

## LA NOUVELLE LOI CHINOISE SUR LES BREVETS

Le nouveau règlement d'application de la loi chinoise sur les brevets est entré en vigueur le 01 février 2010. S'il apporte des précisions sur certaines dispositions controversées de la nouvelle loi, subsistent des zones d'ombre susceptibles de générer des contentieux dans le futur. Certaines dispositions de la loi sur les brevets et de son règlement d'application devraient pousser les entités françaises qui disposent de capacités de recherche et développement en Chine à revoir les modalités de gestion de leurs droits de propriété intellectuelle.

La nouvelle loi chinoise sur les brevets introduit plusieurs mesures conformes à la pratique européenne. En particulier, le passage au critère de la **nouveauté absolue**, qui inclut dans l'état de la technique toute forme de divulgation en Chine mais également à l'étranger, constitue un progrès. Egalement, l'**offre de vente des dessins et modèles** est désormais sanctionnée.

D'autres dispositions ont été adoptées afin de répondre à des préoccupations purement nationales. C'est le cas notamment de la mise en place d'un examen de confidentialité pour toute invention faite en Chine.

- **Multiplication des possibilités de maintien sous le secret des inventions faites en Chine**

Sous l'ancienne loi, il n'existait qu'un seul régime de mise sous secret d'une invention, celui correspondant au besoin de **défense nationale**. Ces inventions sont gérées par une structure ad hoc dépendant du Ministère chinois de la défense nationale. Elles sont régies par un texte spécial promulgué en 2001 par l'ordonnance No. 418 du Conseil d'Etat et de la Commission militaire centrale, qui précise les modalités de mise sous secret défense, la procédure de délivrance de ces brevets, et leur exploitation.

Ce régime est conservé dans la nouvelle loi sur les brevets.

Le nouveau règlement d'application introduit cependant deux nouvelles possibilités de mise sous le secret d'une invention autre que celle intéressant la défense nationale: les inventions présentant des « **intérêts de l'Etat** » et celles présentant des « **intérêts substantiels** ». Ces formulations vagues peuvent théoriquement couvrir un grand nombre de domaines techniques. Ces types de brevets confidentiels seront soumis à des procédures spéciales que mettra en place l'Office chinois de la propriété intellectuelle (SIPO).

L'ancienne loi imposait une obligation de premier dépôt en Chine à toutes les personnes physiques ou morales chinoises. Cette disposition, qui s'appliquait également aux structures étrangères implantées en Chine, était néanmoins facilement contournable par des contrats, qui organisaient le rapatriement des droits au dépôt des brevets vers les maisons mères à l'étranger où se trouvent des services centraux de propriété intellectuelle. Ces inventions n'étaient alors pas visées au préalable par l'administration chinoise.

Cette disposition est remplacée par la refonte complète de l'article 20 de la loi, qui met en place un **examen de confidentialité** avant toute demande de brevet à l'étranger portant sur une invention faite en Chine. Le non-respect de cette mesure est sanctionné par la **perte du droit au brevet** en Chine.

Le règlement d'application dans son article 9 précise les modalités de cet examen de confidentialité sur les inventions faites en Chine, définies comme celles dont « **l'essence de la solution technique a été réalisée en Chine** ».

Cet examen doit être demandé au SIPO, qui détermine si l'invention entre dans une des catégories de mise au secret. La durée maximale de l'examen de confidentialité est de **6 mois** et doit être basé sur une requête comprenant « un descriptif détaillé » de l'invention, idéalement du même type que celui exigé pour une demande de brevet. Dans le cas d'une demande internationale déposée en Chine suivant le Traité de Washington de coopération en matière de brevet (PCT), l'examen de confidentialité est considéré comme ayant été demandé d'office.

Par cet ensemble de nouvelles dispositions, la Chine se dote de possibilités de garder sur son territoire l'exclusivité sur un certain nombre de technologies qui y sont développées.

Ces mesures pourraient dissuader les sociétés étrangères de développer en Chine des capacités de R & D dans des domaines sensibles ou favorisés par le Gouvernement chinois. Elles obligent également nombre de groupes étrangers à implanter localement des services de gestion de leurs brevets sur les inventions réalisées par leurs filiales chinoises, en incitant au premier dépôt en Chine ou à déposer des demandes internationales PCT directement en Chine.

Enfin, les définitions imprécises d'une invention faite en Chine ou d'une invention présentant des intérêts substantiels données par la loi et son règlement d'application peuvent faire craindre l'apparition de contentieux dans le futur, notamment sur les résultats de recherche obtenus en collaboration et impliquant plusieurs équipes dont une en Chine.

#### ▪ Rémunération des inventeurs - salariés

Les questions de rémunération des inventeurs salariés ont fait l'objet d'un grand nombre de contentieux entre employeurs et employés. Etaient visées en particulier, la prime qui doit être accordée à l'inventeur par l'entité titulaire d'un brevet, ainsi que sa rémunération supplémentaire sur l'exploitation de l'invention, qui n'étaient détaillées que pour les seules entreprises d'Etat.

Si les nouveaux textes réaffirment l'obligation d'octroi d'une **prime** et d'une **rémunération** supplémentaire à l'inventeur salarié, ils consacrent également la prédominance des dispositions prévues en la matière dans les **contrats** ou accords entre le titulaire du brevet et l'inventeur ou dans les **règlements internes** de l'entreprise.

En l'absence de dispositions spécifiques, c'est le régime des articles 77 et 78 du nouveau règlement qui s'applique. Il prévoit une prime pour l'inventeur d'un minimum de 3000 RMB à la délivrance du brevet (1000 RMB pour un modèle d'utilité ou un dessin et modèle), et une rémunération annuelle supérieure ou égale à 2 % des revenus générés par l'exploitation du brevet ou du modèle d'utilité (0,2 % pour un dessin et modèle), ou un pourcentage d'au moins 10 % des royalties en cas de concession de licence.

Ce régime supplétif est susceptible de s'appliquer à toute entité et non plus aux seules entreprises d'Etat.

#### ▪ Les licences obligatoires

La nouvelle loi sur les brevets (Art. 48) étend le régime des licences obligatoires à deux nouvelles situations : Celle où le breveté, 3 ans après la délivrance du brevet et 4 ans après la date du dépôt, n'exploite pas l'invention de manière suffisante pour couvrir les besoins domestiques, et celle où il est déterminé que l'exercice du droit par le breveté constitue un acte monopolistique interdit par la législation, en particulier par la loi anti-monopole chinoise.

La loi incorpore les dispositions de la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique (Art. 50), qui prévoit la possibilité d'accorder des licences sur la fabrication de médicaments brevetés en vue de leur exportation vers les pays les moins développés ou les pays qui n'ont pas la capacité industrielle suffisante pour les fabriquer.

Les mesures de l'ancien Article 14 sont en outre conservées. Les gouvernements de province peuvent donc théoriquement attribuer à une entité de leur choix, le droit d'exploiter une invention brevetée de grande importance et dans l'intérêt de l'Etat ou du public, si le brevet appartient à une entreprise ou une institution d'Etat.

L'extension du régime des licences obligatoires ne présente pas en soi de menace particulière, beaucoup de pays prévoyant des mesures équivalentes, et la Chine n'ayant à ce jour jamais eu recours à ce système. Il est à noter cependant que cette modification du régime des licences obligatoires avait été suggérée dans la Stratégie nationale sur la propriété intellectuelle, qui vise à développer les capacités d'innovation indépendante de la Chine.

- **Protection des ressources génétiques**

La Chine dispose d'un patrimoine en ressources génétiques très riche qu'elle considère comme stratégique. Afin de mieux les protéger, la nouvelle loi sur les brevets reprend les positions défendues par les pays en voie de développement devant les instances internationales telles que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Ainsi, l'article 5 de la loi exclut de la brevetabilité les inventions dont la mise en œuvre repose sur des ressources génétiques dont l'acquisition ou l'utilisation sont interdites en Chine. Cet article est à mettre en relation avec d'autres législations présentes ou à venir en matière d'autorisation ou d'exploitation des ressources génétiques chinoises.

Par ailleurs, la demande de brevet d'une invention basée sur des ressources génétiques devra en indiquer la source directe ou indirecte. A défaut, la demande pourra être déclarée irrecevable.

- **Légalisation des importations parallèles**

Le principe de l'**épuisement international** du droit en matière de brevet a été introduit dans la nouvelle loi (Art. 69).

Cette disposition, permise par les ADPIC, mais qui restreint l'étendue du droit conféré par un brevet a été adoptée par les autorités chinoises, qui considèrent que les droits de propriété intellectuelle sur la plupart des technologies de pointe appartiennent à des compagnies étrangères et que le développement industriel de la Chine repose en partie sur l'importation de ces technologies.

Ainsi, l'importation en Chine, sans l'accord du titulaire de droit, d'un produit breveté ne constitue plus un acte de contrefaçon dès lors que ce produit a été mis une première fois en circulation sur le marché international par ou avec le consentement du breveté.

La volonté du législateur vise également la possibilité d'importation parallèle des médicaments.

- **Exception pour l'obtention des autorisations administratives dans le cas des médicaments et des appareils médicaux**

La Chine adopte une **disposition « Bolar »**, qui autorise la fabrication, l'utilisation, ou l'importation de médicaments ou d'appareils médicaux brevetés afin d'obtenir les informations nécessaires à l'obtention des autorisations administratives.

Un certain nombre de pays ont prévu une exception de ce type, afin de faciliter la commercialisation de médicaments génériques en permettant de débiter la procédure d'autorisation de mise sur le marché et les essais cliniques sans attendre l'expiration du monopole conféré par le brevet.

Cet avantage à l'industrie générique est parfois précédé par l'octroi d'une durée supplémentaire de protection au brevet, afin de compenser la perte d'exploitation due à la durée de la procédure d'autorisation pour la première mise sur le marché d'un médicament breveté. La Chine ne prévoit pas une extension de la durée de protection des brevets de médicaments.