# La Propriété Intellectuelle en Chine

Jean-Baptiste BARBIER – Conseiller INPI
Service Economique Régional de Pékin
Ambassade de France en Chine
Mel : jean-baptiste.barbier@dgtresor.gouv.fr

30 septembre 2016

INPI

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

# LE CONTEXTE GENERAL

***La protection de la propriété intellectuelle (marques, brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles, droits d'auteur) est un enjeu majeur pour les entreprises françaises en Chine. Le coût de la protection reste relativement faible par rapport au marché visé. 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. Le principal enjeu consiste à améliorer l'application du droit et les règles de procédure.***
***Depuis 2014, les autorités chinoises mettent en place de nouvelles priorités : création de juridictions spécialisées à Pékin, Shanghai et Canton ; poursuite des opérations de contrôle de grande envergure et des réformes régulières du cadre légal ; amélioration des échanges d'information entre les agences compétentes, notamment une meilleure coordination entre les actions administratives et la justice pénale ; publication de toutes les décisions administratives et judiciaires.***
***Depuis 2015, l'une des priorités est la lutte contre la contrefaçon sur internet.***

# POURQUOI ET COMMENT PROTEGER VOS CREATIONS ET VOS INNOVATIONS EN CHINE ?

Nom de l'entreprise, d'un produit ou d'un service, logo, forme d'un produit, procédé de fabrication, matériaux… **tout ce qui constitue la valeur de votre business doit être protégé avec la propriété intellectuelle** pour sécuriser vos investissements, vous distinguer de vos concurrents, vous identifier auprès du public, gagner des parts de marché, lutter contre les copies. **Tout ce qui ne peut pas être protégé par la propriété intellectuelle** (secrets de fabrication, savoir-faire, informations commerciales…) **doit être gardé parfaitement confidentiel**.

La protection des marques est une **condition essentielle d'accès durable au marché chinois** mais aussi un **moyen de lutter contre les contrefaçons fabriquées en Chine**, puis distribuées localement ou exportées. Si vous ne vous protégez pas en Chine, vous risquez qu'un concurrent ''vole'' votre marque. Or, les recours possibles sont encore très longs, couteux et incertains. Pire, vous seriez en position de contrefacteur donc vos marchandises pourraient être saisies par la douane et des plaintes pourraient être déposées contre vous. Imaginez le préjudice d'image vis-à-vis de vos partenaires et de vos clients. A**nticipez, protégez-vous bien !**

**En France**, votre entreprise peut **étendre la protection de sa marque ou de son brevet français en Chine via l'INPI**. En revanche, la protection des modèles d'utilité, des dessins et modèles, des droits d'auteur (enregistrés) ne peut pas être étendue en Chine à partir de la France. **Le dépôt peut aussi être réalisé directement en Chine** auprès de l'administration chinoise compétente. C'est souvent plus efficace pour la marque car des lourdeurs administratives retardent la délivrance ou le renouvèlement d'un certificat qui empêche la mise en œuvre du droit dans cet intervalle. Vous devrez obligatoirement passer par **un cabinet spécialisé, idéalement basé en Chine** (dont une liste peut vous être communiquée).

Sachant que le public chinois identifie les produits ou services sous une **dénomination chinoise, il est préférable de protéger votre marque tant en caractères latins qu'en caractères chinois** (attention, il existe de nombreuses possibilités pour transcrire un nom en chinois en tenant compte de la signification et des sonorités). Une autre particularité porte sur **la désignation des produits et services** (dans les classes et les **sous-classes imposées** lors du dépôt de marque en Chine), qui **doit être aussi large que précise,** en tenant compte de l'environnement concurrentiel et de vos perspectives de développement. Cette **anticipation vise à sécuriser la protection de vos marques** afin d'éviter qu'un tiers ne dépose une marque identique ou similaire pour des produits dans des classes ou sous-classes similaires.

**En tant que déposant d'un brevet français vous bénéficiez d'un droit de priorité** de 12 mois à compter de la date de dépôt initial, durant lequel les demandes déposées par un tiers en Chine sont inopposables. Si vous ne protégez pas en Chine pendant ce délai de priorité, vous pouvez toujours déposer un brevet sur cette invention, mais vous ne bénéficierez plus de la date de dépôt en France et vous devrez déposer avant la publication par l'INPI de votre demande de brevet (18 mois après le dépôt). **Par cette publication, votre invention sera divulguée et donc ne sera plus considérée comme nouvelle par l'Office chinois ou les tribunaux** (idem pour les dessins et modèles, la nouveauté sera détruite par la publication ou l'usage en France).
Autre moyen de protéger vos innovations : le **modèle d'utilité qui présente des avantages** (coûts faibles, délivrance très aisée, publication rapide, difficulté à invalider, etc.) stratégiques pour informer des contrefacteurs potentiels de l'existence d'un titre, voire pour agir contre eux (car la copie d'une technologie peut être très rapide en Chine).

# LES CONDITIONS DE DEPOT

| | | Marque | Brevet | Modèle d'utilité | Dessins industriels | Droit d'auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Où ? | Depuis la France | Système de Madrid dans le délai de priorité de 6 mois via l'INPI www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/se-proteger-a-l-etranger/deposer-sa-marque-a-l-international.html | Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI ou directement au bureau international de l'OMPI www.wipo.int/pct/fr/ | Impossible | Impossible | Né du simple fait de sa création mais il peut aussi être enregistré en Chine pour avoir la preuve d'une date |
| | **En Chine** | **www.saic.gov.cn/sbjEnglish/** | **www.sipo.gov.cn** | **www.sipo.gov.cn** | **www.sipo.gov.cn** | **www.ccopyright.com** |
| **Objet de la protection** (Les dépôts doivent être 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 (si paiement des taxes annuelles) | 15 ans à compter de la date d'enregistrement (si paiement des taxes annuelles) | Au minimum 50 ans pour les droits patrimoniaux / Droit moral pour l'éternité |
| **Coûts** (Uniquement indicatifs car **vous devrez obligatoirement passer par un agent local** qui vous facturera sa prestation et les taxes dues à l'administration) | | **Demande d'enregistrement :** à partir de 800 CNY * Il est pour l'instant conseillé de déposer en monoclasse (une marque par classe de produits ou services) **Frais de renouvellement :** 2 000 CNY **Honoraires d'un mandataire local : 600 à 1000 € par marque déposée** | **Demande d'enregistrement :** 900 CNY + 2 500 CNY pour l'examen + 150 CNY par revendication supplémentaire au-delà de 10 **Frais annuels** progressifs de 900 CNY à 8 000 CNY | **Demande d'enregistrement :** 500 CNY **Frais annuels** progressifs de 600 CNY à 1 200 CNY | **Demande d'enregistrement :** 500 CNY **Frais annuels** progressifs de 600 CNY à 2 000 CNY | **Demande d'enregistrement :** Prix varie selon le type d'œuvre |
| **Délai moyen d'enregistrement** | | **Maximum 9 mois d'après la loi** | Environ 23 mois | Environ 4 mois | Environ 4 mois | Environ 1 mois |

Pour enregistrer des **noms de domaine** (uniquement après avoir déposé vos marques en Chine) : www1.cnnic.cn

# COMMENT LUTTER CONTRE LES CONTREFACONS ?

**Lorsque vos droits de propriété intellectuelle sont protégés en Chine, il est alors possible de vous défendre contre des contrefacteurs** en utilisant toutes les voies de recours disponibles :

- **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 (moins de 3 mois ou immédiate sur les salons) pour un cout raisonnable, différentes administrations sont susceptibles d'intervenir pour saisir les contrefaçons ou le matériel servant à leur fabrication et imposer des amendes aux contrefacteurs mais moyens d'investigation limités.
- **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).
- **Douanière :** pour obtenir la saisie aux frontières à l'import et à l'export, implique de déposer une demande d'intervention auprès de la Douane et de sensibiliser les douaniers.
- **Civile :** pour ordonner des mesures d'urgence non contradictoires ainsi que des mesures conservatoires visant à éviter la destruction de preuves mais souvent complexe d'évaluer le préjudice donc faiblesse des dommages et intérêts octroyés par les tribunaux, procédure longue, coûteuse, publicité de la décision, plus d'impartialité.
- **Actions non fondées sur la PI :** 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 vous faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé en Chine** dont une liste peut vous être communiquée.

## Contact

Jean-Baptiste BARBIER
Conseiller Propriété Intellectuelle - Représentant de l'INPI en Chine
Service Economique Régional de l'Ambassade de France en Chine
jean-baptiste.barbier@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 Booster PI, une revue des pratiques PI de l'entreprise
-Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Booster 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**

***Le dispositif « France PME sans contrefaçons »** est ouvert aux PME victimes de contrefaçons sur les marchés étrangers. En renseignant le formulaire disponible sur le site Internet, vous pouvez bénéficier de l'assistance et des conseils d'un réseau d'acteurs publics pour vous accompagner dans vos démarches.

Pour en savoir plus : **http://www.cnccef.org/1295-france-pme-sans-contrefacons.htm**



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE