RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A TAIWAN

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La propriété intellectuelle à Taïwan est conforme aux standards internationaux et la sévérité de la législation envers les contrefacteurs et la divulgation de secrets d'affaires est relativement dissuasive.

Taïwan met tout en œuvre pour que le pays soit perçu comme un pays sûr pour les affaires afin que les investisseurs étrangers puissent être rassurés. Il est donc relativement facile pour une société étrangère de faire valoir ses droits lorsqu'elle rencontre un problème.

Les taïwanais ont une culture de dépôt de brevet très forte, ainsi le nombre de brevets déposés par rapport au nombre d'habitants est quasiment aussi élevé à Taïwan qu'au Japon. Il est donc important de bien réfléchir à une stratégie propriété intellectuelle en amont de son arrivée sur le marché taïwanais et de vérifier la liberté d'exploitation de ses produits.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À TAIWAN ?

Comme dans tous les pays du monde, il est important pour une entreprise de protéger ses créations. Déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle est le seul moyen d'obtenir un monopole sur sa création et ainsi de se différencier de la concurrence. Cela permet aussi de garantir la date à laquelle on a créé son produit et donc de se protéger plus facilement en cas de litiges.

De plus, les litiges à Taïwan sont réglés de manière fiable et sans nationalisme. Ainsi une entreprise française n'aura pas de mal à faire valoir ses droits si ceux-ci sont enregistrés de manière appropriée.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À TAIWAN ?

Le principal office en charge de la propriété intellectuelle à Taïwan est le « Taïwan Intellectual Property Office » surnommé le TIPO. Celui-ci gère les enregistrements des principaux droits de propriété industrielle : le brevet, la marque, le dessin et modèle et également le droit d'auteur.

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

LA MARQUE

Une marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs.

En plus d'une marque traditionnelle, il est possible de déposer une marque dite « collective et régionale ». Ce système permet au TIPO d'enregistrer des marques avec un modèle très semblable aux indications géographiques. A défaut de système plus avancé comme c'est le cas en Europe et en France, c'est ce système qu'il est recommandé d'utiliser pour protéger une indication géographique.

Un dépôt de marque est valable 10 ans et est renouvelable indéfiniment sous réserve d'usage.

Pour déposer une marque à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas d'adresse sur place, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire des accords de Madrid permettant via un dépôt international de désigner Taïwan.

Comme pour les brevets, le TIPO ayant un accord avec l'INPI, si un déposant dépose en France une marque, il a 6 mois pour déposer la marque à Taïwan et bénéficier de la date de priorité du dépôt français (et vice-versa).

Pour l'enregistrement d'une marque à Taïwan, il est impératif de se poser des questions concernant la traduction de la marque en chinois traditionnel (langue officielle de Taïwan). En effet, il est très courant que les marques étrangères soient traduites

© INPI 2023 – Tous droits réservés

sur le territoire taïwanais. Si le détenteur de la marque ne prévoit pas en amont de traduction, il est possible que les taïwanais traduisent eux-mêmes la marque, ce qui peut engendrer des traductions parfois peu conformes à l'image de la marque.

Le délai moyen de délivrance d'une marque à Taïwan par le TIPO est de 5 à 7 mois.

LE BREVET

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Pour cela trois critères sont examinés : la nouveauté, l'inventivité et l'application industrielle. L'invention est protégée dès la date du dépôt. La durée maximale de protection d'un brevet, hors domaine pharmaceutique, est de 20 ans.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est systématiquement publiée 18 mois après le dépôt. Il faut stratégiquement bien réfléchir au moment opportun pour dévoiler son invention.

Pour déposer un brevet à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas d'adresse à Taiwan, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire du traité sur les brevets (Patent Cooperation Treaty) permettant de désigner Taïwan via un dépôt international.

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant a un an pour le déposer à Taïwan et bénéficier de la protection depuis la date de dépôt française. Ce délai appelé « délai de priorité » est de 12 mois pour tous les pays membres de l'OMC, ainsi que pour Taïwan qui dispose d'un accord avec la France mais également avec de nombreux autres pays.

Le modèle d'utilité est une version allégée du brevet permettant une protection maximale plus courte, de seulement 10 ans. Le délai de délivrance est lui aussi plus court et lors de l'examen de la demande par le TIPO, le critère d'éligibilité concernant l'inventivité est moins important que pour un brevet. Ce système est intéressant pour protéger des produits qui ont un cycle de vie assez court.

Le délai moyen de délivrance par le TIPO d'un brevet à Taïwan est de 14 mois[1] et pour le modèle d'utilité de 2.6 mois.

A noter : la législation taiwanaise prévoit un délai de grâce pour les brevets permettant à l'inventeur de faire une demande d'enregistrement auprès du TIPO dans un délai de 12 mois à partir de la date de divulgation de l'invention au public.

LES DESSINS ET MODÈLES

Un dessin ou modèle protège l'apparence du produit et non sa fonction, c'est-à-dire ses contours, sa forme, ses couleurs/textures en surface. L'apparence du produit doit être nouvelle et créative.

Pour déposer un dessin et modèle à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas de locaux sur place, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire de l'arrangement de la Haye permettant de désigner Taïwan lors d'un dépôt international.

Comme pour les brevets et les marques, le TIPO ayant un accord avec l'INPI, si un déposant dépose en France un dessin et modèle, il a 6 mois pour déposer le dessin et modèle à Taïwan et bénéficier de la date de priorité du dépôt français (et vice-versa).

Le délai moyen de délivrance par le TIPO d'un Dessin et Modèle à Taïwan est de 7.5 mois.

A noter : la législation taiwanaise prévoit un délai de grâce pour les Dessins et Modèles permettant au créateur de faire une demande d'enregistrement auprès du TIPO dans un délai de 6 mois à partir de la date de divulgation du Dessin ou Modèle au public.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

La protection des indications géographiques est possible via un système d'enregistrement de marques dédié auprès du TIPO. Ce système fonctionne de manière similaire à l'enregistrement d'une marque collective classique.

LE DROIT D'AUTEUR

Comme pour la France, le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre, il n'existe pas d'autorité officielle d'enregistrement de celui-ci à Taïwan (système aboli depuis 1998). Cependant il est conseillé de conserver une preuve de la date de création d'une œuvre afin de faciliter les démarches en cas de litige.

[1] Ce chiffre ne compte pas les retards d'un déposant qui tarderait à répondre à l'office taïwanais

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LE SECRET DES AFFAIRES

Taïwan dispose aussi d'une loi spécifique pour la protection du secret d'affaires. Ainsi, d'après l'article 2 de la loi sur le secret des affaires, celui-ci désigne toute méthode, technique, procédé, formule, programme, conception ou autre information pouvant être utilisé dans le cadre de la production, des ventes ou des opérations de l'entreprise et qui satisfait aussi aux exigences suivantes :

1. Il n'est pas connu des personnes généralement impliquées dans les informations de ce type ;

2. Il a une valeur économique, réelle ou potentielle, en raison de sa nature secrète ;

3. Son propriétaire a pris des mesures raisonnables pour maintenir le secret.

Ainsi il est recommandé, particulièrement pour être conforme au point numéro 3, de veiller à mettre en œuvre des mesures adéquates lors de discussions avec des partenaires commerciaux à Taïwan avec a minima la signature d'un NDA (Non Disclosure Agreement).

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Modèle d'utilité	Dessin et modèle	Droit d'auteur
Comment ?	Par la voie internationale : Impossible Par la voie nationale : Auprès du TIPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.	Par la voie internationale : Impossible Par la voie nationale : Auprès du TIPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.	Par la voie internationale : Impossible Par la voie nationale : Auprès du TIPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.	Par la voie internationale : Impossible Par la voie nationale : Auprès du TIPO via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.	Naissance du droit du fait de la création
Objet de la protection (Les dépôts doivent être effectués en chinois mandarin)	Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc, ou la combinaison de ces éléments	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	Design nouveau d'un objet ou d'une partie 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 (renouvelable indéfiniment)	20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles)	10 ans	15 ans	50 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire) https://www.tipo.gov.tw/en/cp-822-873215-9905e-2.html	**Demande d'enregistrement national :** Le coût moyen par classe est d'environ 5 500 TWD soit environ 163€ Pas d'annuité	**Demande d'enregistrement national :** Le coût moyen pour 10 revendications est de 11 500 TWD soit environ 340€ Annuité pour un brevet de 10 revendications De la 1ère à la 3ème année 2 500 TWD (~74€) De la 4ème à la 6ème année 5 000 TWD (~148€) De la 7ème à la 9ème année 8 000 TWD (~237€) A partir de la 10ème année 16 000 TWD (~474€)	**Demande d'enregistrement national :** Le coût moyen pour 10 revendications est de 11 500 TWD soit environ 340€ Se referer à la grille tarifaire « Utility model Patent »	**Demande d'enregistrement national :** Le coût moyen de dépôt pour une demande normale d'un modèle est d'environ 3 000 TWD soit environ 89€ Annuité : De la 1ère à la 3ème année 800 TWD (~24€) De la 4ème à la 6ème année 2 000 TWD (~59€) A partir de la 7ème année 3 000 TWD (~89€)	**Demande d'enregistrement du copyright: abolition du système en 1998** Association de gestion collective des droits : https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-448-857771-cd560-301.html

© INPI 2023 – Tous droits réservés

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

Le Bureau de la Propriété Intellectuelle de Taiwan (TIPO) est l'autorité compétente pour la plupart des questions portant sur la propriété intellectuelle. Il dépend du MOEA, qui comprend également le bureau des normes, la métrologie, les essais, l'inspection, et le conseil du commerce extérieur. La mise en œuvre de la protection des droits de PI est généralement assez efficace à Taiwan. Les administrations (douanes, police et justice principalement) sont sensibilisées aux problèmes de propriété intellectuelle et disposent de services spécialisés dans le domaine. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- **Amiable :** négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.

- **Administrative :** 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[2] :** conformément au Customs Act, les douanes taiwanaises interviennent pour tout type de droit de propriété intellectuelle. Les douanes sont habilitées à saisir de façon temporaire des marchandises contrefaites à l'importation ou à l'exportation et disposent de deux moyens d'action : le contrôle spontané et le contrôle à la demande d'un requérant. Dans ce deuxième cas, les Douanes acceptent d'agir à la demande des titulaires de droit dès lors que la contrefaçon ou le risque de contrefaçon est suffisamment établi.

- **Pénale :** pour dissuader les contrefacteurs par des sanctions sévères (amendes et peines d'emprisonnement). Les enquêtes sont conduites par la police qui transmet les affaires au Parquet.

- **Civile :** pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Une cour spécialisée en propriété intellectuelle (IP Court) a été créée en 2008. Outre des juges spécialement formés, elle est dotée d'experts dans les domaines techniques, examinateurs de brevets ou de marque venant du TIPO. En décembre 2019, le parlement Taiwanais a adopté une loi venant reformer cette instance pour en étendre ses compétences donnant lieu à la création de la « Intellectual Property and Commerce Court ». Cette IPCC intègre l'ancienne « IP court » renommé en « IP tribunal » et le Tribunal de commerce compètent pour traiter les litiges d'ordre commercial.

- **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 se constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé à Taiwan.

LES LIENS UTILES

- **Institut National de la propriété intellectuelle (INPI) :** https://www.inpi.fr/fr

- **Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle (TIPO) :** https://www.tipo.gov.tw/en/mp-2.html
- **Service économique à Taiwan :** TAÏWAN | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)

[2] Taipei Customs

© INPI 2023 – Tous droits réservés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

inpi.fr

Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France au Japon
tokyo@inpi.fr

INPI France