

SE PROTEGER DE LA CONTREFAÇON EN CHINE

Présentation par Me Philippe GIRARD-FOLEY
Avocat à la Cour

Cabinet GIRARD-FOLEY & Associates
France, Malaisie

Unit 2A-6-2, 6th Floor, Plaza Sentral
Jalan Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur
website www.girard-foley.attorney



PLAN DE CETTE PRÉSENTATION

Introduction: la fin du mythe de l'indifférence de la Chine envers la Propriété Intellectuelle ("PI")

I Les différentes formes de contrefaçon

II L'évolution de la contrefaçon jusqu'à sa forme actuelle en 2017

III Moyens extra-juridiques (et de bon sens)

IV Moyens juridiques: une approche systématique de la protection des droits

V La mise en oeuvre des droits

VI La sécurité du savoir faire: secret des affaires et partages de technologie

Conclusion et points à retenir



UN MYTHE DÉPASSÉ: LA CHINE MÉPRISE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Un renversement de politique dès 2008



Pékin, République Populaire de Chine
Juin 2008

Opinion du Conseil des Affaires d'État « Stratégie Chinoise pour la Propriété Intellectuelle »

« La propriété intellectuelle est le principe de base qui permet le développement et l'exploitation des ressources du savoir... »

« Les pays développés s'appuient sur l'innovation comme principal moteur de leur développement économique et exploitent pleinement le système de la propriété intellectuelle pour maintenir leurs avantages concurrentiels. »

« Les pays en développement adoptent des politiques et mesures adaptées à leurs conditions locales afin de promouvoir leur propre développement. »

Objectif 2020 de la Chine

(Stratégie chinoise pour la Propriété Intellectuelle)

« *Devenir un pays à relativement haut niveau de création, d'utilisation, de protection et de gestion de la propriété intellectuelle* »



CE QUE CELA CHANGE POUR LA LUTTE ANTI CONTREFAÇON

- Le vieux slogan « les Chinois ignorent la propriété intellectuelle et nous copient sans vergogne » appartient au passé
- La copie existe toujours, mais elle est consciente et organisée en prenant en compte les droits des tiers et tentant de les contourner plutôt que de les affronter
- La valeur des droits de propriété intellectuelle (souvent “invisibles” depuis la France) est reconnue par les autorités et les entreprises chinoises et utilisée comme un outil de développement
- Il faut désormais prendre en considération les droits de propriété intellectuelle détenus par des entités chinoises qui entendent les faire respecter
- La contrefaçon ne concerne plus seulement les produits (et parfois les services) mais la technologie en tant que telle



RAPPEL DES DIFFÉRENTES FORMES DE CONTREFAÇON EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

- Reproduction du produit à l'identique
- Reproduction du produit « presque identique »
- Remplissage de contenant authentique
- Fabrication de produit inexistant dans la gamme authentique
- Application de la marque sur des produits non présents dans la gamme authentique
- Fausses boutiques
- Faux sites web
- Usurpation de marque / nom de domaine
- Captation de technologie
- Violation du secret commercial



REPRODUCTION DU PRODUIT À L'IDENTIQUE

- La forme la plus « classique » de contrefaçon /
définition la plus étroite de « contrefaçon »

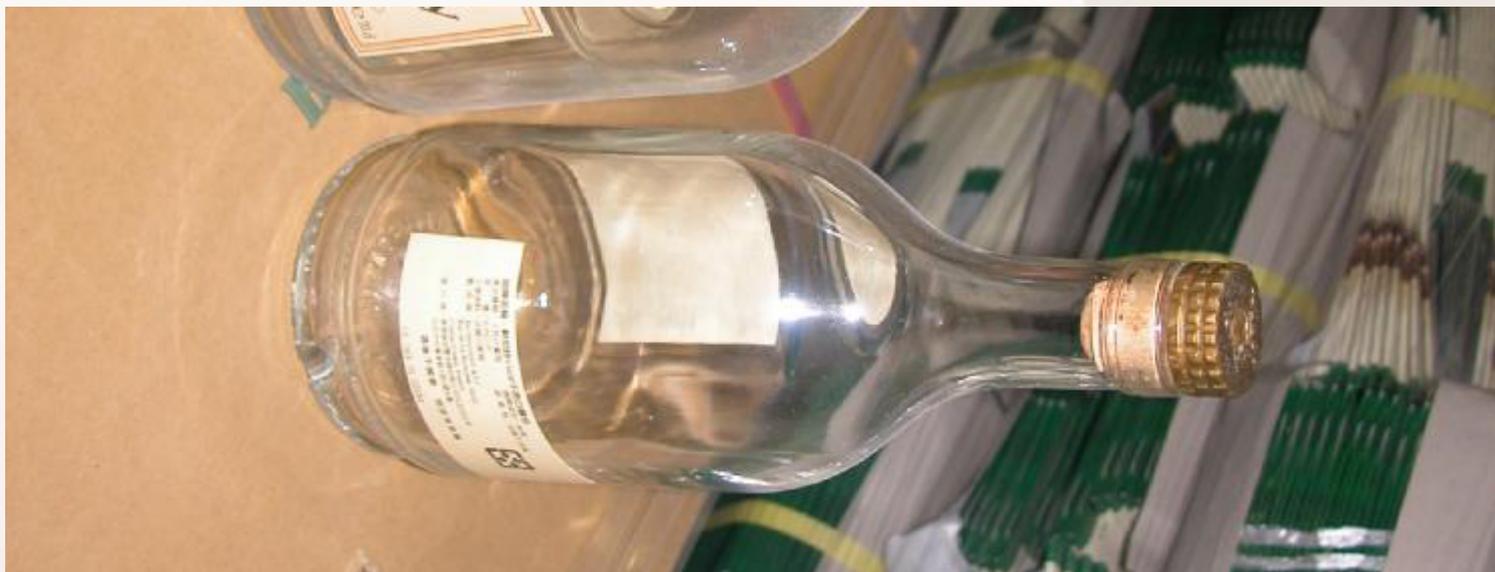


REPRODUCTION DU PRODUIT « PRESQUE » IDENTIQUE

iPad2 (caractéristiques techniques élevées mais un peu plus épais que l'original)



REPLISSAGE DE CONTENANT AUTHENTIQUE



FABRICATION DE PRODUIT INEXISTANT

Exemple 1



FABRICATION DE PRODUIT INEXISTANT

Exemple 2



APPOSITION DE LA MARQUE

Marque figurative



FAUSSES BOUTIQUES

Grande imagination dans le style...



FAUSSES BOUTIQUES (suite)



... ET FAUX EMPLOYÉS



« PRESQUE FAUSSES » BOUTIQUES

Dairy Queen (USA)



« PRESQUE FAUSSES » BOUTIQUES

Dairy Fairy (Chine)



FAUX SITE WEB



USURPATION DE MARQUE / NOM DE DOMAINE

- Dépôt systématique de nom de domaine en vue de sa revente
- « Sociétés fantômes » créées à Hong Kong avec un nom de marque étranger dans la dénomination sociale



CAPTATION DE TECHNOLOGIE

- Propositions de transmission de technologie de plus en plus fréquentes de la part d'institutions et sociétés chinoises dans toute l'Europe
- Problème des lois chinoises restrictives des droits de la partie étrangère (développé plus loin)



ÉVOLUTION DE LA CONTREFAÇON EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

- Concerne tous les produits
- Professionnalisé
- Gérée par des professionnels
- Parfois gérée par ou en coopération avec le crime organisé (mafias/triades)
- Internationalisé
- Utilise la propriété industrielle de façon offensive



CONCERNE TOUS LES PRODUITS

- Chaussures
- Produits électroniques de grande diffusion (téléphones portables, appareils photo, lecteurs DVD...etc.)
- Sacs, portefeuilles, sacs à dos
- Vêtements (dont vêtements de marque)
- Montres
- Ordinateurs et leurs pièces détachées
- DVD et autres supports media
- Médicaments
- Bijoux
- Jouets et jeux électroniques



CONCERNE TOUS LES PRODUITS (suite)

Ceci étant basé sur les chiffres officiels de produits contrefaits originaires de Chine saisis aux États-Unis.

Au delà, beaucoup d'autres produits dont provenant de France:

- Pièces détachées d'automobiles et d'avion
- Shampoings
- Verres de contact (et le liquide...), lunettes
- Parfums
- Spiritueux / vins
- Produits alimentaires
- ...etc. La liste ne connaît pas de fin.



PROFESSIONNALISÉ

- Géré par des « hommes d'affaires »
- Géré comme un « business » : flux tendu, chaîne de fournisseurs...etc.

Ci-dessous Rudy Kurniawan, contrefacteur de vins français (indonésien d'origine chinoise) arrêté en Californie en mai 2012



GÉRÉE PAR DES PROFESSIONNELS

- La contrefaçon « amateur » et artisanale entre membres d'une même famille ou amis a disparu
- Les couts de production de la contrefaçon ont augmentÉ: une approche "business" s'impose pour les contrefacteurs
- Les contrefacteurs sont des industriels et des commerçants "presque" comme les autres



MAIS SOUVENT EN COOPERATION AVEC LE CRIME ORGANISÉ

Il faut produire dans la (relative) clandestinité

Il faut distribuer tout ou en partie hors des circuits traditionnels



INTERNATIONALISÉ

- En amont pour consommation en Chine: contenant à Taiwan, contenu en Chine, hologrammes en Malaisie
- En aval pour revente en Europe: via Dubaï, Kazakhstan...



UNE NOUVELLE APPROCHE CHINOISE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

- La contrefaçon n'est plus basée sur l'ignorance du consommateur
- Les contrefacteurs assurent des positions et peuvent attaquer les premiers
- Propriété industrielle perçue comme une arme pour la Chine
- Les entreprises chinoises sont tout autant atteintes
- La contrefaçon est plus sélective et plus ciblée

La contrefaçon en 2017

- La contrefaçon est une économie parallèle qui se développe depuis la réforme des entreprises d'Etat et l'adoption de l'économie socialiste de marché en 1992...il y a 25 ans
- Elle a donc évolué sur cette période et les clichés ne fonctionnent plus: PI pas reconnue comme une valeur en Chine, culture de la copie/reproduction, pouvoirs publics impuissants ou complices
- Le cout de la contrefaçon, même débarrassé des frais de R&D (sauf rétro-ingénierie) et de publicité/promotion, a augmenté, et impose une production de masse
- La contrefaçon a suivi les tendances générales de l'économie chinoise et s'y est adaptée



La contrefaçon en 2017: est-on une cible?

- Durant la première phase du décollage économique (faibles coûts de production, priorité à l'exportation, faible marché intérieur) les contrefacteurs étaient des “industriels”
- Temps/main d'oeuvre à bon marché (contrefaçon “en famille”), peu de moyens financiers et de connaissance technique récente
- Concentration sur les produits occidentaux simples à reproduire et à vendre (débouchés faciles pour une demande domestique privée de produits importés)
- L'étape de la contrefaçon “tous azimuts”: tout ce qui vient de l'étranger est bon à prendre
- Dans une Chine (re)devenue “commerçante” (croissance reposant sur la demande intérieure, solvable et éclairée) la contrefaçon vise les produits connus: chinois et étrangers soutenus par la publicité et les promotions



COMMENT SE PROTÉGER

- Considérer sa protection au regard des menaces réelles en fonction de son produit et du marché chinois, ne pas rester en deçà mais ne pas aller au delà non plus
- Adapter le produit et son marketing en vue de la meilleure protection en Chine
- Utiliser la propriété intellectuelle en tenant compte des particularités chinoises



LA REPONSE N'EST PAS SEULEMENT JURIDIQUE ! ADAPTER SON PRODUIT ET SON MARKETING

1. Être distinctif: plus le produit est banal, plus il court le risque d'être contrefait
2. Créer une marque forte. La distinctivité pour le consommateur chinois procède de la marque plus que du produit
3. Créer et contrôler sa marque en translittération chinoise
4. Utiliser tous les éléments de protection offerts par le droit chinois, sans en oublier
5. Avoir un produit difficile à reproduire
6. Adapter son produit (ou service) à l'environnement chinois



REGLE N°1 ETRE DISTINCTIF

Illustration: Dairy Queen c/ Dairy Fairy
Dairy Queen (USA/Canada, fondé en 1940)



REGLE N°1: ETRE DISTINCTIF

Dairy Fairy (Chine)



REGLE N°1: ETRE DISTINCTIF

Dairy Fairy (Chine)



ETRE DISTINCTIF: LE CONTRASTE McDONALD'S



LES LECONS DU CONTRASTE

- Dairy Fairy est un des exemples les plus reconnus de captation de franchise occidentale en Chine
- La photographie précédente montre un magasin authentique.
- McDonald's est un réseau beaucoup plus populaire, qui aurait dû être plus la victime de contrefaçons; ce n'est pas le cas au même degré. Seulement certains éléments distinctifs sont repris, avec (dénomination) ou sans (logo doré) altérations. Pas de reproduction à l'identique.

Pourquoi?



LES LECONS DU CONTRASTE (suite)

- Les éléments distinctifs sont accentués, et visibles par le consommateur chinois
- Ils sont multiples, et associés de façon cohérente
- Il existe matière à protection par la voie de la propriété intellectuelle
- Le consommateur tant soit peu averti peut faire la différence entre l'original et la copie.

REGLE N° 2: ASSOCIER LE PRODUIT ET SA MARQUE – DONNER LA PREEMINENCE À LA MARQUE

- Le mode de reconnaissance d'un produit « étranger » par un consommateur chinois n'est pas le même que dans le monde occidental
- Le produit (ou service) est aisément perçu comme générique, l'identification passe par la marque
- C'est ce qui explique en partie le succès des produits occidentaux en Chine. La qualité intrinsèque n'est pas suffisante, il faut une reconnaissance par la marque



REGLE N° 2: DONNER LA PRÉÉMINENCE À LA MARQUE
Un bon « contre-exemple »: le faux (?) Parc Disney à Pékin
Où est l'originalité intrinsèque?



REGLE N°3 : CRÉER ET MAITRISER SA MARQUE EN CHINOIS

- Le consommateur chinois a une perception graphique mais pas nominale des marques occidentales
- Il faut impérativement créer sa marque en translittération chinoise et la protéger
- Ceci sera développé par la suite



REGLE N°3 : CRÉER ET MAITRISER SA MARQUE EN CHINOIS

Un exemple de ce qu'il faut faire (même s'il existe de faux magasins IKEA)



REGLE N°3 : CRÉER ET MAITRISER SA MARQUE EN CHINOIS
Protéger chaque élément, dont l'élément graphique
Illustration: fausse boutique Starbucks



REGLE N°4 : UTILISER TOUS LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION
OFFERTS PAR LA LOI CHINOISE
Exemple: le droit d'auteur



RÈGLE N°5 : AVOIR UN PRODUIT DIFFICILE A REPRODUIRE - ADAPTER SI POSSIBLE SON PRODUIT OU SERVICE À L'ENVIRONNEMENT CHINOIS POUR MIEUX LE PROTÉGER

- Rendre le produit aussi difficile à reproduire que possible: produit, étiquette, emballage
- Si possible intensifier les éléments d'identification qui sont importants aux yeux du consommateur chinois, et les protéger en priorité
- Cette démarche protège également le risque de réexportation en cas de fabrication locale



RENDRE LE PRODUIT AUSSI DIFFICILE A REPRODUIRE QUE POSSIBLE



COMPARAISON ROLEX / EBEL TIREE D'UN SITE WEB CHINOIS OFFRANT A LA VENTE DES MONTRES CONTREFAITES

La fausse Rolex est montrée en grand, la montre Ebel en petit. Pourquoi? Parce que le design Rolex est beaucoup plus facile a reproduire, donc les contrefaçons de Rolex (impossibles à distinguer des authentiques) sont un multiple de celles d'Ebel, qui sont de mauvaise qualité relative et ne correspondent pas à l'original



AUTRE EXEMPLE: JOHNNIE WALKER

Le passage décidé par Diageo d'une étiquette en relief à une étiquette plate a entraîné l'apparition de « look alike » c'est-à-dire de copies complètes fabriquées dans la province de Taipei mais exportées vers la Chine (et jusqu'en Angleterre) venant s'ajouter aux bouteilles authentiques remplies



REGLE N° 6 : ACCENTUER LES ELEMENTS PERCEPTIBLES DANS UN ENVIRONNEMENT CHINOIS

- La meilleure protection consiste à identifier et si possible intensifier les éléments d'identification qui sont importants aux yeux du consommateur chinois, et les protéger en priorité
- Cette démarche protège également le risque de réexportation en cas de fabrication locale



LA RÉALITÉ DE LA RUE CHINOISE

Abondance, confusion, concurrence des signes



10 BUSINESS FAKES
MADE IN CHINA

MOYENS JURIDIQUES: UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE

Avoir une démarche professionnelle en deux volets: protection et défense.

Protection: ce qui peut être protégé

1. faire un état des lieux complet de ce qui peut être protégeable et doit être protégé dans le patrimoine intellectuel de l'entreprise.
2. Protéger les éléments sélectionnés en tenant compte des particularités de chaque législation
3. Intégrer la défense de sa connaissance technologique dans la protection au delà des catégories habituelles de propriété intellectuelle



UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Protection

Utiliser l'arsenal complet à sa disposition, en tenant compte des particularités de chaque législation:

- Brevets;
- Marques;
- Droit d'auteur / Copyright (dont logiciels);
- Trade Secret;
- Indications géographiques;
- Autres (Trade dress/packaging, nom commercial, obtentions végétales, integrated circuit/semi conducteur, etc.)
- Secret des affaires



UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Défense

Utiliser l'arsenal complet à sa disposition, en tenant compte des particularités de la législation chinoise et de son système administratif et judiciaire:

- Action administrative;
- Action pénale;
- Action civile;
- Douanes.



MARQUES

Adapter sa protection aux spécificités de l'environnement chinois:

- Ne pas se contenter d'une protection en vertu d'un accord international dont la Chine est partie, procéder à un dépôt local, pour obtenir un certificat local et l'aide des AIC et des Douanes
- Ne pas se contenter du dépôt en langue originale – déposer aussi une “translittération” en langue chinoise



MARQUES: LE DEPOT LOCAL ET LA TRANSLITTÉRATION CHINOISE

Ne pas ignorer ou ne pas prêter suffisamment attention aux particularités locales: le cas CASTEL

Le groupe français Castel est le premier producteur de vins en Europe;

Après 13 ans de présence commerciale en Chine, il a créé une structure commune avec la société chinoise Chang-Yu dénommée Château Changyu-Castel;

Castel a déposé sa marque en langage européen, mais pas sa translittération chinoise Ka Si Te (卡斯特);

Une société chinoise de Wenzhou a déposé cette marque, et demandé 210 millions de Yuan RMB (environ 23 millions €) pour contrefaçon;



LE CAS CASTEL

En septembre 2011, le tribunal intermédiaire de Wenzhou a donné droit au demandeur chinois, disposant en outre que la marque « Castel » devait être mise sous séquestre en garantie du paiement des dommages intérêts!

Les tribunaux chinois ne sont pas systématiquement défavorables à la partie étrangère, ce résultat est la conséquence directe d'une approche marquée par la négligence.



LA MISE EN OEUVRE DES DROITS

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle a le choix entre:

- La voie administrative
- L'action civile en responsabilité
- La voie pénale
- L'action auprès des Douanes



VOIE ADMINISTRATIVE

- Pouvoir de saisir et/ou détruire les produits contrefaits, les moules et autres équipements de fabrication, imposer des amendes, confisquer les revenus illicites.
- Possibilité pour les fonctionnaires d'agir spontanément (*ex officio*) ou sur plainte de la partie lésée.
- Caractéristique chinoise: priorité et pouvoirs de l'administration (tous sauf emprisonnement et dommages intérêts)



VOIE CIVILE ET VOIE PÉNALE

- Voie civile: dommages intérêts et injonctions
- Voie pénale: peines d'emprisonnement



LES AUTORITES COMPÉTENTES

Voie administrative:

- Administrations pour l'Industrie et le Commerce (AIC)
- Bureau de Supervision Technique / Technical Supervision Bureau (TSB)
- Copyright Bureau
- Bureau de Propriété Intellectuelle / Intellectual Property Office (IPO)
- Douanes



LES AUTORITES COMPETENTES

Voie civile:

- Chambres civiles des tribunaux judiciaires

Voie pénale

- Bureau de la Sécurité Publique / Public Security Bureau (PSB) = Police
- “Procuratorates” = procureurs
- Chambres pénales des tribunaux judiciaires



VOIE ADMINISTRATIVE - Une spécificité chinoise: la voie administrative prioritaire

1. Les “raids” par les AIC

- Base juridique: Loi sur les Marques / Loi sur la Concurrence Loyale
- Compétence:
 - Contrefaçon de marque
 - Contrefaçon d’emballage/ présentation (Trade Dress Infringement)
 - Contrefaçon de nom commercial (Trade Name Infringement)
 - Détournement de secret commercial (Trade Secret Misappropriation)



VOIE ADMINISTRATIVE

2. Les “raids” par le TSB

Base juridique: Loi sur la Qualité des Produits

- Compétence: produits de qualité inférieure (y compris les produits contrefaits de qualité inférieure)



VOIE ADMINISTRATIVE

3. Copyright Bureau

- Base juridique: Loi sur le Droit d'Auteur
- Compétence: Toutes œuvres couvertes par le droit d'auteur, dont les logiciels, vidéos et enregistrements sonores, sous forme matérielle comme les CD et DVD et immatérielle comme ceux disponibles par internet), publications...etc.

4. IPO

- Base juridique: Loi sur les Brevets
- Compétence: Produits couverts par un brevet



VOIE ADMINISTRATIVE



5. Douanes

- Base juridique: Réglementation sur la protection par les Douanes des Droits de Propriété Intellectuelle de 1995, amendée en 2003 et 2010
- Compétence: Exclusivement marques, brevets et copyright
- Les Douanes ont compétence seulement aux frontières, mais à l'importation comme à l'exportation
- L'enregistrement des droits de propriété intellectuelle auprès des Douanes est facultative mais vivement recommandée (depuis mars 2014 elle peut être en ligne)
- L'administration des Douanes n'a pas de compétence contre les fabricants de produits contrefaits, mais peut imposer amendes et destruction des produits saisis

L'ENREGISTREMENT DES MARQUES AUPRES DES DOUANES

Les marques déjà déposées peuvent être enregistrées auprès de l'Administration Centrale des Douanes, qui relie l'information aux différents points d'entrée/sortie

En cas de découverte de produits suspects lors d'un contrôle de routine (*ex officio*) le déposant est notifié, s'il confirme le doute, les biens sont placés sous scellés, puis examinés par les Douanes. Si la qualification de contrefaçon est rejetée le titulaire de la marque peut faire appel devant les tribunaux

Si la marque n'est pas enregistrée, la détection des contrefaçons doit être demandée par le titulaire de la marque, qui doit prouver ses droits ainsi que l'intention d'importation ou d'exportation frauduleuse



知识产权海关保护备案 核准通知书

SEB股份有限公司：

对你（单位）提出的下列知识产权的海关保护备案申请，我署予以核准：

权利名称：一种电热烹饪装置

注册/授权/登记号：881028975

备案号：P2005-06858

生效日期：2005年6月10日

终止日期：2008年5月12日



Résumé en termes de protection

Les précautions à prendre avant tout engagement commercial avec la Chine:

- S'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être enregistrés en Chine le sont effectivement au moment opportun soigneusement choisi:
 - Pas trop tard: avant le premier contact commercial
 - Pas trop tôt: action en déchéance pour non usage de marque après trois ans (cinq ans en France)
- Ne pas se reposer uniquement sur l'extension de dépôts internationaux, opérer des dépôts internationaux en Chine lorsque cela est possible, en prenant en compte l'environnement chinois:



Un plan de protection minimum et peu coûteux

- Déposer sa ou ses marques nominales en translittération chinoise
- Enregistrer ses marques avec le bureau Central des Douanes, ses droits d'auteur auprès de l'Office des Droits d'Auteur chinois
- Ne pas négliger la protection PI par voie contractuelle auprès des fournisseurs, distributeurs, agents...etc. étendue aux employés pour le secret des affaires
- Disposer de tous éléments de preuve de ses droits de propriété intellectuelle prêts à être utilisés en Chine: traduction, notariation... pour une attaque ou contre attaque rapide



Certificat d'enregistrement de la marque

商标注册证

第 1428878 号

商 标

Moulinex

注册人 穆里内克斯股份有限公司
MOULINEX S. A.

注册人地址 法国
2 RUE DE L'INDUSTRIE 14123
CORMELLES-LE-ROYAL FRANCE

核定使用商品 第 21 类

☆漏斗, 非贵重金属过滤器, 家用非贵重金属篮, 玻璃窗清洁剂 (非电动), 鞋刷, 电动牙刷, 非电水壶, 家用过滤器, 铁丝筛子, 手提小型厨房用具, 非电动家用磨碎器 (擦子), 非电动家用小型绞肉设备, 非电动家用轧碎机, 非电动家用打浆机, 非电动家用搅拌机, 筛 (家用器具), 非电动家用压榨水果器, 非电动家用水果磨碎机, 盐瓶, 胡椒瓶, 色拉排水用篮子, 非电咖啡过滤器, 盛食物及饮料的非金属容器, 杯, 罐 (非贵重金属), 碗, 碟, 汽水或奶油用虹吸管, 炖锅, 平底炸锅, 蒸锅, 压力锅 (非电力), 食物屑清洁器 (非电动), 扫帚, 扭纹拖把☆

注册有效期限 自公元 2000 年 8 月 7 日至 2010 年 8 月 7 日止

局长签发 侯林



Pouvoir au cabinet d'avocats /agent de marque

CHINE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

17 OCT 2004

POWER OF ATTORNEY

I/We, the undersigned, SEB S.A., a corporation / company organized and existing under the laws of FRANCE, and having a principal place of business at Les 4 M-Chemin du Petit Bois-69130 ECULLY, France, do hereby appoint

Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency

to be my / our true and lawful attorney and in my / our name to take all steps to discourage and eliminate imitations, counterfeits and any act that constitutes infringement or damage of my / our legitimate rights regarding all the trademarks and patents and other intellectual property registered in the People's Republic of China; giving and granting unto the said attorney full power and authority to do and / or perform before all courts of different jurisdiction, all governmental authorities and bodies, all and every act and things whatsoever, requisite, necessary and proper to be done on the promises as he might or could so hereby, ratifying and confirming all that he shall lawfully do or cause to be done by virtue hereto.

Unless revoked in writing, this power of attorney shall remain valid until 1st (Day) of January (Month), 2007 (Year).

Executed on this 29 day of September, 2004

Signature:

Thierry De Launoy

Name & Title:
Thierry DELAUNOY DE LA TOUR D'ARTAISE
Chairman and CEO

SEB S.A.
Les 4 M - Chemin du Petit-Bois
69130 ECULLY
Tél. : 04 72 18 18 18
Télécopieur : 04 72 18 17 00

M. Louis BOURBON, Notaire Associé
Lyon (Cour d'Appel)

Le Ministère des Affaires Étrangères certifie que le présent document a été établi conformément à la loi française.
Pour le Ministère par délégation et en vertu de son pouvoir :
Martine BOUQUET



UN ANGLE DE VULNÉRABILITÉ À NE PAS NÉGLIGER: LA SÉCURITÉ DU SAVOIR FAIRE

Au delà des catégories traditionnelles de PI que sont les marques, brevets, droits d'auteur, il faut prêter attention à la protection du secret des affaires, devenu le “quatrième pilier” de la propriété intellectuelle.

De plus en plus, les échanges avec la Chine ne se limitent pas à la production ou vente locale de biens ou de services. Ils impliquent l'usage de connaissance appartenant à l'entreprise et parfois son partage.

Le savoir faire des entreprises étrangères et notamment françaises est activement recherché par les entreprises chinoises dans la ligne stratégique définie pour le pays. Il est donc essentiel de protéger cet actif.



Le secret des affaires

- Pas de législation spécifique comme dans de nombreux pays (seulement via Loi sur la Concurrence Déloyale de 1993 et textes connexes)
- Mais critères inspirés des principes internationalement reconnus
- Secret protégeable si:
 - inconnu du public
 - a une valeur économique pour son détenteur et une utilité réelle
 - son détenteur a pris des mesures appropriées pour en protéger la confidentialité
- L'acquisition frauduleuse consiste en:
 - l'obtention par des moyens illégaux d'un secret et son usage
 - la violation d'un engagement de confidentialité
 - l'usage d'un secret en connaissance de son obtention par des voies illicites



Les transferts de technologie

La Loi sur les Contrats

Article 329: Un contrat de transfert de technologie qui « monopolise illégalement , fait obstacle au progrès technologique ou viole les droits d'un tiers » est nul de plein droit.



Les transferts de technologie

Les « Règles sur l'Importation et Exportation de Technologie »

Ce document prohibe toute clause imposant au bénéficiaire du transfert des clauses qui ne sont pas considérées comme « indispensables », telles que:

- L'acquisition de technologie, l'achat de matières premières, équipement ou services non indispensables
- Le bénéfice de royalties sur la base d'un brevet soit expiré soit invalidé
- Des restrictions quant au droit du bénéficiaire à améliorer ou utiliser la technologie
- Des restrictions quant au droit du bénéficiaire à acquérir une technologie identique ou concurrente auprès d'un tiers



Les transferts de technologie

« Opinion de la Cour Suprême concernant le traitement des différends relatifs aux contrats de transfert de technologie »

Ce document contient des clauses confirmant les Règles, et en outre prohibe :

- La restriction du bénéficiaire du transfert à conduire une action de recherche et développement
- La restriction sur le libre usage de la technologie d'une manière répondant aux "besoins du marché" en termes de volume, prix, canaux de distribution, exportation...etc.



Solutions

- Soit ne pas partager sa technologie, et tenter de la protéger dans la mesure où elle n'est pas couverte par un droit de propriété industrielle (brevet) sur la base de l'article 10 de la loi sur la Concurrence Loyale et l'article 219 du Code Pénal
- Soit partager sa technologie dans le cadre d'un consortium ou d'une joint-venture, avec un contrat comportant toutes clauses adéquates de confidentialité, non concurrence, règlement des litiges...etc.

À déterminer au cas par cas...



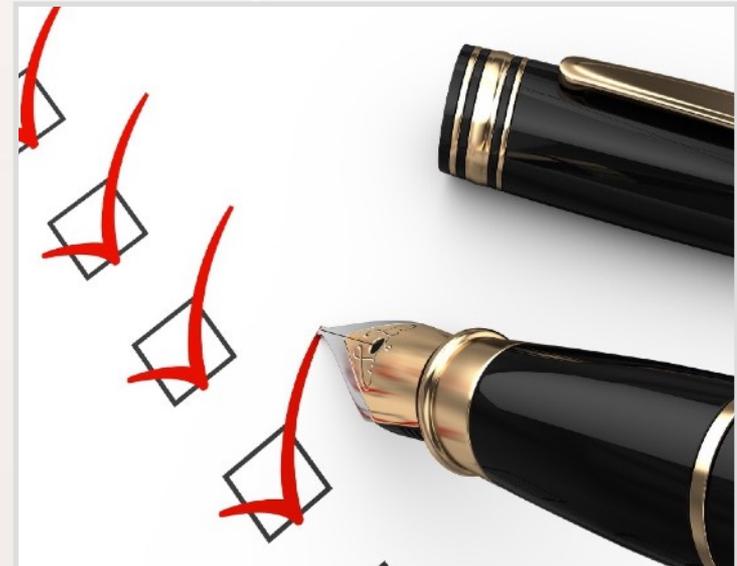
CONCLUSIONS

- Ne considérer la lutte avec la contrefaçon ni comme une bataille perdue d'avance ni comme une attaque unilatérale mais comme une bataille juridique réciproque
- Bien avant l'émergence de tout problème, bâtir une stratégie de défense et la mettre en place de façon progressive
- Mettre en place les instruments de la défense de ses droits sous l'angle réglementaire et l'angle contractuel



CONCLUSIONS

- Connaitre les spécificités locales et défendre ses droits en utilisant toutes les possibilités en fonction de celles-ci (exemple: établir une relation en amont avec les services répressifs, préparer la preuve de ses droits, protéger son cœur de connaissance)
- Identifier ses sources de risque (ce peut être le consultant, distributeur ou agent) et gérer ce risque de façon continue
- S'entourer de conseils



Merci de votre attention

谢谢

© P.R.M. Girard-Foley 2017

