



Modifications majeures récentes et à venir concernant les brevets en Chine

WEBINAR

ASPI – Blog ChinePI

Le 9 septembre 2020

LLR – Conseil en Propriété Industrielle

Paris

Rennes

Lyon

Bordeaux

Aix en Provence

Stuttgart

Bruxelles

Pékin

Shanghai

Shenzhen

Hong-Kong

Mei TAO (tao@llrchina.com)

Ingénieur associée du cabinet LLR China

Mandataire chinois auprès du CNIPA



Plan

1. Modifications majeures à venir via le 4ème amendement de la loi chinoise sur les brevets (**second projet**)
2. Modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur **le 1er novembre 2019**)
3. Autres modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur **le 1er février 2020**)

2



Plan

1. Modifications majeures à venir via le 4ème amendement de la loi chinoise sur les brevets **(second projet)**

3

2. Modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

3. Autres modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur le 1er février 2020)

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

4

- Mesure pour lutter contre la contrefaçon
- « Design patents » (dessins et modèles)
- Prolongation de la durée du brevet et « patent linkage »
- Délai de grâce de nouveauté
- Promotion de l'exploitation des brevets
- Mécanisme d'incitation pour les inventeurs / concepteurs

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Mesures pour lutter contre la contrefaçon

➤ Prescription des actions en contrefaçon :

- 2 ans → 3 ans
- calculée à partir de la date à laquelle le titulaire du brevet ou la partie intéressée a eu ou aurait dû avoir connaissance des actes de contrefaçon et du contrefacteur

➤ Ordre de base à utiliser pour déterminer les dommages-intérêts :

- “A->B->C” → “A/B->C”

A=dommages du breveté

B=revenu du contrefacteur

C=redevance de licence

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Mesures pour lutter contre la contrefaçon

- **Montant legal de l'indemnité** (qui s'applique lorsqu'il n'y a pas assez de preuves pour justifier les dommages, ni le revenu, ni la redevance de licence) :

6

- "10,000 CNY à 1 million CNY" → "**<=5 millions CNY**"

- **Indemnité punitive introduite:**

- **1 à 5 fois** le montant déterminé sur la base de A, B ou C (cf. slide précédent) en cas de contrefaçon **intentionnelle grave**

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Mesures pour lutter contre la contrefaçon

➤ Allègement de la charge de la preuve pour le plaignant :

7

- lorsque le breveté a fait de son mieux pour présenter des preuves mais que les livres comptables ou documents pertinents sont majoritairement **détenus par le défendeur**, le tribunal peut **ordonner au défendeur de les fournir**;
- si le défendeur **ne fournit pas** ou fournit de **faux** livres comptables ou de faux documents, le tribunal peut **se référer aux revendications et aux preuves du breveté** pour déterminer le montant de l'indemnité

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

“Design patents” (dessins et modèles)

- Les designs partiels deviennent protégeables.
- Durée d'un brevet de design: 10 → 15 ans.
- La priorité domestique devient applicable aux demandes de design.



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Prolongation de la durée du brevet et “patent linkage”

- La durée d'un **brevet d'invention** peut être prolongée sur demande **si**
 - la délivrance a été obtenue après **4 ans** à compter de la date de dépôt **ET** après **3 ans** à compter de la requête en examen de fond ; **OU**
 - le brevet concerne un nouveau médicament autorisé à entrer sur le marché chinois (prolongation **jusqu'à 5 ans ET** durée totale après son entrée sur le marché **<=14 ans**)



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Prolongation de la durée du brevet et “patent linkage”

- Un **breveté** ou une **partie intéressée** peut engager une procédure **civile** ou **administrative** devant un tribunal ou le CNIPA contre une partie qui demande une autorisation de mise sur le marché **pour un médicament qui tombe dans la portée d'un brevet enregistré sur la "plateforme d'enregistrement des informations sur les brevets de médicaments commercialisés"** dans les **30 jours** suivant la **publication** de la demande d'autorisation par l'administration du médicament compétente.
- Si le breveté ou la partie intéressée **n'a pas** engagé une telle procédure, la partie qui demande l'autorisation de mise sur le marché peut demander une **confirmation de non-contrefaçon** auprès d'un tribunal ou du CNIPA.



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Délai de grâce de nouveauté

Une circonstance dans laquelle le délai de grâce de nouveauté est applicable est ajoutée :

11

*“Lorsqu'un **état d'urgence** ou **une situation extraordinaire** se produit dans le pays, l'invention est divulguée pour la première fois pour l'intérêt public...”*

Sûrement lié à la pandémie du COVID-19

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Promotion de l'exploitation des brevets

Mise en place d'un système de licence ouverte pour les brevets:

12

- Une déclaration doit être publiée par le CNIPA indiquant que le breveté est prêt à accorder une licence à **quiconque** moyennant une redevance définie pour son brevet ;
- Avant le retrait de la déclaration, le breveté ne doit **PAS** accorder de licence **exclusive** à d'autres ;
- Applicable aux **brevets d'invention**, **MU** et **designs**, mais pour les deux derniers, un rapport d'évaluation des droits de brevet est à fournir.

RESTRICTED USE



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Mécanismes d'incitation pour les inventeurs / concepteurs

- Les brevetés sont **encouragés à partager** raisonnablement les bénéfices de l'innovation avec les **inventeurs/concepteurs** sous forme de droits d'action, d'options, de dividendes, etc.
- Aucun détail pour le moment.



Modifications majeures à venir par le 4e amendement (2e projet)

Prévention des abus de brevets (eg. Patent trolls, NPE)

- Le principe de **bonne foi** doit être respecté lors du **dépôt** et de **l'exercice des droits** de brevet.
- Les droits de brevet ne doivent **pas être utilisés de façon abusive** pour nuire à **l'intérêt public** ou aux **droits et intérêts légitimes d'autrui**.
- L'abus des droits de brevet, l'exclusion ou la restriction de la concurrence, qui constituent un **monopôle**, seront traités conformément à la loi anti-monopôle.



Plan

1. Modifications majeures à venir via le 4ème amendement de la loi chinoise sur les brevets (second projet)
2. Modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur **le 1er novembre 2019**)
3. Autres modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur le 1er février 2020)



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

16

- Brevetabilité de l'invention utilisant hESC
- Report de l'examen
- Changements pour les demandes de design concernant les GUI
- Précisions sur l'approche d'évaluation de l'activité inventive
- Meilleure efficacité dans une procédure d'invalidation de brevet
- Délai et entité habilitée à déposer une demande divisionnaire
- Examen prioritaire
- Encouragement des entretiens entre examinateurs et déposants

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Brevetabilité de l'invention utilisant hESC

17

- Désormais possible de protéger une invention réalisée en utilisant une **cellule souche** isolée ou obtenue à partir d'un **embryon humain** dans les **14 jours** suivant une fécondation qui **n'a pas** subi de développement **in vivo**.
- Une telle invention était exclue de la brevetabilité pour cause de "violation de la morale sociale".

hESC= Cellules Souches Embryonnaires Humaines

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Report de l'examen

- **Pour les brevets d'invention** : la requête en report doit être déposée lors du dépôt de la requête en examen de fond et prendra effet lorsque cette dernière prendra effet (date à laquelle la taxe d'examen est payée)
- **Pour les brevets de design** : la requête en report doit être déposée lors du dépôt de la demande de design
- **Non applicable aux demandes de MU** : afin d'empêcher un grand nombre de "brevets sous-marins" (un brevet dont la délivrance et la publication sont intentionnellement retardées d'une longue période par le déposant)



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Report de l'examen

- Durée d'examen actuelle en moyenne :
 - Invention : 20,3 mois
 - MU : 6,4 mois
 - Design : 3,2 mois
- Peut être retardé de **1, 2 ou 3 ans** à compter de la **date d'entrée en vigueur de la requête en report.**
- Le CNIPA peut, le cas échéant, mettre fin au report de l'examen de sa propre initiative et en informer le déposant.



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Changements pour les demandes de design concernant GUI

- GUI= Graphical User Interface
- Les produits affichant une GUI après avoir été allumés sont protégeables par brevet de design depuis le 1er mai 2014.
- Pour une GUI applicable à différents produits (téléphones, tablettes, ordinateurs, montres, etc.) : il est désormais possible de déposer une seule demande de design en listant dans la brève description tous les produits auxquels la GUI peut être appliquée.



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Précisions sur l'approche d'évaluation de l'activité inventive

Aucun changement substantiel à la pratique actuelle, seulement quelques éclaircissements/accents sur l'application de l'approche (équivalent de l'approche problème-solution) :

21

- Pour déterminer le problème objectif, il faut toujours se baser sur **les effets techniques** des caractéristiques distinctives **dans l'invention revendiquée**.
- Pour les caractéristiques techniques qui **se soutiennent mutuellement sur le plan fonctionnel** et qui ont **une relation d'interaction**, les effets techniques de ces caractéristiques et **de leur relation** dans l'invention revendiquée doivent être considérés **dans leur ensemble**.

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Précisions sur l'approche d'évaluation de l'activité inventive

22

- Si le déposant conteste les connaissances générales affirmées par l'examineur, celui-ci doit fournir des preuves pour justifier ou en expliquer la raison.
- Lorsque l'examineur estime que les caractéristiques techniques qui contribuent à la solution du problème technique font partie des connaissances générales, il doit généralement fournir des preuves pour justifier.

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Meilleure efficacité dans une procédure d'invalidation de brevet

Lorsque l'on remet en cause **l'activité inventive** en combinant des documents de l'art antérieur :

23

- Certains opposants expliquaient en détail chacune des combinaisons de documents possibles → procédure longue et peu efficace
 - L'opposant doit désormais indiquer une **combinaison principale** et détailler son raisonnement en se basant là-dessus (d'autres combinaisons peuvent être présentées brièvement).

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Délai et entité habilitée à déposer une demande divisionnaire

- **Avant l'amendement** : une division de la Nième génération ($N \geq 1$) peut être déposée sous condition que la mère soit encore pendante, à moins que l'examineur soulève une objection de manque d'unité sur la division de la (N-1)ième génération.
- **Clarification sur le "à moins que"** : dans ce cas exceptionnel, une division de la Nième génération peut être déposée **SEULEMENT SI** la division de la (N-1)ième génération manquant d'unité est encore pendante.



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Délai et entité habilitée à déposer une demande divisionnaire

Avant l'amendement: un tiers
(≠dépôtant de la demande mère)
peut déposer une demande
divisionnaire accompagnée d'une
cession → possible de tricher avec
une fausse cession sans en
informer le dépôtant de la
demande mère.

Désormais, seul le dépôtant actuel d'une demande de
brevet peut déposer une demande divisionnaire de sa
demande.



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Examen prioritaire

Les Directives ont été **adaptées** au "Règlement sur l'examen prioritaire des brevets", qui est entré en vigueur le 1er août 2017.

26

Moyens possibles pour accélérer la procédure d'examen en Chine :

- 1) publication anticipée et requête en examen anticipée ;
- 2) PPH ;
- 3) examen prioritaire (limitation du nombre de cas acceptés ; nombreuses conditions à remplir) ;
- 4) pré-examen (demande de brevet examinée par un centre de protection de PI avant son dépôt officiel ; impossible pour les entrées en phase CN du PCT).

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er novembre 2019)

Encouragement des entretiens entre examinateurs et déposants

L'examineur et le déposant peuvent tous les deux initier un entretien (par téléphone, courrier électronique, vidéoconférence et/ou réunions en face à face...) quand cela est nécessaire pendant l'examen de fond pour aider à clarifier les questions, éliminer les divergences d'opinion...



Plan

1. Modifications majeures à venir via le 4ème amendement de la loi chinoise sur les brevets (second projet)
2. Modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur le 1er novembre 2019)
3. **Autres modifications majeures dans les Directives d'examen (entrées en vigueur le 1er février 2020)**



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur **le 1er février 2020**)

29

Les Directives ont été modifiées (la section 6 a été ajoutée au chapitre 9 de la partie II) afin de préciser l'objet protégeable dans les demandes de brevet impliquant **l'intelligence artificielle** et d'autres **nouvelles industries** ("Internet+", big data, blockchain, etc.).

RESTRICTED USE



Modifications majeures apportées aux directives d'examen

(entrées en vigueur le 1er février 2020)

Pour une revendication comportant des **caractéristiques abstraites** (d'algorithme, de méthode commerciale...):

- S'agit-il d'une règle ou d'une méthode d'activité mentale (non brevetable) ? Non si elle comporte en outre des caractéristiques **techniques**.
- S'agit-il d'une solution technique si elle contient à la fois des caractéristiques abstraites et techniques? **Au cas par cas**, toutes les caractéristiques doivent être considérées **dans leur ensemble** pour vérifier si un problème **technique** a été résolu, les moyens **techniques** ont été utilisés et les effets **techniques** ont été obtenus.
- Lors de l'évaluation de sa nouveauté ou de son activité inventive, **toutes** les caractéristiques doivent être considérées **dans leur ensemble** et leur **relation** doit également être prise en compte.

RESTRICTED USE



Questions ?

31

Mei TAO
tao@llrchina.com

LLR China
ip@llrchina.com

©LLR 202008 NB : this document is for pedagogic use only and no legal statement can be inferred therefrom.
Any distribution, publication, reproduction without the consent of their authors is prohibited.

RESTRICTED USE