

Quatrième révision de la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine



La « Loi sur les brevets de la République de Chine » a été mise en œuvre en 1985 et a été révisée à trois reprises, respectivement en 1992, 2000 et 2008. C'est après 8 ans de discussions, que la quatrième révision a enfin été promulguée le 17 octobre 2020, pour une entrée en vigueur le 1er juin 2021. Les principales nouveautés de cette nouvelle version sont présentées ci-après.

■ NOUVEAUX DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, AUGMENTATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS STATUTAIRES

• [Méthode de calcul des dommages et intérêts](#)

L'article 71, paragraphe 1 de la nouvelle version de la Loi donne pour la première fois le choix au propriétaire d'un brevet victime d'un acte de contrefaçon, de calculer le montant des dommages et intérêts qu'il peut réclamer soit sur la base de ses pertes réelles/de son préjudice subi, soit sur la base des profits/revenus illégaux du contrefacteur, alors qu'auparavant, les dommages et intérêts étaient obligatoirement calculés sur la base des pertes réelles, et ce n'étaient que lorsque ces dernières étaient difficiles à déterminer qu'il était possible de se fonder sur les profits/revenus illégaux du contrefacteur. Or, l'application de cette ancienne méthode de calcul pouvait être très désavantageuse pour le titulaire des droits, qui n'arrivait pas à obtenir une indemnisation raisonnable à partir du moment où il n'avait pas subi de dommages importants, alors même que le contrefacteur pouvait avoir dégagé des bénéfices importants.

En outre, en cas d'infraction grave, le juge peut décider d'octroyer une indemnisation allant jusqu'à cinq fois le montant des dommages et intérêts calculés selon la méthode ci-dessus, ce qui n'était pas possible auparavant.

• [Montant de l'indemnisation statutaire](#)

Lorsqu'il est difficile de déterminer la perte réelle/le préjudice subi, les profits/revenus illégaux, ou encore le montant des redevances de licence de brevet qui auraient dû être perçues par le titulaire des droits, le tribunal populaire peut déterminer une indemnisation forfaitaire en prenant en compte différents facteurs tels que le type de brevet concerné, la nature et les circonstances de l'acte de violation, etc. Le montant forfaitaire a été revu à la hausse, passant d'un minimum de 10 000 RMB à 30 000 RMB et d'un maximum de 1 million de RMB à 5 millions de RMB.

• [Dépenses raisonnables](#)

Par ailleurs, la nouvelle version de la loi prévoit dorénavant clairement qu'en sus des dommages et intérêts pouvant être obtenus, le titulaire des droits peut également obtenir, de manière séparée, le remboursement des frais raisonnables qu'il a engagés pour sa défense, alors que jusqu'à présent la loi était imprécise sur ce point.

• [Inversion de la charge de la preuve](#)

Enfin, aux termes de l'Article 71, paragraphe 4, lorsque le titulaire du brevet a fait de son mieux pour démontrer la violation de ses droits, mais qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir de preuves suffisantes pour permettre de calculer notamment le montant de son indemnisation, le tribunal populaire est en droit d'ordonner au contrefacteur de remettre les documents et informations nécessaires en sa possession, tels que par exemple ses livres de compte. Alors, que jusqu'à présent, la charge de la preuve reposait sur le titulaire des droits. De plus, en cas de refus du contrefacteur de présenter les documents requis par le tribunal, ce dernier peut rendre sa décision en se référant uniquement aux demandes du titulaire du brevet.

Il est certain que l'inversion de la charge de la preuve va réduire les difficultés actuelles rencontrées par le titulaire des droits dans bon nombre de procédures en contrefaçon de brevets.

■ AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DES DESSINS

La période de protection des dessins est prolongée passant de 10 ans à 15 ans à compter de la date de dépôt, alors que celle des brevets d'invention et des modèles d'utilité reste inchangée, à savoir respectivement 20 ans et 10 ans.

Il est dorénavant possible d'enregistrer un dessin pour une partie spécifique d'un objet, alors que jusqu'à présent seuls les dessins pour un objet complet pouvaient être approuvés. Ainsi, par exemple, pour protéger une tasse avec une anse avec un design particulier, il est dorénavant possible d'enregistrer uniquement le design de l'anse et non plus obligatoirement le design de la tasse dans son ensemble.

De plus, les demandes de dessin peuvent bénéficier de la priorité domestique, tout comme les modèles d'utilité et les brevets d'invention. Ainsi, si dans un délai de six mois suivant la date de dépôt d'un premier dessin, un demandeur dépose un nouveau dessin de conception similaire, il peut alors bénéficier de la priorité du premier dépôt. C'est-à-dire que la date de dépôt de ce nouveau dessin sera alors considérée comme étant celle du premier dépôt.

■ MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCOMPENSES ET À LA RÉMUNÉRATION DES INVENTEURS/CONCEPTEURS D'INVENTIONS PROFESSIONNELLES

Conformément aux articles 76 à 78 du décret d'application de la Loi sur les brevets, l'employeur doit verser une rémunération et une prime à ses employés à l'origine d'une invention professionnelle. Si aucun accord spécifique n'est conclu entre l'employeur et ses employés, ses deniers peuvent réclamer les montants prévus dans le décret d'application, à savoir : au minimum 3 000 RMB pour le dépôt d'un brevet d'invention et 1 000 RMB Yuan pour un modèle d'utilité ou un dessin ; ainsi qu'un minimum de 2% des bénéfices d'exploitation pour un brevet d'invention ou un modèle d'utilité, et de 0.2% pour un dessin. De plus, lorsqu'une licence d'exploitation est consentie, l'inventeur ou le concepteur peut obtenir au moins 10 % des redevances versées au titulaire du brevet. C'est pourquoi, pour éviter le paiement de ces sommes qui peuvent s'avérer importantes, il est recommandé de conclure en amont un accord spécifique avec ses employés.

L'article 15 de la nouvelle version de la Loi encourage le recours à des méthodes de récompenses et rémunérations diversifiées, telles que l'octroi d'actions, de dividendes ou d'autres méthodes permettant un meilleur partage des bénéfices de l'invention entre l'entreprise et l'inventeur/le concepteur. Le but recherché étant de réduire la charge des PME, pendant la période initiale d'enregistrement et d'exploitation du brevet.

■ RÉGIME DE LICENCES OUVERTES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES BREVETS

Conformément aux dispositions des articles 50 à 52 de la nouvelle version de la Loi, le titulaire d'un brevet peut déclarer volontairement au Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État, son intention de concéder une licence de brevet, en précisant le montant des redevances qu'il souhaite obtenir. L'administration se chargera ensuite de publier cette demande, sans toutefois que les modalités de publication ne soient pour le moment précisées.

Toute entreprise ou personne physique intéressée par l'exploitation de ce brevet devra alors simplement informer par écrit le titulaire du brevet à l'origine de la déclaration de licence volontaire, lui régler les redevances prévues, pour pouvoir commencer à exploiter le brevet. Cette nouvelle disposition simplifie grandement les transactions en matière de licence de brevet, tout en baissant considérablement les coûts.

Il convient de préciser que ce type de licence ouverte ne peut en aucun cas être accordé à titre exclusif.

Enfin, l'État chinois encourage l'octroi de licences volontaires de brevet, et réduit ou exonère les annuités dues par les titulaires des droits pendant toute la période de licence ouverte.



■ PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE PROTECTION DES BREVETS EN RAISON D'UN RETARD DÉRAISONNABLE LORS DE LA PHASE D'EXAMEN

Selon les dispositions de l'Article 42, paragraphe 2 de la nouvelle version de la Loi, si pour une raison non liée au demandeur, un brevet d'invention n'est pas délivré dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande, ni dans un délai de trois ans à compter de la date de demande d'examen sur le fond, le Département administratif des brevets du Conseil des affaires d'État doit, sur demande expresse du titulaire du brevet soumise dans les trois mois suivant la date d'approbation du brevet, proroger la période de protection du brevet pour une durée égale à celle causée par le retard déraisonnable.

En outre, l'Article 42, paragraphe 2 de la nouvelle « Loi sur les brevets » stipule qu'aux fins de compenser le temps nécessaire à l'obtention des autorisations de mise sur le marché des nouveaux médicaments ayant fait l'objet d'un enregistrement de brevet, le Département administratif des brevets du Conseil des Affaires d'Etat doit, sur demande expresse du titulaire du brevet, accorder une période de protection complémentaire du brevet. Cette période de protection complémentaire ne peut pas dépasser cinq ans, et la période effective de protection du brevet après l'obtention des autorisations de mise sur le marché ne doit pas dépasser 14 ans. Ce nouveau système est fortement inspiré du système actuel utilisé aux USA.

■ MODIFICATION DE LA DURÉE DE PRESCRIPTION EN CAS DE VIOLATION DES DROITS SUR UN BREVET

Dans l'ancienne version de la loi, la durée de prescription dans les cas de violation des droits sur les brevets était de deux ans à partir de la date à laquelle la violation était connue ou aurait dû être connue. Or depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} octobre 2017 de la nouvelle version des « Règles générales de procédure civile », les tribunaux appliquaient en pratique le délai de prescription de trois ans prévues par ces Règles. Il y avait donc une divergence entre le contenu de la loi spécifique sur les brevets et les principes généraux en matière de prescription. La nouvelle version de la loi qui prévoit bien un délai de prescription de trois ans met fin à cette divergence, tout en étant conforme avec les dispositions du Code Civil chinois entré en vigueur le 1^{er} janvier dernier.



Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Sylvie SAVOIE
HEAD of Beijing office
savoie@dsavocats.com

Chen Xiaoyun
Senior Legal Advisor - Beijing Office
chenxiaoyun@dsavocats.com