationale de la propriété intellectuelle est décidée au niveau du bureau de la stratégie de la propriété intellectuelle, instance interministérielle sous la tutelle du Premier ministre.

Pour le gouvernement japonais, le monde vit, aujourd'hui, la 4ème révolution industrielle, portée par l'accélération des innovations technologiques dans les secteurs de l'IoT, des Big Data et de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, la structure socioéconomique japonaise devrait connaître des changements majeurs dans les années à venir à travers la « Society 5.0 »<sup>7</sup>. Pour répondre à ces nouveaux défis, un "programme stratégique propriété intellectuelle " a été mis en place au Japon, programme qui repose sur les quatre piliers suivants :

- **Promotion de l'innovation en matière de propriété intellectuelle pour répondre à la 4ème révolution industrielle** : le Japon souhaite promouvoir un système PI nouvelle génération, adapté à la numérisation et au partage en réseau. Pour cela, est envisagé un nouveau système de droit d'auteur permettant une utilisation plus fluide sur les réseaux numériques des données protégées, dont le volume et la variété sont en constante augmentation. De la même façon, **pour les travaux créés de manière autonome par des intelligences artificielles**, une évaluation de la nature de la protection de la **propriété intellectuelle** est en cours dans divers groupes de travail. Enfin, le bureau de la stratégie de la propriété intellectuelle souhaite formuler de

<sup>7</sup> « Société 5.0 » est un terme qui a été présenté pour la première fois dans le 5e Plan science et technologie japonais (adopté par le Cabinet le 22 janvier 2016 et mis en place pour la période de cinq ans commençant au début de l'exercice 2016) et se réfère à une vision du futur où le cyberspace et l'espace physique sont étroitement fusionnés.

nouvelles recommandations pour lutter contre la violation en ligne de la propriété intellectuelle par des serveurs situés à l'étranger. Le **Japon place l'open innovation au centre des discussions** et souhaite renforcer la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire ainsi que la collaboration inter-industrie (entre grandes entreprises et PME). Il défend notamment la mise en place de standards de propriété intellectuelle pour l'open innovation et le renforcement de la protection des secrets commerciaux.

- **Diffusion de la connaissance sur la propriété intellectuelle** : le bureau de la stratégie de la propriété intellectuelle souhaite renforcer les formations sur la **propriété intellectuelle de l'école primaire à l'université**, via l'outil IPeducation (outil de E-learning spécifique) et avec l'aide des autorités locales. Par ailleurs, est prévu un renforcement de la vulgarisation et de l'utilisation de la propriété intellectuelle au sein des PME, en particulier celles qui s'internationalisent. Il est enfin prévu de promouvoir **l'utilisation d'indications géographiques dans les secteurs de l'agriculture**.
- **Aide à l'export et à l'archivage des contenus japonais (arts, manga, cinéma, etc...)** : le Japon souhaite renforcer la création japonaise et sa diffusion à l'international en renforçant l'utilisation de la PI. Le bureau de la stratégie de la propriété intellectuelle incite notamment à l'utilisation de la plateforme de partenariat public-privé *Cool Japan*. En outre, une politique d'archivage des contenus a été lancée par le bureau de la PI pour mettre en place un archivage dédié pour chaque domaine et à faciliter l'accès à ces archives.
- **Développement de l'infrastructure pour la propriété intellectuelle** : Ce dernier pilier est l'axe le plus classique en matière d'amélioration de la PI. Le bureau de la stratégie de la propriété intellectuelle souhaite améliorer la gestion des conflits PI : 1/ en privilégiant la poursuite des infractions aux droits de brevet, 2/ en élaborant des procédures de recueil des preuves appropriées et équitables, 3/ en exigeant une indemnisation des dommages qui prenne en compte la situation et les besoins des entreprises et 4/ en facilitant l'accès des PME aux tribunaux. L'un des objectifs du plan stratégique est également que le Japon devienne leader s'agissant de l'examen de brevets avec la mise en place d'un système d'examen qui serait le plus rapide et dont la qualité serait la meilleure au monde.

Les législations sur la propriété intellectuelle doivent évoluer et anticiper les problèmes à venir. Aucune réponse n'a encore été apportée aux problématiques des droits d'auteur et des créations par des intelligences artificielles ni aux téléchargements illégaux qui devraient toucher l'industrie non culturelle avec l'apparition des imprimantes 3D. Mais ces réponses sont en cours d'élaboration via des groupes de travail dédiés et devraient permettre de faire rapidement avancer les droits de propriété intellectuelle au Japon.

*Pour en savoir plus :*  
[anne-catherine.milleron@dgtresor.gouv.fr](mailto:anne-catherine.milleron@dgtresor.gouv.fr)  
DG Trésor – Conseillère INPI, SE de Séoul

## INDE

### **Ecosystème de la propriété intellectuelle : l'Inde progresse mais reste en bas du classement mondial**

Le rapport GIPC de la Chambre de Commerce américaine (comme le rapport américain 301) est scruté par les acteurs indiens qui souhaiteraient fortement voir progresser leur pays.

Le rapport GIPC (Global Intellectual Property Center) 2018 indique pour l'Inde un rang de 44 sur 50 pays étudiés, une légère progression par rapport au tout bas de classement de 2017 (43ème sur 45).

Les améliorations sont largement dues à la mise en œuvre de la première politique nationale de propriété intellectuelle (2016) avec des programmes de sensibilisation et de coordination en matière de propriété intellectuelle sous forme de *road shows*, un nouveau cadre attendu de longue date sur la brevetabilité des innovations technologiques informatiques ou encore un renforcement de la protection des marques notoires. Toutefois, sont largement rappelés la difficulté de mise en œuvre des droits, des lourdeurs dans les procédures de dépôts et de maintien des droits, des critères trop restrictifs de brevetabilité notamment pharmaceutiques et agroalimentaires, une confidentialité des données non assurée ou encore une participation relative à certains accords internationaux notamment en matière de droits d'auteurs/copyrights.

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

## UNION EUROPEENNE

### **Paquet de mesures destinées à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle (« paquet PI »), présenté par la Commission européenne le 29 novembre 2017**

La Commission européenne a adopté un paquet de Communications pour la mise en œuvre d'une stratégie globale sur le respect des droits de propriété intellectuelle plutôt que d'entreprendre une révision de la directive 2004/48/CE (directive IPRED). Elle a justifié ce choix en se fondant sur les résultats de la consultation publique et du rapport d'évaluation et sur l'appréciation concluant à l'absence de valeur ajoutée d'une révision et au délai jugé trop long (environ 5 ans) nécessaire à la négociation et la transposition d'une nouvelle directive dans le contexte actuel des évolutions technologiques.

Ces mesures sont exposées par la Commission dans un paquet PI comprenant une communication « Un système équilibré de contrôle de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle pour répondre aux défis sociétaux d'aujourd'hui », une communication sur les « Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de PI », une communication « Définition de l'approche de l'UE sur les brevets essentiels à des normes (BEN) », un document de travail de la Commission sur « L'évaluation du protocole d'accord sur la vente de contrefaçons sur internet ».

Cette stratégie vise notamment à améliorer l'application et le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle dans l'Union européenne et aux frontières de l'UE (1), stimuler les pratiques menées par le secteur privé (2), combattre la contrefaçon à la source (3), lutter contre les atteintes à la PI par une coopération administrative renforcée (4) et clarifier le cadre juridique communautaire relatif aux brevets essentiels liés à une norme (5).

Le Conseil de l'UE a adopté des conclusions sur l'ensemble de ces mesures le 27 février 2018.

Pour en savoir plus : [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-4942\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm),  
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581>, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6681-2018-INIT/en/pdf>

## Rapport de mise en œuvre du plan d'action des Douanes européennes pour la période 2013-2017

- Le rapport, publié ce 23 février, étaye les résultats de la mise en œuvre du deuxième plan européen d'action des douanes (période 2013-2017) adopté en décembre 2012, visant notamment à lutter contre le commerce de marchandises en violation des droits de propriété intellectuelle tout au long de la chaîne d'approvisionnement internationale et à renforcer la coopération avec les autorités répressives et l'Observatoire européen des atteintes aux DPI (EUIPO). La coordination des activités douanières ayant démontré sa valeur ajoutée dans l'amélioration des résultats, le rapport recommande la reconduction du plan d'action. Ceci vient en support de la Communication sur «Un système équilibré de contrôle du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d'aujourd'hui» du 29 novembre 2017. La Commission, désireuse de proposer une assistance plus ciblée aux autorités douanières nationales, travaillera avec le Conseil à l'élaboration d'un nouveau plan d'action en 2018 sur la base des résultats et des recommandations de ce rapport.

Pour en savoir plus : [http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=LD&DOC\\_ID=ST-6494-2018-INIT](http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=LD&DOC_ID=ST-6494-2018-INIT)

## Consultation publique sur une "Liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage"

La Commission a lancé une consultation publique en vue d'établir une liste de surveillance mondiale sur la contrefaçon et le piratage. Elle vise à identifier dans les pays tiers les marchés où les abus aux droits de propriété intellectuelle sont pratiqués couramment. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la Commission de novembre 2017. Cette future liste permettra d'alerter les consommateurs sur ces marchés, en particulier les sites en ligne, et d'encourager leurs détenteurs et opérateurs à intervenir en cas d'abus de droits de propriété intellectuelle. La Commission a aussi l'intention d'effectuer une veille sur les mesures prises par les autorités locales afin de réduire l'offre de biens et services contrefaisants sur les marchés identifiés. Les contributions à cette consultation doivent être adressées à la Commission avant le 16 avril 2018.

Pour en savoir plus et contribuer : <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1786>

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, Stéphanie Leparmentier, Carole Bremeersch, Renaud Gaillard, Anne-Catherine Milleron, Amandine Montredon, Aurelia Talvaz, François Blanc, Renée-Christine Claverie.

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

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

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.

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.

