

NEWSLETTER DECEMBRE 2020 Réforme du droit chinois des brevets

Le 17 octobre 2020, la République Populaire de Chine (la « RPC »), annonçait une révision importante de la loi sur les brevets qui entrera en vigueur le 1^{er} juin 2021 (La « **Nouvelle Loi sur les Brevets** »).

En synthèse, la Nouvelle Loi sur les Brevets introduit de nouveaux concepts juridiques, mesures transitoires, normes de tarification et autres dispositions générales qui feront l'objet de mesures d'application dans les prochains mois (règlements administratifs, circulaires d'application, etc.).

Protection des parties de design

Parmi ces nouveautés, on note tout particulièrement l'introduction de la possibilité de protéger une partie de design seulement, le « *design partiel* ».

Avec cette nouvelle possibilité, une fois le « *design partiel* » introduit dans le « *design final* », le demandeur n'aura plus à se soucier de la définition ou de la protection du produit complet. En d'autres termes, même s'il ne s'agit pas d'une conception complète d'un produit, mais d'une partie seulement, celle-ci bénéficiera également de la protection conférée au produit.

De cette manière, le demandeur peut se concentrer davantage sur l'innovation du design lui-même.

Compensation de la durée des brevets

Un nouveau mécanisme de compensation de la durée des brevets pour les brevets d'invention a été ajouté. Ce règlement est similaire au mécanisme d'ajustement de la durée des brevets aux États-Unis.

Il vise à compenser les retards déraisonnables dans le processus d'examen des brevets d'invention (brevets d'invention pour lesquels le droit de brevet d'invention est accordé trois ans après la date de la demande d'examen).

Compte tenu des avancées technologiques rapides dans la société actuelle, la proportion de brevets d'invention dont les annuités ont été payées jusqu'à la 20^{ème} année n'est pas élevée.

Par conséquent, au-delà de la période d'indemnisation des titulaires de brevets, l'intérêt principal de ce système peut être de favoriser la clôture rapide des dossiers par les examinateurs et le raccourcissement du cycle de révision.

Pour les déposants de brevets, gagner quelques mois, voire un ou deux ans pour obtenir dès que possible une protection par brevet signifie une plus grande valeur économique. Bien entendu, pour les brevets de grande valeur et dynamiques, prolonger la période de protection signifie toujours obtenir de meilleurs rendements.

Licences ouvertes

En outre, un nouveau système de licences ouvertes en matière de brevets a été introduit. Le point le plus attrayant du système révisé est sa politique préférentielle; c'est-à-dire que, lors de la mise en œuvre de licences ouvertes, le titulaire du brevet d'origine sera payé pour la mise à disposition du brevet. Les annuités sont également réduites en conséquence (Cf. [Article 51](#), paragraphe 2).

La politique de réduction et d'exemption des annuités intensifierait considérablement la mise en œuvre volontaire de licences ouvertes de brevets par les titulaires de brevets, mais il faut encore se demander si elle peut effectivement promouvoir la mise en œuvre et la transformation des brevets.

Nouveau système de dommages-intérêts

Nous pouvons encore noter la mise en place d'un nouveau système de dommages-intérêts punitifs.

En référence aux dispositions de la loi sur les marques, en cas de contrefaçon intentionnelle des droits des titulaires de brevet dans des circonstances graves, le tribunal populaire peut déterminer le montant de l'indemnisation dans une fourchette de un à cinq fois le montant calculé en fonction de la perte subie par le titulaire du droit, de l'avantage obtenu par le contrevenant ou du multiple de la redevance de licence de brevet.

Cela renforce les sanctions en cas de contrefaçon de brevet et montre la détermination de la RPC à lutter contre ce fléau, et par la même occasion, augmente le montant de la compensation légale.

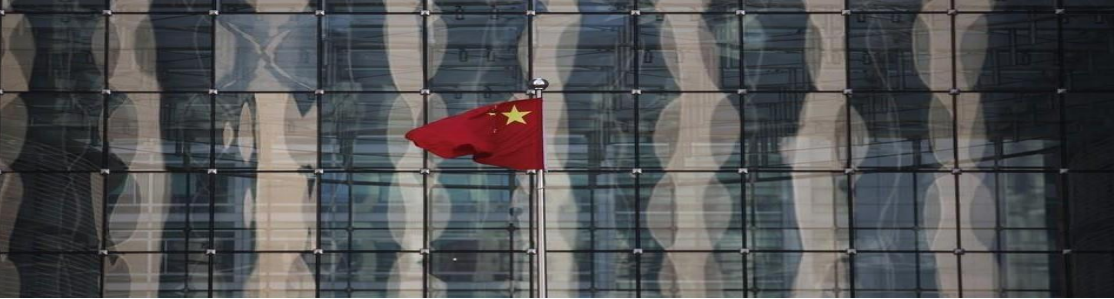
Cet amendement relève la limite du montant minimum de l'indemnisation légale pour contrefaçon de brevet de 10 000 RMB à 30 000 RMB, et le plafond de 1 million de RMB à 5 millions de RMB, ce qui aligne les indemnités en cas de contrefaçon de brevet sur celles prévues par le droit des marques.

Par conséquent, cela augmentera considérablement le montant de l'indemnisation des titulaires de brevet et améliorera considérablement l'enthousiasme pour la protection des droits, tout en augmentant le coût de la contrefaçon, ce qui est propice au renforcement de la protection des droits des titulaires de brevets.

Les principales nouveautés apportées par la réforme sont détaillées dans le tableau ci-après.



N°	SUJET	AVANT LA REFORME	APRES LA REFORME
1.	Objet protégé par un brevet de dessin et modèle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La loi visait uniquement les produits dans leur ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aujourd’hui tout, ou partie de produit (« <i>design partiel</i> »)
2.	Principes de bonne foi et interdiction de l’abus de droits de brevet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Initialement ces principes n’apparaissent qu’en jurisprudence en tant que principes généraux du droit civil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Maintenant ils sont expressément inscrits dans la Nouvelle Loi sur les Brevets
3.	Non déchéance du principe de nouveauté dans les six mois	<p><u>Trois situations existaient:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ une exposition internationale prescrite ; ➤ une conférence académique ou technologique prescrite ➤ Une divulgation non autorisée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Une situation a été ajoutée</u> : lors d’une première publication pour fin d’intérêt public en cas d’urgence nationale d’état
4.	Produits inéligible	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Les substances obtenues par le biais de la transformation nucléaire 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Le texte se précise et énonce désormais</u> : les substances obtenues au moyen de la transformation nucléaire et du processus de la transformation nucléaire en tant que tel
5.	Priorité domestique d’un brevet de dessin et modèle	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dans les six mois à compter de la date de dépôt de la première demande
6.	Date limite pour le dépôt de documents attestant de la priorité	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invention ou modèle d'utilité : dans les trois mois suivant le dépôt de la demande subséquente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Invention ou modèle d'utilité</u> : dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de la première demande ; ➤ <u>Design</u> : dans les trois mois suivant le dépôt de la demande subséquente
7.	Durée du brevet pour conception	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 ans 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 ans
8.	Ajustement de la durée d’un brevet Brevet d’invention	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Après l’expiration d’un délai de (i) quatre ans à compter de la date de dépôt ou, (ii) de trois ans à compter de la date de la demande d’examen au fond du titulaire du brevet, l’ajustement de la durée d’un brevet est accordé pour retard déraisonnable (à l’exception du retard dû au demandeur pendant le processus d’approbation).



N°	SUJET	AVANT LA REFORME	APRES LA REFORME
9.	Prolongation de la durée de validité des brevets Brevet d'invention lié à un nouveau médicament	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La prolongation de la durée de validité du brevet ne doit pas dépasser cinq ans ; et ➤ La durée totale effective du brevet après l'approbation de la commercialisation du nouveau médicament ne doit pas dépasser quatorze ans
10.	Licences libres/Ouvertes	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lorsque le titulaire du brevet déclare par écrit qu'il est prêt à concéder une licence à toute entité pour la mise en œuvre de son brevet, et précise les droits de licence (« <i>Royalties</i> »), une licence ouverte peut être mise en œuvre après une annonce officielle ; un rapport d'évaluation du brevet doit être fourni pour la licence ouverte d'un brevet de modèle d'utilité ou de dessin et modèle ; ➤ Le retrait d'une licence ouverte par déclaration n'affecte pas la validité de la licence ouverte autorisée précédemment ; ➤ Toute entité, qui notifie le titulaire du brevet par écrit et paie les droits de licence conformément à l'annonce, peut obtenir la licence ouverte ; ➤ Lors de la mise en œuvre d'une licence ouverte, les annuités sont réduites ; ➤ Une licence ouverte peut être convertie en une licence non-exclusive après une négociation individuelle, mais elle ne peut pas être convertie en une licence unique ou exclusive licence.
11.	Amendes administratives pour la contrefaçon d'un brevet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amende égale ou inférieure à quatre fois le montant des revenus illégaux ; OU ➤ Amende égale ou inférieure à 200.000 CNY (s'il n'y a pas de revenus illégaux) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amende de cinq fois les revenus illégaux ou moins ; OU ➤ Amende de 250.000 CNY ou moins (si les revenus illégaux ne dépassent pas 50.000 CNY)
12.	Service de l'administration des brevets chargé de traiter les litiges en matière de contrefaçon de brevets	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ À la demande d'un titulaire de brevet ou d'une partie intéressée, l'Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle de la Chine (ANPIC) peut traiter les litiges de contrefaçon de brevet ayant un impact national important, et les services administratifs locaux des brevets peuvent traiter les litiges de contrefaçon dans leurs propres régions administratives



N°	SUJET	AVANT LA REFORME	APRES LA REFORME
13.	Domages-intérêts pour contrefaçon de brevet	<p><u>Dans l'ordre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perte effective du titulaire du brevet ; ➤ Atteinte au revenu du contrefacteur ; ➤ Délais raisonnables pour redevance ; ➤ Dommages-intérêts légaux (de 10.000 CNY à 1.000.000 CNY) <p>Pour les situations (1) à (3), les frais raisonnables engagés pour la cessation de l'acte de contrefaçon sont également inclus</p>	<p><u>Dans l'ordre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ perte effective du titulaire du brevet ou revenus de contrefaçon du contrefacteur ; ➤ délais raisonnables de la redevance ; ➤ dommages-intérêts légaux (30.000 à 5.000.000 CNY) <p>Pour les situations (1) et (2), lorsqu'il y a des infractions de mauvaise foi avec des conséquences graves, des dommages-intérêts punitifs peuvent être imposés entre une et cinq fois.</p> <p>Pour toutes les situations, les frais raisonnables pour la cessation de l'acte de contrefaçon doivent être inclus.</p> <p>Dans le cas où le titulaire du brevet a fait de son mieux pour fournir des preuves et que les principales preuves pour le calcul du dommage sont contrôlées par le contrefacteur, le tribunal peut ordonner au contrefacteur de les fournir ; si le contrefacteur les falsifie ou refuse de les fournir, le tribunal peut décider du dommage en se référant à la demande du titulaire du brevet.</p>
14.	Injonction précontentieuse et conservation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Un titulaire de droits peut demander au tribunal des injonctions pour faire cesser l'acte de contrefaçon avant toute procédure litigieuse 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Un titulaire de droits peut demander des ordonnances judiciaires concernant la préservation des biens et l'exécution ou l'interdiction de certaines actions, avant la procédure litigieuse.
15.	Délai pour agir en contrefaçon de brevet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deux ans, calculées à partir de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l'infraction 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ trois ans, calculées à partir de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l'infraction et le contrevenant.
16.	Litige sur un brevet lié à l'approbation et à l'enregistrement d'un médicament	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pas de règlement spécial, applicable en vertu des principes généraux du contentieux 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En plus des principes généraux du contentieux, une action en justice peut être engagée pour confirmer l'infraction, ou une décision administrative de l'ANPIC peut être demandée. ➤ Les mesures de liaison spécifiques doivent encore être approuvées par le Conseil d'État après la législation de l'Administration Nationale des Aliments et des Médicaments de la Chine (ANAMC) et du ANPIC.