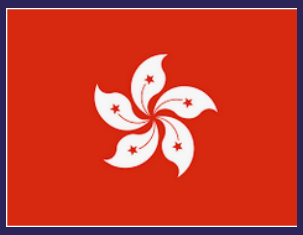
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

ALLER À
L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A 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 commercialisation de la propriété intellectuelle (« regional IP trading centre ») et un pôle international d'innovation et de technologie. En 2022, Hong Kong figurait en 14ème position de l'indice mondial de l'innovation.

Le département de propriété intellectuelle hongkongais est chargé d'administrer les droits de propriété intellectuelle. En 2022, il recevait environ 29 500 demandes de marques, 20 000 demandes de brevets (standard patents) et 3 300 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. La seule manière d'obtenir des droits de PI à Hong Kong est de procéder à des formalités spécifiques sur ce territoire.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIETE 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 faire une formalité de dépôt auprès du Département de la propriété intellectuelle de Hong Kong pour obtenir des droits. 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 3ème 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.

© INPI 2023 – Tous droits réservés

- « 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 MODÈLES ENREGISTRÉS

Les modèles enregistrés ont vocation à protéger l'apparence esthétique d'un produit. Il peut s'agir de sa forme, de sa configuration, de son motif ou ses ornements. 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 nait 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.

L'ordonnance sur le droit d'auteur a fait l'objet d'un amendement en 2022 visant à renforcer la protection des droits dans l'environnement numérique. Plus d'information sur le site du Département de la propriété intellectuelle.

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. Il peut par exemple s'agir de formules, méthodes, spécifications de produits, listes de clients ou fournisseurs. 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.

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Modèle enregistré	Droit d'auteur
Comment ?	Dépôt par la voie nationale. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois. https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/trademarks.htm	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. https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/patents.htm	Dépôt par la voie nationale. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois. https://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/designs.htm	Se constituer des preuves du processus créatif
Objet de la protection	Signe d'identification distinctif susceptible de représentation graphique.	Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, inventif et susceptible d'application industrielle.	Apparence esthétique d'un produit, nouvelle et appréciable par l'œil.	Oeuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, …
Durée de protection	10 ans (renouvelable indéfiniment)	20 ans pour les brevets standards (sous réserve de paiement des annuités à partir de la 3ème année) 8 ans pour les brevets de courte durée (sous réserve d'un renouvellement après la 4ème année)	5 ans renouvelable jusqu'à un maximum de 25 ans	50 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux
Coûts	**Demande d'enregistrement national :** 2 000HKD + 1 000HKD par classe supplémentaire	**Demande d'enregistrement national :** **Brevet standard :** à partir de 686HKD pour un brevet standard. A partir de 6 113HKD pour un brevet original Annuités entre 450HKD et 850HKD. **Brevet short-term :** à partir de 613HKD et 1 080HKD pour le renouvellement	**Demande d'enregistrement national :** A partir de 785HKD	

© INPI 2023 – Tous droits réservés

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 et pénale :** 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.

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

- Départment 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)

- Informations sur la propriété intellectuelle à Hong Kong : Hong Kong – Regional IP Trading Centre - Home

- Douanes de Hong Kong: Hong Kong Customs and Excise Department - Intellectual Property Rights Protection

© INPI 2023 – Tous droits réservés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

inpi.fr

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

INPI France