



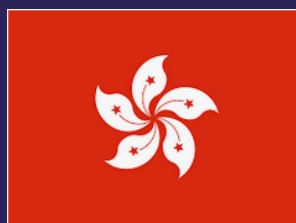
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

inpi

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
À HONG KONG

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

En tant que Région Administrative Spéciale (RAS), Hong Kong possède un système juridique différent de celui de la Chine continentale. Ainsi, les droits de propriété intellectuelle acquis en Chine ne sont pas automatiquement étendus à Hong Kong, et vice versa. Le corpus législatif hongkongais est complet et régulièrement amendé.

Le gouvernement de la RAS de Hong Kong déploie une politique d'innovation incitative pour les entreprises, notamment via des programmes de financement et d'incubation. Les autorités chinoises ont également pour objectif de faire de la RAS un centre régional de commerce de la propriété intellectuelle et un pôle international d'innovation et de technologie. En 2021, Hong Kong figurait en 14^{ème} position de l'indice mondial de l'innovation.

Le département de propriété intellectuelle hongkongais (IPD : ipd.gov.hk) est chargé d'administrer les droits de propriété intellectuelle. En 2020, il recevait environ 34 000 demandes de marques, 21 000 demandes de brevets (standard patents) et 4 000 demandes de modèles enregistrés.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À HONG KONG ?

Tout ce qui constitue la valeur de l'entreprise doit être protégé par la propriété intellectuelle (PI). Les droits de PI permettent d'obtenir des monopoles d'exploitation sur ses innovations et sont le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À HONG KONG ?

Il existe différents mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée.

LA MARQUE

La marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux fournis par ses concurrents. A Hong Kong, la marque peut être un mot, un design, des lettres, des chiffres, des éléments figuratifs, des couleurs, des sons, des odeurs, la forme des biens ou de leur packaging ou une combinaison de ces différents éléments. Pour être enregistré à titre de marque, un signe doit toutefois être susceptible de représentation graphique.

Hong Kong n'étant pas partie au système de Madrid, il est nécessaire de passer par la voie nationale pour déposer une marque. Il est en revanche possible de revendiquer une priorité française dans un délai de 6 mois. Le dépôt peut être fait en anglais ou en chinois.

LE BREVET

Le brevet vise à protéger les inventions, à savoir des produits, substances ou procédés nouveaux ou inventifs. Le titulaire d'un brevet peut interdire aux tiers de produire, utiliser, vendre ou importer l'invention.

Il existe deux types de brevets à Hong Kong :

- Les brevets « standards », qui permettent une protection de 20 ans maximum, sous réserve de paiement des annuités après la fin de la 3^{ème} année. La délivrance d'un brevet standard peut se faire de deux manières :
 - Demande d'enregistrement à Hong Kong d'une demande présentée devant l'office Chinois (CNIPA), l'Office Européen des Brevets (OEB), ou l'office du Royaume Uni (UKIPO). L'obtention de droits à Hong Kong est conditionnée par la délivrance dans l'un de ces offices.

- « Original Grant Patent » ou « brevet original » : la demande de brevet est présentée directement devant l'office hongkongais. Dans ce cas, c'est l'office chinois CNIPA qui se charge de l'examen de fond de la demande.
- Les brevets de courte durée, pour une protection de 8 ans maximum, sous réserve de renouvellement après la fin de la 4ème année. Pour obtenir la délivrance d'un tel brevet, il faut fournir un rapport de recherche délivré par une autorité de recherche internationale, la CNIPA, l'OEB ou le UKIPO.

LES MODELES ENREGISTRÉS

Les modèles enregistrés ont vocation à protéger l'apparence esthétique d'un produit. Pour être enregistré, le modèle doit être nouveau et avoir une apparence pouvant être appréciée par l'œil. La protection accordée est de 5 ans, renouvelable jusqu'à une durée maximale de 25 ans.

S'il est possible de revendiquer une priorité française lors d'un dépôt de modèle à Hong Kong, il n'est en revanche pas possible de procéder à une extension via le système de La Haye.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Hong Kong protège les indications géographiques par les marques de certification. La difficulté du sujet réside surtout dans la reconnaissance de la « capacité à distinguer » d'un terme géographique en relation avec des produits.

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur hongkongais naît au moment de la création d'une œuvre originale représentée sous une forme tangible. Il n'existe pas à Hong Kong de mécanisme d'enregistrement probatoire de droit d'auteur, il est donc nécessaire de conserver des preuves du processus créatif pour une éventuelle reconnaissance des droits devant un tribunal. La durée de protection est de 50 ans après le décès de l'auteur.

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations secrètes, ayant une valeur commerciale, et qui confèrent à leur titulaire un avantage économique. Pour bénéficier de cette protection, il faut être en capacité à démontrer que l'information est réellement secrète, qu'elle a une valeur économique et que des mesures raisonnables ont été prises pour en conserver la confidentialité, et qu'elle a été communiquée dans un cadre où une obligation de confidentialité est claire. Il est donc essentiel de sécuriser ses relations avec des tiers par des contrats de confidentialité.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Modèle enregistré	Droit d'auteur
Comment ?	<p>Dépôt par la voie nationale.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p> <p>https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/trademarks.htm</p>	<p>Sur la base d'une demande de brevet étendue en Chine, Europe ou Royaume-Uni (notamment PCT entré en phase nationale), ou directement devant l'IPD de Hong Kong. Dans ce cas, il est possible de revendiquer la date de priorité française dans un délai de 12 mois.</p> <p>https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/patents.htm</p>	<p>Dépôt par la voie nationale.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p> <p>https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/designs.htm</p>	<p>Se constituer des preuves du processus créatif</p>
Objet de la protection	<p>Signe d'identification distinctif susceptible de représentation graphique.</p>	<p>Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, inventif et susceptible d'application industrielle.</p>	<p>Apparence esthétique d'un produit, nouvelle et appréciable par l'œil.</p>	<p>Oeuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ...</p>
Durée de protection	<p>10 ans (renouvelable indéfiniment)</p>	<p>20 ans pour les brevets standards (sous réserve de paiement des annuités à partir de la 3^{ème} année)</p> <p>8 ans pour les brevets de courte durée (sous réserve d'un renouvellement après la 4^{ème} année)</p>	<p>5 ans renouvelable jusqu'à un maximum de 25 ans</p>	<p>50 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux</p>
Coûts	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>2 000HKD + 1 000HKD par classe supplémentaire</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>Brevet standard : à partir de 686HKD pour un brevet standard. A partir de 6 113HKD pour un brevet original Annuités entre 450HKD et 850HKD.</p> <p>Brevet short-term : à partir de 6 13HKD et 1 080HKD pour le renouvellement</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>A partir de 785HKD</p>	

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

On ne peut lutter contre la contrefaçon à Hong Kong que si l'on est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ce territoire. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- **Amiable** : Avant d'agir en justice, il peut être recommandé de négocier pour désamorcer le litige.
- **Arbitrage** : Les différends en matière de propriété intellectuelle peuvent être résolus par la voie de l'arbitrage. Hong Kong étant signataire de la convention de New York de 1958, les sentences arbitrales qui y sont prononcées pourront être reconnues et exécutées dans les autres Etats signataires. Ce mode de règlement des litiges présente plusieurs avantages, et notamment le coût, la confidentialité des décisions et leur rapidité.
- **Civile** : La voie civile peut permettre d'obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon, des injonctions, et la destruction des biens contrefaisants. Cette voie de recours peut être longue et coûteuse, mais les frais de justice peuvent être supportés par la partie perdante. Des juges sont spécialisés en matière de propriété

intellectuelle, la compétence des tribunaux dépend quant à elle de la valeur du litige.

- **Douanière** : Au sein des douanes de Hong Kong, un département spécialisé en propriété intellectuelle (le Bureau d'enquête sur la propriété intellectuelle) est en charge de la répression pénale des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Si le Bureau n'est pas compétent en matière de brevets, il peut accompagner les titulaires de droits de marques et copyright, notamment grâce à ses pouvoirs d'enquêtes, saisies, arrestations et poursuites. Il est possible d'enregistrer ses marques auprès des douanes pour une meilleure coopération.
- **Pénale** : En plus des actions du Bureau d'enquête sur la propriété intellectuelle des douanes, le Département de la Justice de Hong Kong pourra être à l'origine de poursuites pénales pour des affaires criminelles graves.

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 sur place.

LES LIENS UTILES

- ▶ Institut National de la Propriété Industrielle : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ Office de Propriété intellectuelle de Hong Kong: [香港特別行政區政府知識產權署 Intellectual Property Department \(ipd.gov.hk\)](https://www.ipd.gov.hk)
- ▶ Informations sur la propriété intellectuelle à Hong Kong : [香港 — 知識產權貿易中心 Hong Kong - The IP Trading Hub](https://www.hktradinghub.com)
- ▶ Douanes de Hong Kong: [Hong Kong Customs and Excise Department - Intellectual Property Rights Protection](https://www.customs.gov.hk)



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France en Chine
pekin@inpi.fr

