

La Propriété Intellectuelle en Chine



Julie HERVE – Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle - INPI
Service Economique Régional de Pékin
Ambassade de France en Chine
julie.herve@dgtresor.gouv.fr

2 janvier 2020



La protection de la propriété intellectuelle (marques, brevets, certificats d'utilité, dessins et modèles, droits d'auteur) est un enjeu majeur pour les entreprises françaises en Chine. La réglementation chinoise est complète, régulièrement amendée et conforme à l'accord de l'OMC sur les ADPIC et aux principaux traités de l'OMPI. Quant aux coûts de protection, ils sont relativement faibles compte tenu de la taille du marché visé. Le principal enjeu réside surtout dans l'amélioration de l'application uniforme du droit sur l'ensemble du territoire.

COMMENT PROTÉGER VOS CREATIONS ET VOS INNOVATIONS EN CHINE ?

Tout ce qui constitue la valeur de l'entreprise doit être protégé par la propriété intellectuelle. Il existe différents mécanismes mobilisables en fonction des types d'innovations et de la protection recherchée.

La marque :

La marque est un signe permettant d'identifier des produits ou services de ceux fournis par un concurrent. En Chine, la marque peut être composée de mots, graphismes, lettres, nombres, symboles tridimensionnels, de combinaison de couleurs ou d'une combinaison de ces précédents éléments. Ce signe doit être licite, distinctif, et ne doit pas être fonctionnel.

S'il est possible de protéger sa marque en Chine par l'extension d'une marque française via le système de Madrid, il est recommandé de passer par la voie nationale pour obtenir une protection plus efficace et facile à mettre en œuvre. Pour cela, une entreprise française devra impérativement se faire représenter par un mandataire en Chine.

A noter, il est également important d'envisager le dépôt de sa marque traduite en chinois, puisque c'est souvent la façon dont les consommateurs locaux y feront référence. Ne pas le faire laisse par ailleurs plus de marge de manœuvre à de potentiels contrefacteurs ! La traduction doit être choisie avec soin, selon que l'on privilégiera la signification du nom choisi ou sa sonorité.

La marque offre une durée de protection de 10 ans en Chine, et elle est renouvelable indéfiniment. La classification de Nice est également utilisée par l'office chinois, mais celle-ci est cependant plus précise qu'en France, puisqu'elle présente des 'sous-classes' qui joueront un rôle important dans la définition du périmètre de protection de la marque une fois enregistrée.

Le brevet :

En Chine, il existe plusieurs types de brevets. Le brevet d'invention, tout d'abord, qui permet de protéger une solution technique nouvelle. Les titulaires d'une demande de brevet français peuvent étendre leur protection en Chine via le système PCT en respectant le délai de priorité de 12 mois. Le brevet offre une protection de 20 ans, et est normalement délivré dans un délai de 3 à 5 ans.

Un autre moyen de protéger une innovation technique est de recourir au dépôt de modèle d'utilité. Similaire au brevet d'invention, ce titre fait cependant l'objet d'un examen allégé au moment de la procédure de délivrance. Il est d'obtention plus rapide (environ 1 an) et moins coûteuse, mais offre une protection plus restreinte, d'une durée de 10 ans seulement. Très pratiqué en Chine, le dépôt de modèles d'utilité est une stratégie pouvant présenter un réel intérêt pour une entreprise française souhaitant s'y protéger.

Le troisième type de brevet, le « brevet de design », a vocation à protéger l'apparence esthétique d'un produit. Il est comparable au dessin et modèle français. A noter cependant, la durée de protection n'est que de 10 ans.

Le droit d'auteur :

Le droit d'auteur chinois est assez proche du système français : les droits naissent à la date de création d'une œuvre originale, au bénéfice de son auteur, pour une durée de protection qui n'est en revanche que de 50 ans après le décès de l'auteur.

Si aucune formalité n'est nécessaire pour obtenir du droit d'auteur, il est en revanche largement recommandé de procéder à des dépôts probatoires, qui faciliteront l'application des droits en cas de litige. Un enregistrement peut notamment se faire auprès du *Copyright Protection Centre of China (CPCC)*.

Les indications géographiques :

Il existe en Chine plusieurs types d'indications géographiques. Le système le plus efficace aujourd'hui est le dépôt d'une marque collective auprès de l'Administration Nationale Chinoise pour la Propriété Intellectuelle (CNIPA).

Le secret des affaires :

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité.

LES CONDITIONS DE DEPOT

| | | Marque | Brevet d'invention | Modèle d'utilité | Brevet de design | Droit d'auteur |
|---|------------------|--|--|---|--|---|
| Où ? | Depuis la France | Système de Madrid Un dépôt par la voie nationale chinoise offre cependant une protection plus efficace https://www.wipo.int/madrid/fr/ | Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/ | Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/ | Impossible actuellement La Chine prépare l'adhésion au système de La Haye pour l'enregistrement international des dessins et modèles | Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire en Chine est recommandé |
| | En Chine | www.cnipa.gov.cn | www.cnipa.gov.cn | www.cnipa.gov.cn | www.cnipa.gov.cn | www.ccopyright.com |
| Objet de la protection (Les dépôts doivent être effectués en chinois) | | Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc, ou la combinaison de ces facteurs | Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'application pratique | Solution technique nouvelle relative à la forme, la structure, ou leur combinaison, d'un produit adapté pour une utilisation pratique (exclusion des procédés, matières et logiciels) | Design nouveau d'un objet (dessins, schéma, combinaisons forme, structure, couleurs, motifs d'un produit...) générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle | Oeuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ... |
| Durée de protection | | 10 ans à compter de la date d'enregistrement (renouvelable indéfiniment) | 20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles) | 10 ans à compter de la date d'enregistrement | 10 ans à compter de la date d'enregistrement Une modification législative pourrait étendre la durée de protection à 15 ans | 50 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux |
| Coûts (Uniquement indicatifs, car il sera souvent obligatoire de passer par un mandataire local qui facturera ses services) | | Demande d'enregistrement national : Il est pour l'instant conseillé de déposer en monoclasse (une marque par classe de produits ou services) Honoraires d'un mandataire local : entre 500 € et 1000 € par marque déposée | Demande d'enregistrement national : A partir de 3400 RMB Les annuités sont évolutives dans le temps | Demande d'enregistrement national : A partir de 500 RMB | Demande d'enregistrement national : A partir de 500 RMB | Demande d'enregistrement du copyright: Coût fonction du type d'œuvre |

Pour enregistrer des **noms de domaine** (uniquement après avoir déposé vos marques en Chine) : <https://cnnic.com.cn/>

COMMENT LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON ?

On ne peut lutter contre la contrefaçon en Chine que si l'on est titulaire de droits de propriété intellectuelle en Chine. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.
- **Administrative** : permet de lutter contre la visibilité des contrefaçons et les contrefacteurs "amateurs". Généralement rapide, pour un coût raisonnable, l'administration intervient pour saisir les contrefaçons ou le matériel servant à leur fabrication et imposer des amendes aux contrefacteurs. Les moyens d'investigation sont en revanche assez limités.
- **Douanière** : pour obtenir la saisie aux frontières à l'import et à l'export, cette possibilité implique de déposer une demande d'intervention auprès de la Douane. Il est également utile de sensibiliser les douaniers pour les aider à mieux distinguer les contrefaçons des produits originaux.
- **Pénale** : pour dissuader les contrefacteurs par des sanctions sévères (amendes et peines d'emprisonnement). Les enquêtes sont conduites par des spécialistes : la police qui transmet les affaires au Parquet. En cas d'échec, le classement sans suite n'engendre pas de décision, ni de publicité.
- **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Cette voie de recours est longue et coûteuse, et les dommages et intérêts accordés ne permettent pas toujours de réparer l'intégralité du préjudice subi, qui peut être complexe à évaluer. La voie civile présente cependant l'intérêt de la publicité, et la mise en place de tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle depuis 2014 garantit une meilleure maîtrise de la matière par les juges saisis.
- **Actions administratives ou judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, concurrence déloyale, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé en Chine.



Contact

Julie HERVE

Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle - Représentante de l'INPI en Chine
Service Economique Régional de l'Ambassade de France en Chine

julie.herve@dgtresor.gouv.fr

***L'INPI propose sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI »**, qui permet aux Start-up, PME et ETI d'acquérir et de développer une stratégie de Propriété Intellectuelle adaptée à leur environnement et à leurs besoins notamment à l'international.

Faisant suite à la visite en entreprise, la gamme Coaching INPI offre trois prestations personnalisées :

- Le Prédiagnostic PI, une revue des pratiques PI de l'entreprise
- Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Prédiagnostic PI
- La Master Class PI, une formation/action destinée à intégrer la PI dans la stratégie de l'entreprise

[Plus de détails sur le site Internet de l'INPI](#)