

Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon

Au sommaire

AMERIQUES	3
ETATS-UNIS	3
Rapport annuel spécial 301	3
28 U.S.C. § 1782 - Ou comment obtenir des tribunaux américains la production forcée de moyens de preuves (« Discovery ») au profit d'un litige français	4
MEXIQUE	7
Entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la propriété Intellectuelle (LFPI)	7
ZONE CEI.....	9
RUSSIE.....	9
Entrée en vigueur de la loi sur les Indications Géographiques.....	9
Projet de simplification de la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels.....	10
MOYEN ORIENT	10
ARABIE SAOUDITE	10
Consultation publique sur le projet de loi sur les indications géographiques.....	10
EMIRATS-ARABES-UNIS	11
Nouvelle loi sur la propriété intellectuelle au centre financier international de Dubaï (DIFC).....	11
Réduction des taxes officielles	11
QATAR.....	11
Loi sur la protection des dessins et modèles.....	11
Affaire BeIN - BeoutQ	12
TURQUIE	12
Mesures prises en lien avec la Covid-19	12
La Cour de cassation rouvre le débat sur l'enregistrement de marques notoires	14
Revirement de la pratique dans les procédures d'opposition concernant les désignations nationales d'enregistrements internationaux	14
La Turquie se situe au 10ème rang du commerce des produits pharmaceutiques et des médicaments contrefaits	15
Le principe de la perte du droit de poursuivre en raison du silence des requérants dans les actions en contrefaçon.....	16
Importations de produits contrefaits en petite quantité : de nouvelles mesures à la frontière sont attendues	16
Indications géographiques : reconnaissance d'une 4 ^{ème} IG turque par l'Union européenne.....	17

L'Autorité de protection des données personnelles (APD) a publié un texte sur l'obligation de notification (26 juin 2020)	17
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE	18
Focus sur l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)	18
Lutte contre les faux médicaments – COVID 19	20
ASIE	21
CHINE	21
Dernières évolutions sur la protection du droit d'auteur (<i>copyright</i>)	21
Projet d'amendement à la loi sur les brevets ouvert à consultation	23
Précisions apportées par la CNIPA sur l'évaluation de la contrefaçon de marque	23
Longue marche, petits pas et franchissement d'étape pour la protection des indications géographiques françaises et européennes en Chine	24
COREE du SUD	27
Lutte contre la Covid19	27
SINGAPOUR	28
Singapour bientôt à la tête de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle	28
ELEMENTS DE COMPARAISON A L'INTERNATIONAL	30
Nouveau régime différencié de protection des marques renommées et des marques notoires en France	30

AMERIQUES

ETATS-UNIS

Rapport annuel spécial 301

L'Office of the United States Trade Representative (USTR) a publié le 29 avril 2020 son rapport annuel Spécial 301¹ sur l'adéquation et l'efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle des partenaires commerciaux des Etats Unis. Ce rapport met en évidence les marchés en ligne et physiques qui se livreraient à la contrefaçon de marques et au piratage des droits d'auteur et les faciliteraient. La liste de cette année comporte une surprise majeure, puisque les plateformes d'Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Inde et au Canada ont été classées comme "marchés notoires" en matière de contrefaçon par le rapport.

Un rapport qui pointe du doigt les mauvais élèves

Le rapport pointe du doigt les partenaires commerciaux qui représentent un risque pour les Etats-Unisⁱ. Les entreprises qui ont leur activité sur le sol américain ne sont donc pas incluses dans le rapport.ⁱⁱ

Cette année, le rapport contient un "dossier thématique" qui explore le lien entre le **piratage en ligne** et les logiciels malveillants. Il pointe également les modèles de piratage émergents, y compris les dispositifs de *streaming* illicites, le "*stream-ripping*", les portails et les applications de piratage qui causent des dommages importants aux marchés numériques légitimes de la musique, des films et de la télévision.

En outre, le rapport aborde de manière plus approfondie les défis liés aux produits contrefaits et piratés sur les **plateformes de commerce électronique** et les marchés tiers.

La liste comprend **34 marchés physiques et 38 marchés en ligne**, et inclut la plus grande plateforme de commerce électronique de Chine, Taobao.com, détenue par Alibaba Group Holding Ltd, ainsi que des sites web exploités en Indonésie, en Pologne, en République tchèque et dans d'autres pays. La plupart des marchés en ligne mentionnés se trouvent dans des pays où les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle ou leur application sont en retard selon l'administration américaine.

Amazon directement visé

Le rapport de cette année liste pour la première fois l'entreprise Amazon. L'USTR a cité des allégations de contrefaçon de marchandises vendues sur les sites web des détaillants en ligne basés à Seattle au Canada, en Allemagne, en France, en Inde et au Royaume-Uni, détaillés dans les extraits significatifs du rapport ci-dessous :

« Les titulaires de droits se sont inquiétés du fait que les informations sur les vendeurs affichées par Amazon sont souvent trompeuses, de sorte qu'il est difficile pour les consommateurs et les titulaires de droits de déterminer qui vend les marchandises et que n'importe qui peut devenir un vendeur sur Amazon avec trop de facilité parce qu'Amazon ne contrôle pas suffisamment les vendeurs sur ses plateformes ».

¹ https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf

« Ils ont également fait remarquer que les processus d'élimination des contrefaçons d'Amazon peuvent être longs et lourds, même pour les titulaires de droits qui s'inscrivent aux programmes de protection des marques d'Amazon ».

« En outre, comme l'ampleur et la sophistication des contrefacteurs n'ont cessé de croître et d'évoluer au fil des ans, ces titulaires de droits indiquent qu'Amazon devrait engager les ressources nécessaires pour rendre ses programmes de protection des marques évolutifs, transparents et, surtout, efficaces ».

« Plus précisément, ils demandent qu'Amazon prenne des mesures supplémentaires pour répondre à leurs préoccupations, notamment en recueillant suffisamment d'informations auprès des vendeurs pour empêcher les contrefacteurs récidivistes de créer de multiples vitrines sur les plateformes, en rendant les informations détaillées sur le vendeur réel d'un produit évidentes pour les consommateurs et les titulaires de droits, en étant plus réactif aux plaintes de contrefaçon des titulaires de droits et en étant plus proactif dans la prévention de l'apparition de produits contrefaits sur la plateforme ».

Une accusation à mettre en lien avec la mésentente personnelle entre le Président américain et Jeff Bezos?

La réponse officielle d'Amazon à l'inclusion de ses places de marché à l'étranger dans la liste des marchés notoires de l'USTR a été la suivante : "Cet acte purement ⁱⁱⁱpolitique est un autre exemple de l'utilisation par l'administration du gouvernement américain pour mener une vendetta personnelle contre Amazon".²

Derrière cette accusation de mauvais élève face à la contrefaçon, il faut rappeler que la mésentente entre le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et Donald Trump ne date pas d'hier, puisque la querelle a débuté dès la campagne présidentielle de 2015. Quelques jours avant que le rapport de l'USTR ne soit publié, une illustration de cette mésentente avait encore éclaté, Donald Trump affirmant que les services postaux fédéraux américains (USPS) perdaient de l'argent sur chaque livraison d'Amazon.

Une accusation sans portée juridique

La publication de la liste des marchés notoires par l'USTR n'emporte pas de sanction juridique à l'encontre des entreprises ou des pays cités. Il n'empêche que les grandes entreprises, en particulier celles qui sont détenues par des Américains ou qui opèrent aux États-Unis, ne sont pas particulièrement désireuses de se retrouver sur cette liste, qui fait une publicité négative de celles-ci.

28 U.S.C. § 1782 - Ou comment obtenir des tribunaux américains la production forcée de moyens de preuves (« Discovery ») au profit d'un litige français³

Aux États-Unis, une partie à une action en justice peut être contrainte de produire des éléments de preuve qui lui sont défavorables. La procédure dite de « Discovery », permet en effet au demandeur à une action en justice d'obtenir du juge américain la production forcée

² Cf. <https://www.politico.com/news/2020/04/29/trump-administration-amazon-foreign-websites-220766>

³ Par Benoît Quarmby et Rémy Gerbay, contribution gracieuse libre de droits. Benoît Quarmby (bquarmby@mololamken.com, New York) et Rémy Gerbay (rgerbay@mololamken.com, Washington) sont associés au sein du cabinet d'avocats MoloLamken LLP, une étude spécialisée en contentieux des affaires.

de documents et d'informations détenus par le défendeur à l'action. La « Discovery » est la pierre angulaire de tout procès civil aux Etats-Unis.

Mais – point relativement méconnu – cette procédure peut aussi être utilisée en soutien à une action en justice en dehors des Etats-Unis. Le mécanisme permettant d'utiliser la procédure américaine de Discovery en soutien à un procès étranger est visé à l'article 1782 du « U.S. Code » (qui codifie en partie le droit fédéral américain).

La procédure de l'article 1782 offre à toute partie à une action en justice portée devant un tribunal non-américain (ci-après « une procédure étrangère ») la possibilité d'obtenir, du juge américain, la production forcée d'éléments de preuve détenus par toute partie se trouvant sur le territoire américain, à condition que les éléments de preuve en question soient destinés à être utilisés pour les besoins de la procédure étrangère.

L'extrait pertinent de l'article 1782 dispose en effet que : « Le tribunal (...) du district dans lequel une personne réside ou se trouve peut lui ordonner de témoigner ou de faire une déclaration ou de produire un document ou autre chose à utiliser dans une procédure devant un tribunal étranger ou international (...) La requête peut être effectuée (...) par toute personne ayant un intérêt à agir. » 28 U.S.C. § 1782.

Utilisé correctement, ce mécanisme offre un atout majeur à toute partie engagée dans une procédure étrangère, et opposée à une partie ayant une présence physique sur le sol américain. **Ce mécanisme, rarement exploité auparavant, est en passe de devenir un aspect incontournable de la pratique du contentieux international des affaires.**

[L'article 1782 – La clé ouvrant la porte de la « DISCOVERY » à l'américaine](#)

[Contexte et intention législative](#)

Même au sein de la *common law*, le droit américain se distingue par l'étendue de son « pre-trial discovery », à savoir les demandes de production forcée de documents et informations octroyées en amont d'un procès. Les pays de tradition civiliste, où le juge joue un rôle plus prépondérant dans l'administration de la preuve (et, plus généralement, dans la recherche de la « vérité judiciaire »), ne s'appuient généralement pas sur ce type d'outil.

Le droit à la « Discovery » est considéré comme fondamental dans les litiges américains. Il est protégé à la fois par le droit fédéral et le droit des différents Etats des États Unis. Dans la culture juridique anglo-saxonne, il appartient principalement aux parties (et non pas au juge) d'établir la vérité judiciaire, en confrontant leurs preuves respectives. De cette conception de l'administration de la preuve et du rôle des parties et du juge, découle une conviction que la justice (mais aussi l'efficacité judiciaire) requiert que les parties aient accès, avant le procès, à tous les éléments de preuve pertinents. Et ce, même si nombre de ces éléments de preuve ne seront, *in fine*, pas versés au dossier par les parties.

La popularité croissante de l'article 1782 est facile à comprendre. En théorie, une partie cherchant à obtenir la production d'éléments de preuve aux États-Unis dispose de trois options principales : (i) les commissions rogatoires, (ii) la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et (iii) l'article 1782. Le recours au mécanisme de l'article 1782 représente quasiment systématiquement le mécanisme le plus efficace. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'article 1782 n'exige pas que la partie requérante obtienne l'autorisation du tribunal étranger avant de présenter une demande de Discovery. Deuxièmement, l'article 1782 permet à la partie

requérante de soumettre sa requête de Discovery avant même que la procédure étrangère n'ait été entamée, ce qui n'est pas le cas pour les commissions rogatoires ou la Convention de La Haye. Troisièmement, la Convention de La Haye ne s'applique qu'aux signataires de ce traité, tandis que l'article 1782 s'applique aux justiciables du monde entier.

Conditions d'application

L'applicabilité de l'article 1782 est régie par une analyse en deux étapes. Premièrement, le juge américain doit déterminer s'il dispose du **pouvoir** d'accorder une requête de « Discovery » en vertu de la législation applicable (ci-après, « l'analyse législative »). Le cas échéant, il doit ensuite déterminer, à sa **discrétion**, s'il convient d'exercer ce pouvoir dans le cas d'espèce (ci-après, « l'analyse discrétionnaire »). Cette analyse en deux temps, qui distingue « pouvoir au titre de la loi » et « pouvoir discrétionnaire », peut paraître insolite aux yeux d'avocats et de juristes de tradition civiliste, mais elle se rencontre relativement fréquemment en droit américain. Elle présente l'avantage de conférer au juge une marge de manœuvre lui permettant d'éviter une application trop mécanique du droit.

Analyse législative

Pour les besoins de l'analyse dite « législative », le juge américain doit confirmer que la requête satisfait trois critères :

- D'abord, la requête doit viser une personne ou entité qui **réside** ou **se trouve** dans le district où siège le juge ;
- Ensuite, les éléments de preuves concernés doivent être destinés à être **utilisés** pour les besoins d'une procédure étrangère, c'est-à-dire, une action en justice portée devant un **tribunal étranger ou international** ;
- Enfin, la partie requérante doit être une **personne ayant un intérêt à agir**.

Lancement de la procédure de demande de « Discovery » en vertu de l'article 1782

Une requête en vertu de l'article 1782 peut être présentée de trois manières : (i) elle peut provenir du tribunal étranger lui-même, (ii) elle peut être présentée par une partie à une action en justice étrangère à travers une commission rogatoire, ou (iii) dans la plupart des cas, elle est faite directement au tribunal de district américain par une partie ayant un intérêt à agir.

La requête doit être présentée au tribunal de district dans le district où réside ou se trouve la partie détenant les éléments de preuve visés. À titre d'exemple, une partie sollicitant la production d'éléments de preuve appartenant à une personne résidant à Manhattan devra soumettre sa requête auprès du tribunal fédéral du *Southern District of New York*.

La requête initiale peut être faite *ex parte*. La plupart des procédures de « Discovery » sous l'article 1782 sont initiées de cette façon.

En l'absence d'irrégularité, le tribunal de district octroiera la requête *ex parte* et permettra son assignation à la partie visée (sous la forme d'une « subpoena »). Cette décision de la Cour n'est pas définitive—la partie visée, ou la partie contre laquelle les éléments de preuve obtenus vont vraisemblablement être utilisés, peut s'y opposer formellement une fois qu'elle en a pris connaissance. Plus précisément, une fois qu'une telle partie a reçu l'assignation (« subpoena »), celle-ci peut demander l'annulation soit de l'ordonnance *ex parte*, soit de l'assignation elle-même. La partie requérante disposera alors d'une semaine pour répondre. La Cour peut alors soit statuer par écrit, soit tenir une courte audience. La décision de la

Cour peut ensuite faire l'objet d'un appel devant une cour d'appel fédérale. L'appel est rarement suspensif.

En cas d'objection par la partie visée, les procédures au titre de l'article 1782 durent en moyenne de 3 à 12 mois. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur la durée totale de procédure, par exemple (i) si la requête est contestée ou non, (ii) si la partie visée interjette appel de l'ordonnance du tribunal de district, (iii) en fonction du calendrier du juge et de sa charge de travail.

Obtention de la « Discovery »

La portée de la « Discovery » disponible en vertu de l'article 1782 est largement déterminée par les règles fédérales de procédure civile.

Les règles fédérales de procédure civile (« FRCP ») permettent une "Discovery" large. En vertu de l'article 26(b)(1) du FRCP, « [les] parties peuvent obtenir des informations sur toute question non couverte par le secret professionnel (« legal privilege ») qui est pertinente pour la requête ou la défense d'une partie ». Il suffit que la « Discovery » soit pertinente et que son fardeau soit proportionnel aux enjeux de l'affaire.

Bien que la portée de la « Discovery » disponible puisse être large, elle n'est pas sans limites. La « Discovery » disponible en vertu de l'article 1782 se limite généralement à l'obtention de documents et de « dépositions »—des témoignages de vive voix sous serment. Par contre, les demandes visant à ce que la défenderesse reconnaisse certains faits (« requests for admissions »), ou les interrogatoires écrits (« interrogatories »), qui sont tous les deux courants dans les litiges américains, sont exclus du champs de l'article 1782.

Certains types de documents sont également exclus. Par exemple, le « Stored Communications Act » protège les fournisseurs de messagerie (Outlook, Gmail etc.) contre l'obligation de révéler le contenu de courriels de leurs utilisateurs, y compris lorsqu'une demande leur est faite au titre de l'article 1782. Ces fournisseurs peuvent néanmoins être forcés à communiquer le « metadata » relatifs à ces courriels (y compris adresses IP, géolocalisation etc.).

En somme, lorsqu'il est disponible, le mécanisme de l'article 1782 offre aux parties engagées dans une action en justice en France ou ailleurs une arme puissante et relativement bon marché, capable —dans certains cas— de déterminer l'issue même d'un procès. **Ce mécanisme, longtemps resté inusité, est en passe de devenir un élément incontournable du contentieux international des affaires.**

Pour en savoir plus :
Charlotte.beaumat@dgtrésor.gouv.fr Conseillère INPI, SER de Washington

MEXIQUE

Entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la propriété Intellectuelle (LFPI)

Le 1er juillet 2020, la nouvelle loi fédérale sur la propriété intellectuelle a été publiée au Journal officiel de la fédération mexicaine⁴. Cette loi vient se substituer à l'ancienne loi sur

⁴ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020

la propriété industrielle restée inchangée depuis 1991. Les autorités mexicaines s'étaient engagées à disposer d'un cadre juridique complet et actualisé lors de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada « USMCA », le 1^{er} juillet 2020. Cet accord signé en décembre 2019, a introduit⁵ toute une série de nouvelles dispositions impliquant une remise à niveau urgente de la loi mexicaine, entre autres, **l'adhésion à l'acte de 1991 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV91)**. La loi entrera en vigueur dans les 89 jours ouvrables, soit **le 5 novembre 2020**.

Un régime novateur pour les inventions (chap. 8 article 126 et suivants). La **création d'un certificat complémentaire de protection (CCP)** est la nouveauté la plus notable de cette loi. Inspiré des modèles américain et européen, le CCP pourra être sollicité par tout demandeur de brevet afin de compenser les retards de l'Institut Mexicain de la Propriété Industrielle (IMPI) lors de la délivrance dudit brevet. Le système prévoit un jour de compensation pour deux jours de retard et ne pourra excéder cinq ans. Les cas de force majeure et les retards causés par le demandeur du brevet sont exclus de ce système.

En matière de brevets pharmaceutiques, le Mexique se distance d'une conception commune à une majorité de pays d'Amérique latine en permettant la **brevetabilité des médicaments de seconde application thérapeutique**. Il est également à noter qu'un **système de transfert d'informations « Patent linkage » entre l'IMPI et l'autorité sanitaire** en charge de la délivrance des autorisations de commercialisation COFEPRIS qui existe depuis 2004, est officiellement consacré dans l'article 162 de cette nouvelle loi. Ce *patent linkage* établit un canal de communication entre ces administrations facilitant la délivrance des autorisations de mise sur le marché.

L'institut national de propriété intellectuelle (IMPI) acquiert de nouvelles compétences en matière fiscale. L'article 5 lui permettra ainsi d'exiger le paiement d'amendes dont il sera en mesure de déterminer le montant ainsi que le paiement de certaines taxes qui n'auraient pas été acquittées auprès de l'administration fiscale. Pour lutter contre la contrefaçon, l'IMPI dispose actuellement de prérogatives de contrôle et de sanction qui lui permettent d'effectuer des visites d'inspection en coordination avec l'administration fiscale (SAT) et le bureau du procureur général ; ces prérogatives ont été confirmées par cette nouvelle loi. L'IMPI aura également le pouvoir de condamner toute personne au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure de déclaration administrative d'infraction ; il lui reviendra également de chiffrer le montant de cette indemnisation.

Le système de réclamation de dommages et intérêts (art.386 et suivants) est modifié pour faciliter et accélérer la procédure. Aujourd'hui, il est presque impossible d'obtenir une résolution sur les dommages-intérêts pour la réparation des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle (quelques décisions pour les marques mais aucune pour les brevets, indications géographiques ou dessins et modèles). Cette nouvelle loi prévoit deux voies de réclamation auprès du pouvoir judiciaire ou auprès de l'IMPI.

Protection des secrets industriels (art.163 et suivants) : l'appropriation abusive d'un secret industriel est désormais sanctionnée. La loi prévoit toute une série d'infractions administratives et de délits spécifiques à la violation des secrets industriels et rend désormais possible l'indemnisation des victimes sur la base de ce motif.

⁵ *Chapitre 20 de l'accord USMCA*

En matière de marques (Chap. I Art. 170 et suivants), l'enregistrement de la marque aura une validité de dix ans à compter de la date de délivrance par l'IMPI et pourra être renouvelée pour des périodes de même durée de manière indéfinie. La déclaration d'usage effectif est obligatoire pour les marques enregistrées postérieurement au 10 août 2018. Pour les marques antérieures au 10 août 2018, elles devront présenter ces preuves d'usage au moment de leur renouvellement. Les conditions pour obtenir une déclaration de notoriété d'une marque sont assouplies (art.192).

Indications Géographiques (IG) (art.264 et suivants et art .365 et suivant pour les IG/AO étrangères) : la loi prévoit la création d'organismes de certification afin d'assurer le respect des règles d'usage des IG au Mexique. Les IG sont désormais considérées comme des « biens nationaux ». A noter que la procédure de reconnaissance d'une IG/AO étrangère est prévue au chapitre 5 de la loi ; celles-ci pourront obtenir une protection via les traités internationaux (comme, par exemple, l'accord commercial entre l'UE et le Mexique) ou par la voie nationale.

Pour en savoir plus :

Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr

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

Rosario.jimenez@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor – Attachée sectorielle, SER de Mexico

ZONE CEI

RUSSIE

Entrée en vigueur de la loi sur les Indications Géographiques

Si le système de protection des appellations d'origine (NMPT) existe en Russie depuis 1992, il n'y a pour l'instant aucun moyen de protéger une indication géographique (IG). Afin de se conformer à l'Accord ADPIC de l'OMC, la Russie a adopté le 26 Juillet 2019, une loi établissant les indications géographiques comme nouveau type de moyen d'individualisation des marchandises ([loi fédérale du 26 juillet n ° 230-ФЗ "portant modification de la quatrième partie du Code civil de la Fédération de Russie et articles 1 et 23.1 de la loi fédérale"](#)).

Cette loi, entrée **en vigueur le 27 Juillet 2020**, vient modifier [le livre IV du code civil de la Fédération de Russie](#) afin d'intégrer les IG (географическое указание ГУ) aux côtés des appellations d'origines (наименование места происхождения товара НМПТ).

Dans la pratique, le système russe sera très semblable au système français et il sera donc plus facile d'obtenir une indication géographique qu'une appellation d'origine car l'exigence de lien entre le territoire désigné et la qualité du produit est moindre.

Bien que cette nouvelle loi ouvre la possibilité d'enregistrer une indication géographique étrangère en Russie, elle prévoit également le motif de « désignation d'usage » comme refus de délivrance du titre, permettant ainsi que les indications géographiques et appellations d'origines étrangères, qui seraient devenues « génériques » en Russie se retrouvent privées d'une possibilité d'enregistrement.

Cette réforme législative provient **d'une forte volonté politique de favoriser le développement régional de la Russie** en mettant en lumière ses savoir-faire.

Cette entrée en vigueur est une étape cruciale pour **la Russie qui envisage une possible adhésion à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne**.

Pour en savoir plus :

- Montant des taxes : <https://rospatent.gov.ru/en/news/fees-on-geographical-indications>
- Lien vers la conférence de presse du Rospatent du 14 Juillet.

Projet de simplification de la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Afin de répondre aux exigences du secteur de la mode et d'accélérer la délivrance des « brevets de design », le Rospatent se penche actuellement sur une possible refonte de leur procédure.

Le projet vise à remplacer l'actuel examen de fond par une publication associée à une période d'opposition. Une telle réforme permettrait de réduire de moitié la durée de la procédure la faisant passer de six à trois mois.

Pour en savoir plus :

Nelson.emeri@dgtresor.gouv.fr

*DG Trésor – conseiller propriété intellectuelle zone CEI, Géorgie, Ukraine
SER de Moscou*

MOYEN ORIENT

ARABIE SAOUDITE

Consultation publique sur le projet de loi sur les indications géographiques

L'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP) a lancé le 30 juin 2020 une consultation publique sur le projet de loi sur les indications géographiques (IG). Le public a été invité à fournir des observations ou des notes écrites jusqu'au 23 juillet 2020. Selon le projet de loi, une indication géographique indique qu'un produit a pour origine l'Arabie saoudite, ou tout autre pays, ou une région de l'Arabie saoudite ou de tout autre pays. Le produit pour lequel la protection par IG est demandée peut être agricole, alimentaire, industriel ou artisanal quand la qualité, la renommée ou d'autres caractéristiques de ce produit sont dues essentiellement à son origine géographique. Les facteurs naturels ou humains sont pris en compte dans la détermination de l'indication géographique.

Le projet de loi comprend 36 articles définissant toutes les étapes de la procédure d'enregistrement d'une IG nationale ou étrangère à la SAIP ainsi que les dispositions de la défense des droits des titulaires.

Selon l'article 4 du projet de loi sur les indications géographiques, la protection couvre :

- Les IG nationales (saoudiennes) enregistrées au registre des IG,
- Les IG étrangères – pour les pays membres de l'OMC et dont les législations nationales assurent une protection réciproque pour les IG nationales (saoudiennes) - enregistrées dans leurs pays d'origine au registre des IG,
- Les IG étrangères protégées en vertu des dispositions d'accords internationaux dont l'Arabie saoudite est membre.

Il convient de noter que le projet de loi (article 13) donne à la SAIP la compétence d'enregistrer une IG nationale (saoudienne) même si les producteurs concernés par cette IG n'en ont pas fait la demande.

EMIRATS-ARABES-UNIS

Nouvelle loi sur la propriété intellectuelle au centre financier international de Dubaï (DIFC)

Le *Dubaï International Financial Center (DIFC)* a promulgué une nouvelle loi sur la propriété intellectuelle, publiée en vertu de la loi n° 4 de 2019 citée sous le nom de "Intellectual Property Law 2019". Son objectif est de compléter l'engagement du DIFC en faveur des meilleures pratiques internationales et de l'application des droits de propriété intellectuelle au sein du centre.

Réduction des taxes officielles

Conformément à la décision 20 de l'année 2020 du ministère de l'économie (MOE), **les frais des services de marques et de droits d'auteur sont réduits de près de 25 % depuis le 5 avril 2020**. Cette réduction est la deuxième de ce type après les changements de juillet 2019. Elle concerne notamment les frais d'enregistrement, les renouvellements, le transfert de propriété, la publication au Journal officiel, les oppositions, les frais de séances d'audition.

QATAR

Loi sur la protection des dessins et modèles

L'État du Qatar a publié la loi n° 10 de 2020 organisant la protection des dessins et modèles. Cette nouvelle loi annule celle de 2002, dont les dispositions d'application n'ont jamais été publiées. En fait, la seule protection disponible pour les dessins et modèles contre une éventuelle violation était des avertissements dans les journaux locaux, laissés à la discrétion du tribunal. La nouvelle loi sera publiée au prochain bulletin officiel.

Affaire BelN - BeoutQ

En 2018, le Qatar a lancé une procédure contre l'Arabie saoudite auprès de l'OMC l'accusant de bloquer la diffusion de BelN⁶ dans le Royaume, d'empêcher BelN d'engager un conseil juridique saoudien pour faire respecter ses droits de propriété intellectuelle et de ne pas avoir prévu de procédures pénales et des peines applicables aux activités de piratage de beoutQ malgré les éléments de preuve établissant *prima facie* que BeoutQ était exploitée par des personnes ou entités relevant de la juridiction de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a invoqué de son côté l'exception concernant la sécurité nationale énoncée dans l'Accord sur les ADPIC.

Le groupe spécial de l'OMC a déclaré que l'absence de mesures de la part de l'Arabie saoudite contre BeoutQ constituait une violation des règles de l'OMC et a recommandé à l'Arabie saoudite de mettre ses mesures en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC en matière de propriété intellectuelle. En vertu des ADPIC, les pays doivent permettre l'application de procédures pénales et de sanctions en cas de piratage des droits d'auteur à des fins commerciales. Le groupe spécial a considéré par ailleurs que le fait que l'Arabie Saoudite empêche le diffuseur du Qatar d'obtenir un conseil juridique en Arabie Saoudite pour des raisons de sécurité nationale n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.

Dans cette affaire, l'Union Européenne, le Canada, le Japon, Singapour, le Brésil et l'Australie se sont portés tierce parties, défendant les intérêts de leurs institutions sportives nationales dont la Ligue de football professionnelle française.

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

TURQUIE

Mesures prises en lien avec la Covid-19

1. Suspensions et reports de délais de procédures

Les délais d'inscription au registre des contrôleurs de données sont prolongés de 3 mois

Conformément à l'article 16 de la loi n°6698 sur la protection des données à caractère personnel, les personnes physiques ou morales traitant des données à caractère personnel doivent au préalable s'inscrire au registre des contrôleurs des données (VERBIS). L'Autorité turque pour la protection des données⁷ a annoncé sur son site Internet le 23 juin 2020 que la date limite d'inscription au registre VERBIS est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020 pour (i) les responsables du traitement des données des personnes physiques ou morales dont l'effectif dépasse 50 employés ou dont le bilan est supérieur à 25 M TRY (près de 3,2 M EUR) et (ii) les responsables du traitement des données des personnes physiques ou

⁶ BelN Sports est un réseau qatari de chaînes de télévision sportives, créé en 2011, appartenant depuis janvier 2014 à BelN Media Group. Le réseau comprend plusieurs chaînes de télévisions à travers le monde.

⁷ *Kişisel Verileri Koruma Kurulu* (KVKK) en turc, est équivalent de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

morales résidant en-dehors de la Turquie. La date limite est le 31 mars 2021 pour les responsables dont l'activité compte moins de 50 employés ou dont le bilan est inférieur à 25 M TRY. Enfin, le délai d'inscription pour les contrôleurs de données des institutions publiques a été prolongé jusqu'au 31 mars 2021.

[Suspension des procédures juridiques et administratives du 13 mars 2020 au 15 juin 2020](#)

Les procédures juridiques et administratives ont été suspendues pour la période allant du 13 mars 2020 au 15 juin 2020. Dans le cadre de cette suspension, les conditions relatives aux actions administratives, y compris les oppositions devant l'Office continueront d'être comptabilisées à partir du 16 juin 2020.

[L'Institut des brevets et des marques a aussi pris plusieurs mesures de suspension:](#)

- Des délais de renouvellement d'un droit de propriété intellectuelle ;
- Des délais concernant les paiements périodiques qui prévoient le maintien d'un droit de propriété intellectuelle ;
- Pour les cas de non-utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ;
- En ce qui concerne les marques enregistrées, le délai de 5 ans pour perdre un droit en gardant le silence ;
- Les délais concernant les droits de priorité ;
- Les délais des droits que le propriétaire peut utiliser pendant un certain temps même si le droit de propriété intellectuelle respectif est expiré ;
- Tous les délais indiqués dans la loi sur la propriété intellectuelle qui pourraient entraîner la perte de droits en cas de non-respect.

[2. Etablissement de normes de certification pour la qualité de production](#)

Conformément à plusieurs annonces du Ministère de l'Industrie et de la Technologie et l'Institut turc de normalisation («TSE»), le certificat COVID-19 de sécurité de la production («certificat») doit être délivré aux entreprises qui respectent les mesures du Guide d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections pour les organisations industrielles. Cette initiative vise à rétablir la confiance du consommateur. Les entreprises doivent transmettre leurs documents *via* le site Internet du TSE ; après inspection du TSE, un certificat leur est délivré et elles ont la possibilité d'utiliser le logo du TSE sur leurs produits, documents et publications. En outre, une série de normes européennes (EN) et de normes ISO / CEI applicables aux dispositifs médicaux et aux équipements de protection individuelle contre la Covid-19 sont accessibles en ligne gratuitement, notamment le TSE, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).

[3. Concernant les contrefaçons de produits utilisés dans la lutte contre la Covid-19](#)

Des ordonnances de santé publique ont été élaborées afin de lutter contre les désinfectants, les eaux de Cologne, les masques et les produits sanitaires contrefaits, non autorisés et dangereux.

En mars, plus de 60 tonnes de produits détergents et désinfectants contrefaits ont été saisies à Istanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep et Adana. En avril, la gendarmerie a mené 288 opérations dans 65 provinces contre les producteurs et les vendeurs non-autorisés qui tentent de tirer indûment avantage de l'augmentation de la consommation de ce type de produits. Ces opérations ont donné lieu à 462 arrestations et des mesures ont été prises

contre 192 des contrevenants sur la base des dispositions pénales du code turc de la propriété intellectuelle et / ou du droit pénal turc en raison de la mise en danger de la santé publique et de l'augmentation du prix des produits sanitaires.

La Cour de cassation rouvre le débat sur l'enregistrement de marques notoires

Dans un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a conclu que l'Office turc des brevets et des marques n'avait pas le pouvoir de créer ni de maintenir un registre des marques notoires.

La demande initiale visant à faire enregistrer sa marque comme notoirement connue a été rejetée par le Bureau de réexamen et d'évaluation. Le tribunal civil de la propriété intellectuelle d'Ankara a décidé de l'accepter au motif que la marque du demandeur était bien connue dans ce domaine. La décision a ensuite été portée en appel, puis devant la Cour de cassation.

Le 5 février dernier, la Cour de cassation a rendu sa décision (2019/2980 E - 2020/991 K) selon laquelle l'Office des brevets et des marques n'était pas habilité à créer un registre pour l'enregistrement des marques notoires. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a conclu que l'Office des brevets et des marques est autorisé à traiter les procédures d'enregistrement et de protection des marques au sens large et à déterminer les critères applicables aux marques notoires. Il a en outre déclaré qu'il n'était pas possible de déposer une action en justice pour déterminer si une marque est bien connue avant qu'une demande soit déposée au bureau et que les résultats du processus d'enregistrement soient connus.

En outre, la Cour de cassation a également admis que les propriétaires de marques avaient un intérêt juridique à intenter une action en justice pour déterminer si leurs marques sont bien connues, car cela offre une protection plus large contre les contrefaçons potentielles et décourage les demandes susceptibles de créer un avantage indu lié à la renommée de la marque notoire.

Bien que le caractère notoire d'une marque doive être examiné au cas par cas, en pratique maintenir un registre des marques notoires constitue un avantage évident pour les propriétaires, les dispensant d'apporter une charge de la preuve à chaque action en justice.

Cette décision aura des répercussions importantes : soit le Bureau des brevets et des marques peut cesser complètement l'enregistrement de marques notoires, soit il peut y avoir un nouveau règlement autorisant explicitement le bureau à enregistrer ces marques.

Revirement de la pratique dans les procédures d'opposition concernant les désignations nationales d'enregistrements internationaux

L'Office turc des brevets et des marques a récemment modifié sa pratique dans les procédures d'opposition pour les désignations nationales d'enregistrements internationaux en commençant à notifier le propriétaire de l'opposition à l'enregistrement international *via* l'OMPI. Cela permet au propriétaire de soulever une allégation de non-utilisation, mettant

ainsi fin à la différence de traitement entre les désignations d'enregistrements internationaux et les demandes nationales.

En règle générale, l'office informe les demandeurs d'oppositions déposées et leur donne un mois pour déposer leur réponse. En outre, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de la propriété intellectuelle n° 6769 en janvier 2017, si la marque invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la date de la demande opposée, à la demande du demandeur, l'office doit demander à l'opposant de prouver l'usage sérieux de la marque invoquée pour les produits et services concernés en Turquie. Si l'utilisation ne peut pas être prouvée pour certains produits / services, la marque antérieure ne sera prise en considération que pour les produits / services pour lesquels l'utilisation a été prouvée. L'office a ainsi permis aux demandeurs de soulever une défense de non-usage en termes de demandes nationales depuis 2017.

Cependant, jusqu'à récemment, les titulaires de désignations d'enregistrements internationaux n'étaient pas en mesure de déposer une réponse ou de demander une preuve d'utilisation à moins de surveiller eux-mêmes la désignation et de constater l'opposition avant que le bureau ne rende sa décision. Cela était dû au fait qu'il n'y avait pas de procédure pour notifier une opposition à un titulaire d'enregistrements internationaux par l'intermédiaire de l'OMPI. Par conséquent, les propriétaires d'enregistrements internationaux n'ont pas été en mesure de répondre aux oppositions et de soulever la défense de non-utilisation dans les procédures d'opposition contre leurs désignations de d'enregistrements internationaux en Turquie. Cette absence de notification aux titulaires de désignations de d'enregistrements internationaux a été critiquée depuis l'entrée en vigueur de la Classification internationale des brevets (CIB), car elle violait les droits des titulaires d'enregistrements internationaux.

Étant donné que la défense de non-usage ne peut être invoquée que dans la réplique et dans un délai d'un mois, conformément aux règles de procédure énoncées dans le règlement d'application de la CIB, il est compréhensible que le conseil supérieur ne puisse pas permettre au propriétaire d'enregistrements internationaux de soulever la défense de non-utilisation pendant la phase d'appel. La décision du Conseil supérieur concernant les autres enregistrements de marques non soumis à la preuve de l'usage était également raisonnable.

En fait, les auteurs ont été informés oralement par l'Office qu'il commencerait à informer les titulaires de désignations d'enregistrements internationaux *via* l'OMPI lorsque des oppositions sont déposées, et leur accorderait également un mois pour déposer leurs réponses. En outre, récemment, certains propriétaires d'enregistrements internationaux ont été notifiés d'oppositions *via* l'OMPI. Par conséquent, il semble que l'office ait trouvé un moyen de combler une telle lacune et a fait un grand pas, dans la pratique, pour traiter également les désignations d'enregistrements internationaux et les demandes nationales. D'un autre côté, comme aucune annonce officielle n'a été faite par le bureau, les propriétaires d'enregistrements internationaux sont invités à continuer de surveiller leurs désignations.

La Turquie se situe au 10ème rang du commerce des produits pharmaceutiques et des médicaments contrefaits

Selon le rapport du « Commerce de produits pharmaceutiques contrefaits » publié en mars 2020 par l'OCDE et l'EUIPO, la Turquie est l'un des 10 principaux exportateurs de produits

pharmaceutiques et de médicaments contrefaits. La Turquie est également l'un des principaux pays de transit dans ce domaine.

En Turquie, le système de suivi et de traçabilité des produits pharmaceutiques (STI) est utilisé par le ministère de la Santé depuis janvier 2010. Chaque transaction de produits pharmaceutiques est enregistrée dans le STI, ce qui garantit la traçabilité des médicaments, de la fabrication à l'utilisateur final.

Le principe de la perte du droit de poursuivre en raison du silence des requérants dans les actions en contrefaçon

Dans une affaire impliquant plusieurs marques *MESA*, la Cour d'appel a confirmé que le requérant avait perdu son droit de manifester une contrefaçon de marque en raison de son silence. Le tribunal a appliqué ce principe même si la partie demanderesse ne l'avait pas clairement évoqué comme moyen de défense. L'affaire souligne que la perte du droit de poursuivre en raison du silence est un outil important pour les défendeurs.

Le principe de la perte du droit de poursuivre en raison du silence n'était pas explicitement prévu dans l'ordonnance n° 556 sur les marques (*abrogé*), base juridique de la présente affaire (il n'est toujours pas disponible dans la loi de la propriété n° 6769 pour les cas d'infraction, mais est disponible pour les actions en nullité en vertu de l'article 25/6). Cependant, il a été largement reconnu dans la doctrine, ainsi que dans la jurisprudence. Par conséquent, la perte du droit de poursuivre en raison du silence a été l'un des principaux moyens de défense de la partie demanderesse dans les affaires d'invalidation et de contrefaçon, et le principe a été appliqué par la Cour d'appel dans ses décisions à plusieurs reprises.

Bien que la Cour d'appel ait rejeté le principe de la perte du droit de poursuivre en raison du silence dans certains cas (c'est-à-dire lorsque la marque du demandeur est bien connue et que les actions du défendeur étaient de mauvaise foi), en l'espèce, elle a décidé qu'il y avait perte de droit, peut-être dû au fait que: le silence avait duré près de 20 ans; et la marque du demandeur n'est pas largement connue du grand public turc mais plutôt des milieux d'affaires.

Importations de produits contrefaits en petite quantité : de nouvelles mesures à la frontière sont attendues

La Loi sur les douanes protège les droits de propriété intellectuelle et industrielle concernant l'importation de marchandises. En vertu des règlements, les marchandises contrefaites peuvent être saisies sur demande du titulaire des droits ou d'office par les douanes.

La Loi sur les douanes ne fait aucune distinction pour les expéditions en fonction de la qualité et de la quantité des marchandises.

La loi ne s'applique pas aux marchandises non commerciales qui tombent dans les limites d'exonération des droits de douane.

L'absence d'une référence claire aux importations de faible volume dans la législation douanière a créé un doute quant à l'opportunité pour les douaniers de saisir ces colis de marchandises contrefaites ; dans le même temps, les expéditions de petits volumes se multiplient.

Cependant, il existe un projet de loi douanière pour réglementer les petits envois, en adaptation du règlement de l'UE 608/2013 conformément à l'harmonisation législative de la Turquie avec la législation de l'UE, qui exige qu'une demande soit déposée auprès des douanes pour les marchandises envoyées par la poste ou par coursier en petits volumes. Dans le cadre de cette procédure, les marchandises suspectes pourront être détruites sans l'intervention du titulaire des droits lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises est d'accord ou si cela a été présumé comme tel.

Le projet de loi douanière stipule que les petits envois susceptibles de contenir des marchandises contrefaites seront saisis par les douanes. Après la saisie, une notification douanière (y compris la possibilité de destruction) sera envoyée au propriétaire du colis. Si le propriétaire accepte la destruction ou reste silencieux dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de la notification, les marchandises seront détruites sous la surveillance des douanes. Si le propriétaire d'un colis conteste une notification de destruction, il devra soumettre une injonction pour empêcher la libération de l'envoi dans les 10 jours ouvrables suivant la notification. Le défaut d'injonction entraînera la libération de l'envoi.

Les titulaires de droits doivent informer le ministère du commerce de toute petite expédition de marchandises via une demande douanière et ne seront contrôlés que s'ils font une telle déclaration.

Selon le projet de loi douanière, la qualité et la quantité des marchandises contenues dans les petits envois seront définies par le Conseil des ministres.

Indications géographiques : reconnaissance d'une 4^{ème} IG turque par l'Union européenne

La châtaigne d'Aydin (la province d'Aydin est située dans le Sud-Ouest du pays) «*Aydin Kestanesi*» sera le 4^{ème} produit reconnu en tant d'indication géographique par l'Union européenne à l'issue d'une procédure de cinq ans, suite à la publication au JOUE du 4 juin 2020, après le baklava de Gaziantep (2013), la figue d'Aydin (2016) et l'abricot de Malatya (2017).

L'Autorité de protection des données personnelles (APD) a publié un texte sur l'obligation de notification (26 juin 2020)

Au cours de ses enquêtes, l'Autorité de protection des données personnelles (APD) a constaté que les responsables du traitement des données présentaient certaines lacunes et manquements à l'obligation de notification. L'APD peut imposer des amendes administratives aux responsables du traitement des données et les obliger à réviser leurs processus.

Les responsables du traitement des données sont tenus de respecter les procédures suivantes:

- obligation de notification lors de la collecte des données personnelles. La charge de la preuve concernant le respect de l'obligation de notification incombe au responsable du traitement ;
- Les avis de confidentialité doivent contenir, au minimum, les informations énumérées à l'article 10 de la loi (l'identité du responsable du traitement ou de son

représentant; les finalités du traitement; les destinataires des données personnelles; les finalités du transfert de données; les modalités de collecte des données personnelles ; le fondement juridique du traitement; et les droits de la personne concernée).

Dans le cas où des données personnelles ne peuvent être obtenues directement de la personne concernée, l'obligation de notification doit être remplie dans un délai raisonnable après la collecte des données personnelles. Si des données personnelles sont utilisées pour contacter la personne concernée, l'obligation de notification doit être remplie au moment du premier contact. Si les données personnelles sont transférées, l'exigence de notification doit être remplie au moment du premier transfert.

Lors de l'explication de la finalité du traitement, les responsables du traitement doivent éviter d'utiliser des formulations susceptibles de donner l'impression que des données à caractère personnel pourraient être traitées à d'autres fins.

Les avis de confidentialité ne doivent pas contenir d'informations générales, ambiguës, incomplètes, trompeuses ou inexacts.

La finalité du traitement et les fondements juridiques du traitement sont des éléments distincts. Les motifs légaux de traitement qui doivent être inclus dans les avis de confidentialité désignent les conditions de traitement prévues aux articles 5 et 6 de la loi.

Les politiques générales de confidentialité ou les politiques de traitement des données qui ne sont pas limitées à une activité de traitement spécifique ne doivent pas être utilisées comme avis de confidentialité.

Les avis de confidentialité doivent être facilement accessibles et visibles. Aucune méthode susceptible de rendre difficile l'accès des personnes concernées à l'avis de confidentialité ne doit être utilisée.

Si des données personnelles sont transférées, l'objectif du transfert ainsi que les destinataires ou les groupes de destinataires doivent être inclus dans l'avis de confidentialité.

Si des avis de confidentialité sont réutilisés, l'avis doit contenir des informations fondamentales telles que l'identité du responsable du traitement et sa finalité. Ces avis doivent être limités à l'activité de traitement concernée.

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

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Focus sur l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

L'idée de la création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) est venue de l'initiative des Chefs d'États des anciennes colonies françaises, pour suppléer à la délivrance des titres de propriété industrielle qui jusque-là était assurée par l'INPI en France.

L'Accord de Bangui du 2 mars 1977 est fondateur de l'Organisation et met en place les différents textes législatifs qui régissent les droits de propriété intellectuelle dans les pays membres de l'OAPI ; ces textes ont été révisés afin de s'adapter au droit international, notamment à l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC).

L'Accord de Bangui régit les différentes dispositions relatives notamment au droit d'auteur, aux brevets et modèles d'utilité, aux marques et dessins et modèles, aux noms commerciaux, aux indications géographiques et aux obtentions végétales. Hors les droits d'auteur, **ce droit est uniforme dans les pays membres** : un titre de propriété industrielle délivré sera protégé dans tous les Etats membres, même s'il reste soumis à la législation de chacun des Etats dans lesquels il a effet, notamment en cas de contrefaçon. Concernant la propriété intellectuelle, les législations nationales sont indépendantes et non harmonisées, et des disparités dans la durée de protection des œuvres existent selon les pays.

L'Organisation a trois rôles principaux :

- **un rôle d'enregistrement des titres** pour les résidents des états membres, mais également pour les déposants hors OAPI. Les demandes sont étudiées et délivrées par le siège de l'Organisation basé à Yaoundé (Cameroun). L'Organisation est dotée de Structures Nationales de Liaison (SNL) relevant, dans chacun des pays membres, du ministère en charge de l'industrie, jouant un rôle de relais entre les utilisateurs nationaux et le siège camerounais ;
- **un rôle d'appui au développement économique** auprès des Etats au travers de la promotion de l'utilisation d'une stratégie de propriété industrielle au service de l'entreprise et de l'innovation. Les SNL sont également un relai à cet effet ;
- **un rôle de renforcement des capacités** tant au sein des institutions que des structures privées, afin d'assister efficacement les détenteurs de droits ; ainsi l'OAPI a mis en place une académie de formation, l'Académie Denis Ekani, qui propose une large gamme de formations en matière de propriété intellectuelle.



Aujourd'hui, **les Etats membres de l'OAPI sont au nombre de 17** : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et les Comores. Le siège de l'OAPI est basé à Yaoundé au Cameroun.

Cette vaste zone géographique ouvre ainsi **un marché très important de près de 185 millions de personnes** aux détenteurs d'un titre de propriété intellectuelle enregistré auprès de l'OAPI, ce qui est intéressant tant pour les entreprises régionales qu'internationales.

Innovation : **le nombre de demandes de brevets reste très faible**, et n'évolue pas depuis 5 ans que ce soit pour les résidents OAPI ou autres ; plus des trois-quarts des demandes proviennent de l'étranger, les Etats-Unis et la France occupant la tête du palmarès (données 2018). En ce qui concerne les résidents (129 dépôts), le Cameroun devance nettement la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec 32% des demandes de brevets ; cela peut s'expliquer du fait de la présence du siège à Yaoundé et des dispositifs de soutien aux déposants mis en place au Cameroun. Ces statistiques de dépôts viennent confirmer les places relativement modestes des pays membres de l'OAPI au *Global Innovation Index*, avec, par ailleurs, une valorisation des brevets encore extrêmement rare.

Marques: le constat est plus favorable en matière de protection de la marque. 6658 marques ont été déposées en 2018, **en forte augmentation d'année en année soit près de 30% en 4 ans**. Si les déposants étrangers occupent toujours les positions prépondérantes dans les statistiques (63% des demandes), les résidents OAPI commencent à appréhender le potentiel et l'intérêt de la protection de la marque ; cette tendance transcrit très bien par ailleurs le dynamisme économique variable des différents Etats, avec en tête du classement la Côte d'Ivoire (près de 30% des dépôts), le Cameroun (16%), le Togo et le Sénégal (12% chacun). Le cap des 2000 dépôts « résidents » a été franchi pour la première fois en 2018. Au niveau international, **la Chine supplante la France en tête du classement** avec 775 dépôts de marques contre 683 pour la France et 627 pour les Etats-Unis, démontrant le fort potentiel que les Chinois attribuent aux pays africains. L'UE reste néanmoins largement en tête, avec plus de 56% des demandes internationales de marques.

Indications géographiques (IG) : **l'Afrique regorge de produits de terroirs** (agricoles et/ou artisanaux) qu'il est important de préserver et de valoriser. Le programme PAMPIG 1, financé par l'Agence française du développement (AFD), a permis l'enregistrement des trois premières indications géographiques africaines auprès de l'OAPI : le poivre de Penja et le miel d'Oku pour le Cameroun, le café Ziama-Macenta pour la Guinée. Ces trois succès ont décidé de la poursuite du programme, et 7 nouveaux projets sont en cours de labellisation : le cacao rouge pour le Cameroun, l'ananas pain de sucre, l'huile d'arachide d'Angonlin, le gari Sohoui pour le Bénin, l'attieke des lagunes et le pagne Baoulé pour la Côte d'Ivoire, la Baronne de Guinée. Là encore, l'aspect régional de la protection de ces labels est avantageux et ouvre un marché régional protégé aux producteurs et l'Union Africaine a fait des indications géographiques un axe prioritaire de développement agricole à l'échelle continentale.

L'activité de l'OAPI s'inscrit dans un contexte prometteur, avec des potentialités d'innovation, de créations et de croissance soutenues. Cependant, pour accompagner ce développement de manière durable, les droits de propriété intellectuelle doivent être des garanties d'accès au marché : **les titres délivrés se doivent d'être fiables et de qualité, et leur défense doit pouvoir être assurée auprès des autorités répressives et judiciaires**. Ce sont les défis actuels que tente de relever l'Organisation pour que les entreprises et les innovateurs, de l'espace OAPI et/ou étrangers, utilisent massivement la propriété industrielle comme soutien de leur croissance en Afrique de l'Ouest.

A retenir que **déposer et protéger un titre de propriété industrielle auprès de l'OAPI** permet donc aux titulaires de droits étrangers **de leur procurer une protection dans 17 pays africains**, avec un potentiel marché non négligeable (185 millions de personnes).

Lutte contre les faux médicaments – COVID 19



En pleine période de COVID-19, Interpol et l'Organisation mondiale de la Santé ont publié plusieurs alertes, depuis le début de la crise sanitaire, sur la hausse des ventes de faux médicaments contre le coronavirus, notamment dans les pays en développement : faux gels hydro-alcooliques, faux traitements, masques défectueux, etc. Dans ce contexte, et dans le cadre

des activités du **club anti-contrefaçon du SER d'Abidjan**, l'Organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France (Leem), l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI), le Comité national français anti-contrefaçon (CNAC) et l'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique francophone subsaharienne (LIPA) se sont associés pour réaliser un spot de prévention, qui a été diffusé sur l'ensemble des chaînes panafricaines du groupe Canal+ et en Afrique du Sud, grâce à la coopération des services économiques de la zone.

Le spot peut être largement rediffusé pour sensibiliser aux dangers que peuvent représenter les faux médicaments, surtout en cette période de pandémie mondiale.

Spot, version francophone : <https://we.tl/t-7rUBlDeZca>

Spot, version anglophone : <https://we.tl/t-4xNqOCsMON>

Pour en savoir plus :

Caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr

DG Trésor - Conseillère INPI, SER d'Abidjan

ASIE

CHINE

Dernières évolutions sur la protection du droit d'auteur (*copyright*)

La Chine a adopté sa loi sur le droit d'auteur en 1990. Entrée en vigueur en 1991, celle-ci fait l'objet d'une révision tous les 10 ans environ (elle a été amendée en 2001, puis en 2010). Un **nouveau projet d'amendement a été publié en avril dernier**, qui apporte un certain nombre de modifications, **visant notamment à renforcer la protection des droits sur le volet enforcement**.

En Chine, le droit d'auteur distingue, comme dans le droit français, deux types de droits : les droits moraux (droit de paternité et droit au respect de l'œuvre) et les droits patrimoniaux (droits de reproduction, distribution, représentation, adaptation, traduction, etc.). Si les droits moraux n'ont pas de limite temporelle, les droits patrimoniaux, eux, s'éteignent 50 ans après le décès de l'auteur.

Le projet d'amendement propose tout d'abord une **reformulation de la définition du droit d'auteur, qui intègre la notion d'originalité ainsi que l'exigence de forme tangible**. Au sens de ce projet, le terme « œuvre » désigne les « créations intellectuelles présentant une originalité dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique, dans la mesure où elles peuvent être reproduites sous une forme tangible ». Une liste non exhaustive de ce qui peut constituer une œuvre au sens du droit d'auteur est ensuite dressée, celle-ci faisant l'objet de peu de modifications, si ce n'est que le projet d'amendement introduit le terme « œuvre audiovisuelle » en remplacement d'« œuvre cinématographique ». Cette notion, qui semble plus inclusive, mériterait tout de même une définition plus précise de ce qu'elle recouvre.

Le projet d'amendement introduit également **l'obligation de rémunérer le producteur d'un enregistrement sonore pour pouvoir en assurer sa diffusion** ou sa communication au public.

Cette introduction, bénéfique à l'industrie musicale, devrait être accueillie favorablement par les titulaires de droits.

Plus intrigant en revanche, **l'amendement introduit aussi une nouvelle notion : celle d'abus de *copyright***. On apprend ainsi qu'un titulaire d'un droit d'auteur qui abuserait de son droit pourrait être **sanctionné par l'autorité administrative** en charge du *copyright*, la *National Copyright Administration of China (NCAC)*, par des **amendes aux montants pouvant s'élever jusqu'au quintuple du chiffre d'affaires réalisé en abusant du droit d'auteur**. **Le projet d'amendement ne définit en revanche pas ce qui peut constituer un abus** de droit d'auteur et à ce titre des lignes directrices de mise en œuvre (qui pourrait être un équivalent de nos décrets d'application) seront nécessaires pour en savoir plus et rassurer les titulaires de droits.

Cette proposition d'évolution a par ailleurs pour conséquence de **renforcer les pouvoirs de la NCAC**. Cette administration, présente à l'échelle nationale et disposant de bureaux locaux au sein des différentes provinces, est en charge de la formulation des règles administratives en matière de droit d'auteur, du mécanisme d'enregistrement probatoire, notamment *via* le *Copyright Protection Centre of China (CPCC)* qu'elle gère, ainsi que de la gestion des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cette administration voit ses pouvoirs renforcés dans le projet d'amendement : **son pouvoir de sanction** (*cf. supra*), mais également **son pouvoir d'investigation**, notamment quant aux cas d'abus de droit. Ces pouvoirs d'enquête, de saisie et de sanction concernent également les cas d'infraction au droit d'auteur, et ils sont également renforcés sur ce volet dans le projet d'amendement.

Autre nouveauté, le projet mentionne un **mécanisme de dommages-intérêts punitifs** pour sanctionner des atteintes intentionnelles au *copyright* dans des circonstances graves. **Les dommages-intérêts fixés par la Cour à l'issue d'un procès peuvent alors être portés jusqu'à 5 fois le montant du préjudice subi** par le titulaire de droits. Lorsque ce préjudice est difficile à déterminer, la Cour peut fixer le montant jusqu'à 5 millions de RMB, soit plus de 600 000€.

Le concept de dommages-intérêts punitifs est en train de se généraliser en Chine. Ceux-ci sont en effet prévus dans la loi sur les marques amendée en 2019, dans le projet d'amendement de la loi sur les brevets, ainsi que dans le code civil adopté lors des assemblées législatives de mai 2020. Là où pendant longtemps il pouvait être estimé que les montants de dommages-intérêts prévus en Chine étaient trop faibles pour compenser les préjudices subis par les titulaires de droits, ces nouvelles dispositions semblent illustrer à la fois un souhait de mieux indemniser les victimes, ainsi qu'une réelle volonté de rendre la contrefaçon « inabordable ».

Par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur le *copyright* **rend possible le renversement de la charge de la preuve concernant le calcul du préjudice subi** par les ayants droits en cas d'atteinte à leur droit d'auteur. Ainsi, lorsqu'il leur est difficile de justifier du montant de leur préjudice, la Cour peut ordonner au présumé contrefacteur de fournir ses documents comptables ou d'autres éléments probatoires. Cette introduction est appréciable compte tenu de la difficulté connue liée au calcul et à l'appréciation d'un préjudice en la matière.

Concernant les programmes d'ordinateur, si le logiciel est mentionné à l'article 3 comme une œuvre pouvant faire l'objet d'une protection par droit d'auteur, puis cité dans la loi à sept reprises, **le nouvel article 61 du projet d'amendement précise que la protection des logiciels fera l'objet d'une communication spécifique par le Conseil d'Etat**.

D'après le plan de travail du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale Populaire publié le 20 juin 2020, ce projet d'amendement devrait être étudié dans les mois à venir. Il sera

intéressant de surveiller ce qui pourrait être retouché du projet, avant d'analyser la version définitivement adoptée de la loi.

Projet d'amendement à la loi sur les brevets ouvert à consultation

Un deuxième projet d'amendement de la loi sur les brevets vient d'être publié, et ouvert à commentaires jusqu'au 16 août 2020 (cf. <http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?id=ff80808172b5fee8017313b6232c2b55>).

Ce projet apporte un certain nombre de modifications, plutôt appréciables, notamment sur les extensions de la protection (procédures de délivrance, produits pharmaceutiques innovants). Il inclue également un système de *patent linkage* (sur le modèle anglo-saxon) et des éléments en faveur d'une protection partielle des dessins. La durée de protection des dessins et modèles, devrait être portée à 15 ans, en alignement avec le Système de La Haye.

Précisions apportées par la CNIPA sur l'évaluation de la contrefaçon de marque

La *China National IP Administration (CNIPA)* a publié le 15 juin 2020 des lignes directrices sur l'évaluation des atteintes aux droits de marques. Ces *guidelines*, dont il est précisé qu'elles doivent être interprétées par la *CNIPA* elle-même, s'adressent aux instances administratives qui interviennent dans l'*enforcement* du droit des marques, pour les aider à déterminer si une atteinte à un droit de marques est, ou non, constituée. Elles viennent ainsi compléter la loi chinoise sur les marques, telle qu'amendée en 2019.

Ces lignes directrices sont un complément précieux pour apporter les **définitions de termes et de notions qui ne sont que mentionnés dans la loi sur les marques**, sans y être définis. C'est par exemple le cas de la notion d'« usage de la marque », souvent nécessaire pour évaluer si une atteinte à un droit de marque est constituée, qui est largement illustrée dans ces *guidelines* qui listent un ensemble d'actions pouvant constituer cet usage.

Les lignes directrices précisent également la manière dont apprécier la similarité des produits et des services. Il est à noter que celle-ci se fait sur la base des produits ou services tels que désignés par le titulaire des droits lors de son dépôt de marque, auxquels on compare ceux que l'on suspecte d'être contrefaisants. La *CNIPA* préconise pour cela de se fonder sur les classifications des produits et services, et à défaut, sur la compréhension de l'activité par des consommateurs familiers du domaine d'activité. Aussi, **le choix des classes et des libellés sera déterminant au moment de l'enforcement d'une marque : le déposant se doit ainsi de redoubler de vigilance à ce sujet.** Les modalités d'appréciation sont ainsi différentes de celles qui sont appliquées en France, où l'appréciation de la similarité entre des produits et/ou des services ne se fait pas au regard des classes revendiquées dans le dépôt mais uniquement en fonction des produits ou des services tels que figurant dans le libellé.

Est également précisée dans le document la manière dont l'administration se doit d'apprécier l'identité ou la similitude entre deux signes, tant pour les marques verbales que semi-figuratives, figuratives, audiovisuelles, en 3 dimensions ou composées de combinaisons de couleurs. Il apparaît ainsi que, comme en France, des similitudes phonétiques, visuelles, mais aussi intellectuelles doivent être prises en compte pour apprécier les ressemblances entre deux signes pris dans leur ensemble. Là encore, la

comparaison des signes se fait sur la base des signes tels que déposés, excluant ainsi toute prise en compte de la façon dont ils seraient effectivement exploités.

Comme en France également, un risque de confusion est reconnu lorsque sont comparés des signes similaires désignant des produits et/ou des services identiques, ou lorsque le signe est identique ou similaire pour des produits et/ou services similaires. Les *guidelines* précisent que ce risque de confusion sera constitué dans deux cas de figure, si les consommateurs peuvent être amenés à penser que les produits ou services sont proposés par le titulaire de la marque, ou alors s'ils le sont par un franchisé, licencié, ou un tiers ayant un lien de coopération avec le titulaire de la marque. Différents critères sont par la suite présentés en une liste non exhaustive pour apprécier ce risque de confusion.

Les *guidelines* précisent également l'article 57 de la loi sur les marques. Cet article, qui énonce l'ensemble des actes constitutifs de contrefaçon de marque, laisse en effet une grande place à l'interprétation, malgré l'exposé qu'il présente de 7 types d'actes. Grâce aux *guidelines*, il est désormais explicité que **l'utilisation dominante d'une marque antérieure dans une dénomination sociale est constitutive d'une infraction au droit des marques de même que, pour l'organisateur d'un marché, foire, plateforme e-commerce, le fait de savoir que des infractions à la marque sont commises et de ne pas les empêcher** lorsqu'ils en ont connaissance ou auraient dû en avoir connaissance, ou lorsque ces infractions leurs sont signalées par des administrations ou les titulaires de droits eux-mêmes.

Ces lignes directrices sont ainsi riches en apports et en précisions. Elles devraient permettre aux titulaires de droits de marques de mieux se protéger et de mieux se préparer lorsqu'ils sont en situation d'agir pour défendre leurs droits. En offrant plus de transparence, elles devraient également apporter une application plus aisée et plus harmonieuse sur l'ensemble du territoire chinois. Elles devraient ainsi faciliter les relations entre les titulaires de droits, notamment étrangers, et l'administration, pour faire face à des problématiques récurrentes.

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

Longue marche, petits pas et franchissement d'étape pour la protection des indications géographiques françaises et européennes en Chine

La protection des indications géographiques (IG) en Chine a été au cœur de l'actualité, ces derniers mois. Sur le volet politique, tout d'abord, avec la conclusion en novembre dernier d'un accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union européenne (UE) et la Chine ; puis récemment, par diverses décisions judiciaires ou administratives favorables aux titulaires de droits français, illustrant un renforcement de la protection des IG. Cet article présente un état des lieux de la protection des IG au vu de ces évolutions, qui alterne entre avancées prometteuses et inachèvement réglementaire.

En matière d'indications géographiques, la Chine présente la spécificité d'avoir un double système de protection

La Chine dispose en effet d'un régime juridique dual :

- le droit des marques, d'inspiration anglo-saxonne et de droit privé ; il constitue le dispositif historique du Ministère du commerce chinois (MofCom) et de l'administration chargée de la propriété intellectuelle, qui restent très influencés par

ce dispositif : l'article 16 de la loi sur les marques définit les indications géographiques comme un signe « *indiquant l'origine des produits, leurs qualités, crédibilité ou autres caractéristiques principalement déterminées par les facteurs naturels ou humains du lieu indiqué* ». En vertu de cette loi, les indications géographiques peuvent être déposées à titre de marque collective ou de certification auprès de la *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA), pour une utilisation exclusive sur le territoire chinois ;

- les indications géographiques *sui generis*, d'inspiration européenne et de droit public ; cet outil juridique géré par le Ministère de l'agriculture (MARA) (pour les IG agricoles chinoises) et par la CNIPA (pour les autres) a très progressivement émergé, à la faveur notamment d'une coopération entamée dans les années 1990 entre la France, puis l'Union européenne, et la Chine.

Ce système dual reste insatisfaisant pour les IG européennes. Régi par plusieurs acteurs et par différents textes législatifs (il existe une loi sur les marques mais non sur les IG), il est à la fois complexe et incomplet et, au final, insuffisamment protecteur. En effet, s'il est possible de s'opposer au dépôt de marques de mauvaise foi en conflit avec une IG, et d'agir en contrefaçon sur la base d'une marque collective ou de certification, la condamnation de la contrefaçon d'une IG *sui generis* est quasi-impossible, du fait de la faiblesse de la protection juridique mais aussi de la méconnaissance de cette réglementation par les autorités locales de contrôle.

En l'état actuel du droit, les titulaires d'une IG ont ainsi la nécessité de faire enregistrer une marque collective pour bénéficier d'une protection effective. Ainsi, le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), qui disposait déjà d'une IG *sui generis* en Chine (la première IG étrangère à avoir été reconnue, en 2009), vient de compléter sa protection en faisant enregistrer la marque collective Cognac, le 4 juin 2020. Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) vient également d'obtenir l'enregistrement de la marque collective Bourgogne. En revanche, peu d'IG étrangères sont enregistrées en tant qu'IG *sui generis*, au vu de la portée limitée de la protection qu'elle confère et de la lourdeur de la procédure. La France en compte toutefois 50 : outre le Cognac, elles concernent le Champagne, le Pruneau d'Agen, le Roquefort, le Comté et 45 appellations de vins de Bordeaux. 86 appellations de vins de Bourgogne ont aussi demandé leur enregistrement en 2017.

Sur le volet judiciaire, la protection des IG via la marque collective vient de connaître un résultat majeur : l'interprofession des vins de Bordeaux (CIVB), qui mène depuis des années une lutte déterminée contre la contrefaçon, a vu, pour la première fois, le 4 juin, un tribunal pénal condamner une contrefaçon sur la base de la marque collective « Bordeaux ». Cette décision, rendue par la Cour de Pudong à Shanghai (l'une des plus réputées sur la propriété intellectuelle), et dont elle a elle-même assuré la publicité – signe de l'importance qui lui est attribuée – devrait faciliter, à l'avenir, la mobilisation de la police et des procureurs dans les actions de lutte contre la contrefaçon.

Ce jugement est toutefois loin de résoudre toutes les difficultés :

- réprimée en droit, la contrefaçon reste un fléau généralisé en Chine, dans les salons ou les magasins et, en définitive, peu sanctionné dans les faits, au-delà de ces quelques cas emblématiques ;

- cette lutte ne peut s'appuyer sur l'IG *sui generis*, encore insuffisamment protectrice ; cette lacune est toutefois appelée à changer avec la signature de l'accord de reconnaissance mutuelle des indications géographiques entre l'UE et la Chine.

La signature de l'accord de reconnaissance mutuelle des indications géographiques, qui constitue une étape fondamentale pour conforter l'approche européenne en Chine, n'a jamais semblé aussi proche

La négociation de cet accord, entamée en 2010, vise à faire reconnaître par chacune des parties une liste de 100 IG de part et d'autre. Une seconde liste de 175 IG devrait suivre, sous quatre ans. L'enjeu est, pour l'Union européenne, de faire bénéficier ces IG d'un régime de protection équivalent à celui de la marque collective. **Cette négociation, longue et laborieuse, s'est heurtée à diverses oppositions d'origine chinoise mais plus encore anglo-saxonne (et particulièrement américaine) à l'encontre d'une évolution qui conduit à une reconnaissance par la Chine de l'approche européenne. Le deal phase 1, signé le 15 janvier entre la Chine et les États-Unis, a ainsi inclus des stipulations visant à vider de portée cet accord** dont le texte avait pourtant été agréé entre les parties européenne (le commissaire à l'agriculture Phil HOGAN) et chinoise (le ministre du commerce ZHONG Shan), le 6 novembre, durant la visite du Président français à Pékin. Les États-Unis se montrent ainsi déterminés à s'opposer aux progrès du concept européen d'IG en Chine (comme partout ailleurs), à l'encontre des intérêts des titulaires de droits européens.

L'accord Union européenne - Chine n'est que le début – au mieux, une étape – de la reconnaissance pleine et entière des indications géographiques en Chine

En premier lieu, il reste à cet accord à être signé et à entrer en vigueur : ce devrait être chose faite sous peu, alors que les procédures de révision juridique et de validation dans chacun des processus internes sont en train d'être finalisées. Ensuite, il conviendra de s'assurer de son effectivité lors des procédures administratives et judiciaires qui seront entamées sur le fondement de la protection qu'il confère. Ceci vaudra non seulement contre les contrefaçons chinoises mais également contre les emplois abusifs de certains termes, par exemple *Asiago* et *Feta*, dont l'usage restera autorisé par l'Accord pendant six et huit ans, respectivement (*phasing out*). La bonne foi de la Chine dans l'application de cette protection pourra alors être appréciée. L'âpreté des autorités chinoises dans la négociation, afin entre autres d'éviter les plus grandes difficultés (l'IG *Parmesan* a ainsi été sortie du champ de l'accord à la dernière minute), laisse toutefois penser que celles-ci ont l'intention de l'appliquer, au terme d'un exercice d'équilibrisme judiciaire et diplomatique visant à respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs interlocuteurs, tant européens qu'américains.

Au-delà, le véritable enjeu sera de reprendre les stipulations inscrites dans cet accord limité à certaines IG dans le droit commun. Seul ce rehaussement du niveau de protection légale des IG *sui generis* sur celui conféré aux marques donnera une pleine reconnaissance aux IG, à l'instar de celle dont elles bénéficient en Europe. À cet égard, l'accord UE-Chine constitue une avancée, voire une étape importante, mais pas la fin de l'histoire.

Pour en savoir plus :

Francois.blanc@dgtrésor.gouv.fr

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

julie.herve@dgtrésor.gouv.fr

DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Pékin

COREE du SUD

Lutte contre la Covid19

La Corée du Sud a été le 2ème pays touché par la Covid19 après la Chine. Toutefois, et grâce à plusieurs facteurs, et notamment les nouvelles technologies, la Corée a réussi à maîtriser la première vague avec un succès relatif. L'Office de Propriété Intellectuelle Coréen (KIPO) contribue lui aussi à cette lutte de manière active avec les décisions administratives sur les **reports des délais de réponses à l'office et la mise en place d'une plateforme de partage d'informations** sur la Covid19.

Report des délais et accélérations des procédures

A l'instar de la plupart des offices de propriété intellectuelle dans le monde, France comprise, le KIPO a mis en place une extension automatique de certains délais administratifs pour les dépôts de titres de propriété industrielle. Ainsi depuis le 30 mars plusieurs extensions ont été annoncées par le KIPO permettant d'allonger les différents délais de façon à permettre aux entreprises, ayant rencontré des problèmes causés par la Covid19, de répondre ultérieurement.

De plus, les brevets déposés sur le thème de la lutte contre le coronavirus peuvent faire l'objet d'une procédure accélérée. Cette **procédure sur mesure** en fonction de l'objet du brevet afin de minimiser le temps de délivrance. Cette procédure est notamment disponible dans le cas où l'objet de l'invention aurait déjà **obtenu son autorisation de mise sur le marché** par les autorités coréennes. L'accélération est aussi disponible pour les oppositions ou les appels auprès du tribunal du KIPO.

Plateforme de partage d'information

La plateforme proposée par le KIPO⁸ a pour but de promouvoir la R&D ainsi que les brevets sur le thème du coronavirus. Le site est disponible aussi bien en coréen qu'en anglais et se découpe en différentes sections :

- **données brevets liés à la Covid19** : y sont répertoriées les publications brevets des différentes inventions permettant de lutter contre la Covid19. Des filtres prédéfinis existent pour restreindre les brevets à certains domaines comme par exemple les masques, les vaccins, la décontamination, les *big data*, etc.
- **analyse des données brevets** : dans cette section figurent des analyses par secteur des données brevets avec un état de l'art d'une technologie ainsi qu'éventuellement son application sur le marché. 20 études ont été réalisées (seulement 14 ont été traduites en anglais) et sont disponibles sur le site gratuitement. Chaque étude a été téléchargée en moyenne 70 fois ;
- **un portail sur la recherche sur la Covid19** : le site propose une liste d'outils sur les recherches Covid. Ces outils sont proposés par un tiers, le « Korean Bioinformation Center », qui est un organisme public. Parmi ceux-ci figurent un outil d'analyse des variations génétiques du virus, un outil de recherche sur les publications scientifiques liées à la Covid19, un outil de phylogénie, etc.
- **la promotion pour les technologies coréennes** : se retrouvent dans cette section des produits coréens, comme des kits de détection, avec leur description ainsi que les certificats/autorisations obtenus dans des pays tiers ;

⁸ https://www.kipo.go.kr/ncov/index_e.html

- **un forum** : celui-ci est destiné au grand public afin que chacun puisse proposer des idées. Plus de 250 idées ont été enregistrées sur le site, la thématique apparaissant le plus fréquemment sur le forum est le masque.

La Corée se sert de la propriété intellectuelle comme un outil de lutte contre la Covid19 afin d'identifier et de centraliser les informations pour lutter contre la maladie. D'autres initiatives similaires ont émergés par la suite en Europe avec par exemple l'Office Européen des Brevets qui a mis en place une solution sur le même principe.

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

SINGAPOUR

Singapour bientôt à la tête de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Daren TANG, actuel Directeur Général de l'Office de Propriété Intellectuelle de Singapour (IPOS) prendra la tête de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 1er octobre 2020. Ce sera la première fois que Singapour prendra la direction d'une Institution des Nations Unies.

L'OMPI, une Institution des Nations Unies dédiée à la propriété intellectuelle (PI)

En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'OMPI aide ses 193 États membres à élaborer un cadre juridique international de la propriété intellectuelle qui soit équilibré et en accord avec l'évolution des besoins de la société. Elle offre des services aux entreprises qui souhaitent obtenir des droits de propriété intellectuelle dans plusieurs pays ou qui souhaitent régler des litiges. Elle propose des programmes de développement des compétences afin d'aider les pays en développement à tirer parti de l'utilisation de la propriété intellectuelle. Enfin, elle permet d'accéder gratuitement à des bases de données uniques sur l'information en matière de propriété intellectuelle.

Qui est le futur Directeur Général de l'OMPI ?

Nommé pour un mandat de 6 ans à compter du 1^{er} octobre 2020, il sera le 5^{ème} Directeur Général de l'OMPI, le premier originaire d'un pays d'Asie et le premier à ne pas avoir fait de carrière préalable au sein de l'Institution.

De formation juridique, Daren TANG occupa de 2001 à 2012 différents postes où il développe une expérience certaine des négociations commerciales multilatérales et bilatérales à haut niveau. Il rejoint l'IPOS en 2012 comme Directeur Général Adjoint et Directeur juridique. 3 ans plus tard, en 2015, il en devient le Directeur Général. Il a dirigé des négociations sur la PI pour Singapour dans le cadre de l'accord de libre-échange TPP devenu CPTPP et l'accord de libre-échange RCEP sans oublier l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et Singapour. Il est souvent présenté comme un leader capable d'équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes pour forger un consensus. Malgré son parcours juridique et ses postes au sein de l'administration singapourienne, Daren TANG a probablement une approche plus proche de celle d'un chef d'une entreprise innovante. Initialement organisme uniquement chargé de l'enregistrement et de la réglementation de la propriété intellectuelle

(PI), l'IPOS s'est transformé sous son impulsion en une « Agence de l'Innovation » qui contribue au développement économique de Singapour.

Singapour a décidé, en avril 2013, de mettre en place un « IP Hub Master Plan », sur 10 ans afin de devenir le « Hub » de la PI en Asie. Ce plan stratégique, révisé en 2017, vise à faire de Singapour à la fois un centre de gestion et de transaction de la PI, de dépôt de PI de qualité ou encore de règlement de litiges de PI. Les différents efforts de Singapour lui permettent aujourd'hui de se classer au 2^e rang mondial pour la protection des droits de PI et au 1^{er} rang en Asie.

Dans le cadre de cette transformation en « Agence de l'Innovation », de nombreuses initiatives ont été lancées durant le mandat de Daren TANG. Parmi les initiatives les plus récentes, *SG Patent Fast Track*, lancée en mai 2020, permet aux déposants de demandes de brevets d'obtenir la délivrance du brevet en 6 mois. Elle concerne tous les domaines technologiques, et fait suite aux précédentes initiatives similaires pour les domaines des *Fintech* (2018) et de l'Intelligence Artificielle (2019). Un programme avec Singapore Exchange (SGX) nommé IDEAS, « *Intangible Disclosure Evaluation and Audit Scheme* », lancé en février 2020 pour les sociétés cotées et celles se préparant à une entrée en bourse afin de les sensibiliser et les encourager à faire des évaluations de leurs actifs incorporels et leur apprendre à les promouvoir auprès d'investisseurs potentiels, est également à relever. En août 2019, la première application mobile pour déposer des marques a été lancée, permettant également de faire des recherches de marques similaires en utilisant l'intelligence artificielle. Cette initiative est une première mondiale. L'IPOS est ainsi devenu l'Office de PI le plus innovant au monde dans le classement 2020 du média *World Trademark Review* (WTR) en devançant l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Et maintenant ?

Beaucoup d'attentes à son égard. En tant que Singapourien, il devrait jouer le rôle de ponts entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Il devrait également être un gardien d'un multilatéralisme fort au sein de l'OMPI. Sa compréhension de l'importance de la PI et ses impacts sur l'innovation et le développement économique devrait lui être utile pour remplir ses missions à l'heure où nous faisons face à de nombreux défis. Et il devrait aussi être en mesure de continuer la modernisation de l'OMPI grâce à son expérience acquise au sein de l'IPOS.

Une attente toute particulière viendra également des pays pour lesquels les indications géographiques (IG) ont une importance pour le développement économique comme de nombreux pays de la zone APAC, d'Afrique, d'Amérique Latine ou encore d'Europe. Les IG ont une valeur particulière pour protéger et valoriser les savoir-faire locaux. L'OMPI a pour objectif de poursuivre la promotion et la protection de tous les droits de propriété intellectuelle et en particulier les IG. Même si Singapour n'a pas d'IG propre aujourd'hui, Daren TANG connaît bien le sujet. L'accord commercial UE-Singapour a permis la mise en place de nouvelles dispositions légales pour protéger les IG à Singapour et la création d'un registre dédié géré par l'IPOS. La France notamment sera attentive à ce que cette problématique figure bien dans les priorités d'action de l'OMPI.

Pour en savoir plus :

stephanie.leparmentier@dgtresor.gouv.fr
DG Trésor – Conseillère INPI, SER de Singapour

ELEMENTS DE COMPARAISON A L'INTERNATIONAL

Nouveau régime différencié de protection des marques renommées et des marques notoires en France

La transposition en droit français de la directive (UE) 2015/2435 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques vient bouleverser au sein du Code de la propriété intellectuelle un certain nombre de dispositions relatives à la contrefaçon.

En la matière, l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre suivant, entraîne une évolution particulièrement notable s'agissant des atteintes portées aux **marques de renommée**, dès lors que celles-ci sont désormais sanctionnées au titre de l'action en contrefaçon.

Pour mesurer l'ampleur de cette évolution, il convient de rappeler que l'article L. 713-5 du CPI, dans sa rédaction telle qu'issue de l'ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, prévoyait, dans un premier alinéa, que la reproduction ou l'imitation d'une marque **jouissant d'une renommée** pour des produits ou services **non similaires** à ceux désignés dans l'enregistrement engageait la responsabilité civile de son auteur si elle était de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constituait une exploitation injustifiée de cette dernière.

Ainsi, en dehors de leur spécialité, les marques renommées étaient auparavant protégées par une action en responsabilité civile, soit une action spécifique non fondée sur le droit exclusif conféré par la marque.

Il en va tout autrement avec le nouvel article **L. 716-4** du CPI, lequel vient explicitement inclure dans le champ de la contrefaçon la violation des dispositions de l'article **L. 713-3 du CPI**, précisant qu' « *Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice* ».

L'ordonnance n° 2019-1169 consacre à l'évidence un changement, non pas des conditions du régime de protection accordé aux marques de renommée mais bien de la nature de celui-ci, qu'il s'agisse d'une atteinte portée à celles-ci dans le cadre de la spécialité ou en dehors de celui-ci, l'article **L. 713-3 du CPI** visant les cas d'usage « *...d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des **produits ou des services identiques, similaires ou non similaires** à ceux pour lesquels la marque est enregistrée...* ».

Par ailleurs, au titre des nouvelles dispositions, les articles **L 713-3-1 et suivants du CPI** viennent lister l'ensemble des actes ou usages matérialisant les atteintes relevant aussi bien du droit commun des marques, qu'au droit spécialement consacré à la marque de renommée.

Incontestablement, en faisant basculer la protection des marques renommées dans le champ de la contrefaçon et partant en rattachant celle-ci au droit exclusif inhérent à la marque, de nombreuses conséquences en découlent, aussi bien d'un point de vue procédural, qu'au niveau des sanctions applicables.

En termes de procédure, l'action en contrefaçon d'une marque renommée peut être engagée dans les conditions du droit commun des marques. A titre d'exemple, les fins de non-recevoir applicables aux actions en contrefaçon, tout comme les mesures accessoires telles que notamment les saisies contrefaçon, les retenues douanières ou les mesures provisoires peuvent maintenant être envisagées. Enfin, autre corollaire, la marque renommée peut également bénéficier d'une protection pénale.

Si la nature du régime de protection des marques renommées dans les Etats membres de l'Union est aujourd'hui harmonisée, la question se pose naturellement de la protection de ces marques dans d'autres pays.

Au plan international, de multiples législations ont mis en œuvre les obligations découlant de l'**article 16.3.** de l'accord sur les ADPIC, qui prévoit que « *L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont **pas similaires** à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est **enregistrée**, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée* ».

Aux Etats-Unis, la comparaison semble intéressante, en ce sens que le titulaire d'une marque notoire peut intenter une action en contrefaçon de marque devant un tribunal fédéral américain en vertu de la **section 43(a) de la loi Lanham**.

Il revient alors au tribunal fédéral américain de déterminer s'il existe un risque de confusion en statuant sur la contrefaçon.

La jurisprudence américaine identifie une série de facteurs non exhaustifs susceptibles d'être utilisés dans la reconnaissance de l'existence d'un risque de confusion. Ces facteurs incluent notamment la similitude des marques, le lien ou la proximité des produits et/ou services, la force de la marque du demandeur, y compris le niveau de reconnaissance commerciale, les canaux de commercialisation utilisés, y compris la similitude ou la dissimilitude entre les consommateurs des produits et/ou services des parties, le degré de soin susceptible d'être exercé par les acheteurs dans le choix des produits et/ou services, l'intention du défendeur dans le choix de sa marque, la preuve d'une confusion réelle, la probabilité d'expansion des gammes de produits, etc.

Même si aucun facteur n'est déterminant, plus une marque sera connue, plus large sera sa protection. Il n'est pas nécessaire qu'une marque soit enregistrée pour bénéficier d'une protection.

En effet, aux États-Unis les marques notoires **enregistrées ou non enregistrées**, d'origine nationale et étrangère, font l'objet d'une protection contre l'utilisation et/ou l'enregistrement par des parties non autorisées par le biais de la loi Lanham §43(a), §43(c), §44(b) et §44(h) et en vertu de la loi Lanham §2(a) et 2(d). (15 U.S.C., §1125(a), §1125(c), §1126(b) et (h), et §1052(a) et (d)).

Du côté de l'Asie du Sud-est, où nous retiendrons l'exemple de la Corée du sud et du Japon, la protection des marques notoires, enregistrées ou non, repose cette fois non pas sur une action en contrefaçon, mais sur une action en concurrence déloyale.

La Corée du Sud peut se prévaloir d'un niveau relativement élevé de protection des marques notoires notamment grâce à la loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets commerciaux « *The Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection* » (Article 2).

Ainsi, toute personne qui est, ou est susceptible d'être lésée par des actes de concurrence déloyale tels que des actes susceptibles de créer une confusion avec les produits ou les installations commerciales d'une autre personne en utilisant une indication identique ou similaire au nom, à la dénomination commerciale ou aux marques d'une autre personne, y compris les marques notoires, peut intenter une action civile devant le tribunal pour obtenir une mesure injonctive, un dédommagement et/ou la restauration de la réputation ou de l'achalandage commercial lésé. En outre, la loi prévoit également des dispositions pénales.

De façon similaire, le Japon ne sanctionne pas les atteintes aux marques notoires sur le terrain de la contrefaçon, la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale (*Unfair Competition Prevention Act*) venant réglementer, dans son article 2, l'utilisation déloyale d'un signe connu, qu'il soit ou non enregistré.

Le nouveau droit des marques français, tel que résultant de l'ordonnance n° 2019-1169, vient quant à lui dissocier le régime de protection des marques renommées de celui des marques notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, alors même que la directive

2015-2436 ne l'imposait aux Etats membres dans le cadre de la transposition de celle-ci.

Pour les marques notoires en effet, l'article **L713-5 du CPI** vient explicitement écarter toute possibilité d'agir sur le terrain de la contrefaçon, et ce même dans le cadre de la spécialité de la marque, en spécifiant que : « *Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :*

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ».

Rappelons que l'ancien article L. **713-5** du CPI, précédemment évoqué, indiquait dans un deuxième alinéa que les dispositions relatives à la marque jouissant d'une renommée, telles que citées précédemment, étaient également applicables à la reproduction ou l'imitation

d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 vient d'une certaine façon uniformiser le régime de protection des marques notoires, que l'atteinte portée à ces dernières soit réalisée ou non dans le cadre de la spécialité, et partant le différencier de celui des marques de renommées.

Ainsi, force est de constater que ces nouvelles dispositions du droit des marques reviennent à dénier aux marques notoires dont l'enregistrement fait par définition défaut, toute protection inhérente à celui-ci, seules les marques renommées pouvant de ce fait y prétendre en bénéficiant d'une protection forte, assurée par des actions en contrefaçon.

Pour en savoir plus :

cboisseau@inpi.fr, *Chargée de missions relations internationales, INPI*

Avec les contributions de Charlotte Beaumatin (Washington) et Anne-Catherine Milleron (Séoul), Conseillères régionales INPI

Éditeur

Direction générale du Trésor

Adresse : Teledoc 559, 139, rue de Bercy,

75572 Paris CEDEX 12

Directeur de la publication :

Jonathan Gindt

Rédacteurs :

François Blanc, Julie Hervé, Charlotte Beaumatin, Amandine Montredon, Stéphanie Leparmentier, Caroline Rolshausen, Céline Boisseau, Jinane Kabbara, Bozkurt Ozserezli, Nelson Emeri, Anne-Catherine Milleron.

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

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