

# Nouvelles mesures apportées par la loi de 2020 sur les brevets en Chine

le 9 mars 2022

## LLR – IP Attorneys

### France

Paris – Lyon – Rennes – Bordeaux – Aix en  
Provence – Annecy – Thonon – Montpellier

### Chine

Pékin – Shanghai – Shenzhen – Hong Kong

### Belgique

### Suisse

### Allemagne

## Mei TAO

([tao@llrchina.com](mailto:tao@llrchina.com))

Ingénieur associée de LLR China

Mandataire chinois auprès du CNIPA

Inscrite sur la liste des mandataires litiges recommandés par l'ACPAA

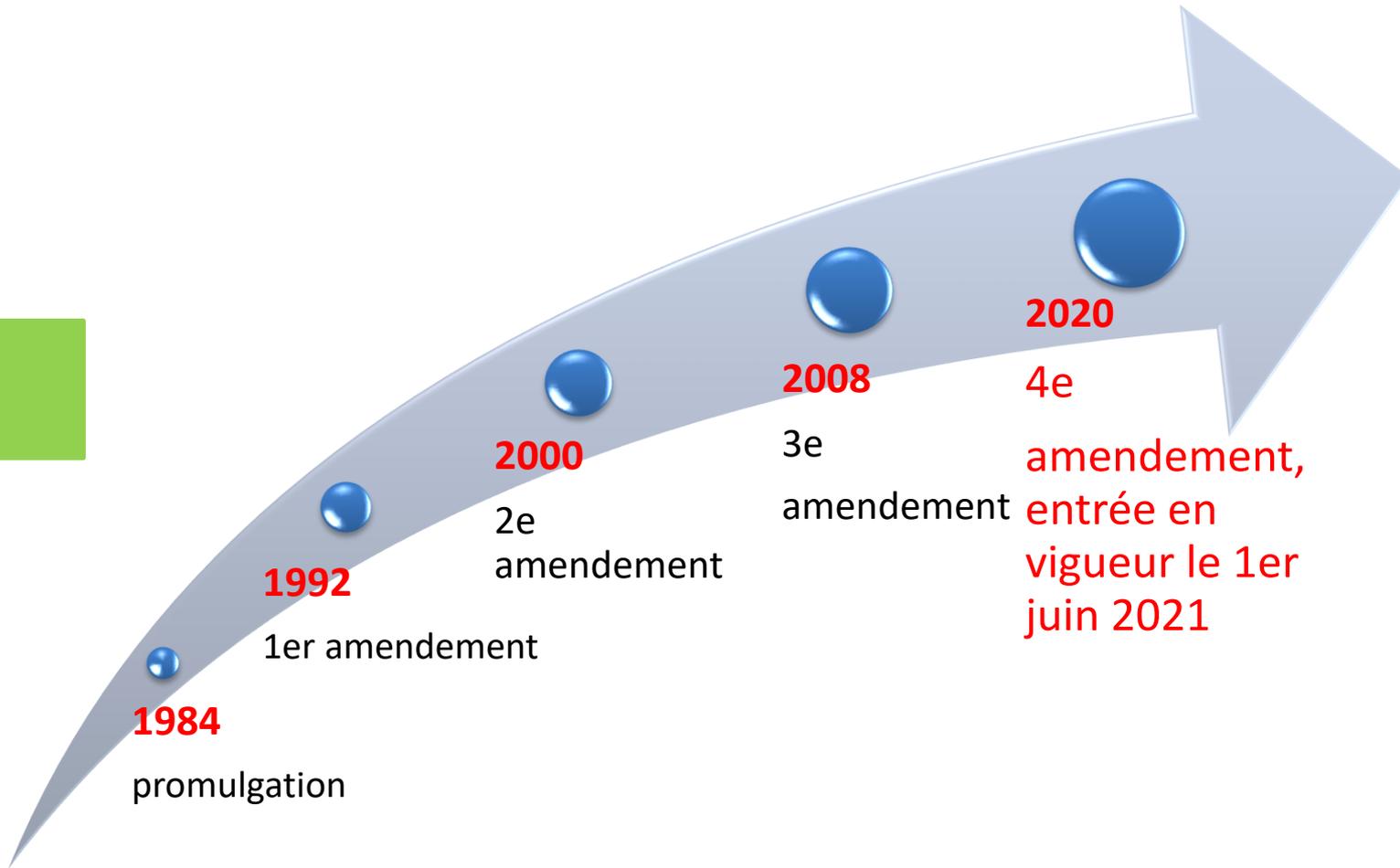
Université de Tsinghua – École Centrale Lyon



# Introduction

## (développement de la loi chinoise des brevets)

2



RESTRICTED USE



# Introduction

(textes adoptés/en projet depuis 2 ans)

3





# Introduction

(textes adoptés/en projet depuis 2 ans)

Mesures de mise en œuvre du mécanisme de règlement têt des différends en matière de brevets de médicaments (essai)

2021

Entrée en vigueur/lancée le 4 juillet 2021

Plateforme d'enregistrement d'informations sur les brevets de médicaments mis sur le marché CN

Interprétation judiciaire sur différends en matière de brevets de médicaments

2021

Entrée en vigueur le 5 juillet 2021

Mesures administratives sur différends en matière de brevets de médicaments

Directives d'examen révisées complètement

2021

Projet publié le 3 août 2021 pour commentaires publics

## Patent linkage

RESTRICTED USE

• **Measures contre la contrefaçon**

• **Dessins et modèles**

• **Extension de la durée du brevet**

• **Systeme de "Patent linkage"**

• **Délai de grâce de nouveauté**

• **Systeme de licence ouverte**

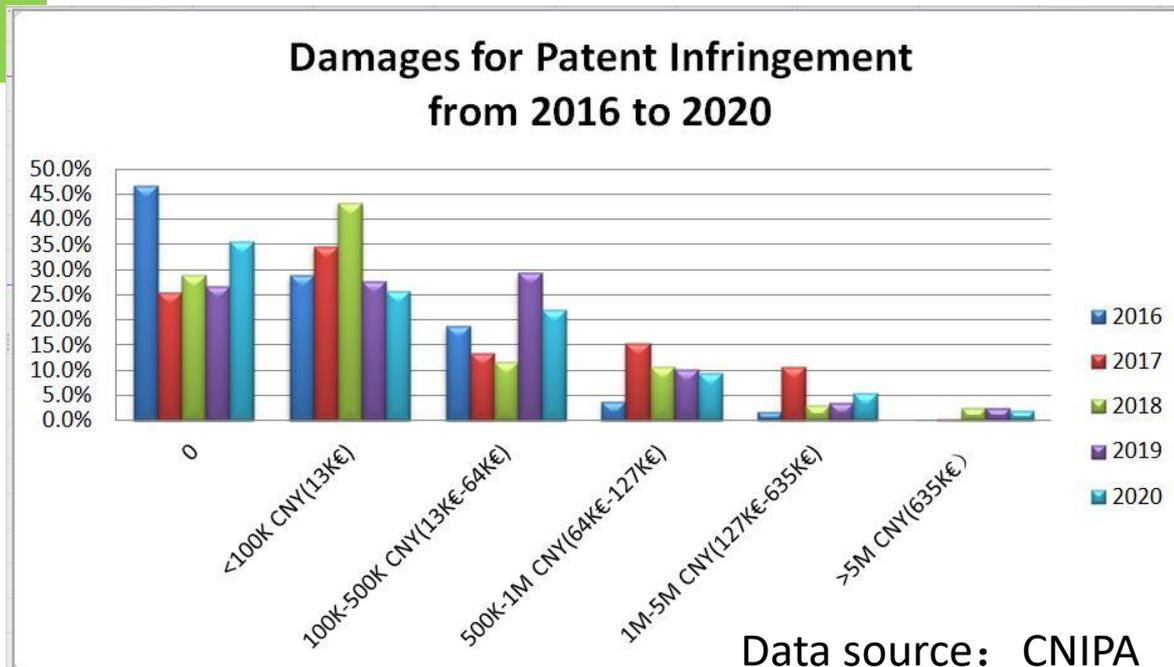
• **Mécanisme d'incitation pour les inventeurs**

• **Principe de bonne foi**

# Measures contre la contrefaçon

- Selon la loi 2008, pour déterminer le montant des dommages-intérêts :  
 perte → bénéfice → redevance de licence, si aucun peut être déterminé, on applique le montant légal

6



- Dans la pratique, le montant légal est appliqué dans **plus de 90%** des affaires de contrefaçon de brevet

# Measures contre la contrefaçon

## ➤ Montant légal (A71.2)

"10,000 ~ 1 million CNY" ➔ "30,000 ~ 5 million CNY"  
 (environ 3800€ ~ 636K€)

### Dommages >1M CNY :

2016: 1.8%  
 2017: 11.1%  
 2018: 5.4%  
 2019: 6.0%  
 2020: 7.3%

- **Ordre de base à utiliser pour déterminer les dommages-intérêts : "perte ➔ bénéfice ➔ redevance" ➔ "perte/bénéfice ➔ redevance" (A71.1)**

# Measures contre la contrefaçon

## ➤ Introduction de dommages punitifs (A71.1):

- 1 à 5 fois le montant déterminé en cas de contrefaçon intentionnelle grave

8

## ➤ “1 à 5 fois ” existe également dans

- la loi des marques
- la loi d’anti-concurrence déloyale
- la loi des droits d’auteur



**Article 1185 du Code civil (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) :**  
En cas d'atteinte intentionnelle aux droits de propriété intellectuelle d'autrui et si les circonstances sont graves, le titulaire a le droit de demander des **dommages-intérêts punitifs** correspondants



# Measures contre la contrefaçon

---

Pour des règles plus détaillées sur l'application des dommages-intérêts punitifs, veuillez consulter:

Interpretation on the Application of Punitive Damages in Civil Cases of Infringement of Intellectual Property Rights (**effective from 3<sup>rd</sup> March 2021**).

<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-288861.html>



中华人民共和国最高人民法院

The Supreme People's Court of The People's Republic of China

RESTRICTED USE



# Measures contre la contrefaçon

---

## ➤ Allègement de la charge de la preuve pour le plaignant (A71.4):

- 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**, la Cour 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

Identique à l'article 63.2 de la loi sur les marques (révisée en 2019)

Des dispositions similaires existaient dans l'Interprétation [2016] N° 1 de la Cour Suprême (en vigueur depuis le 1er avril 2016)



# Measures contre la contrefaçon

---



vs.



2016闽05民初725号

11

Dans cette affaire :

- Dommages réclamés par HUAWEI= **80M CNY(~11M€)**, **totalemment soutenu par la Cour**
- Dommages = Profits réalisés par les contrefacteurs grâce aux actes de contrefaçon  
= Nombre de produits contrefaits vendus par les défendeurs × Prix de vente × Fourchette de profit

↓

Huawei a fourni des données notariées en provenance du centre de données Internet et Samsung a refusé de fournir

↓

Huawei a fourni une fourchette (2,6 à 10,9 milliards de CNY) calculée à partir des données publiques disponibles et Samsung a refusé de fournir

REUSE



# Measures contre la contrefaçon

---

- Prescription des actions en contrefaçon (A74):
- 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

- Introduction de design partiel visant à protéger parties inseparables d'un produit (A2.4)



13

- Durée d'un brevet de design:  
10 → 15 ans (A42.1).

La Chine a  
adhéré au  
système de La  
Haye, en vigueur  
depuis le 5 mai  
2022

- Priorité domestique devient applicable aux demandes de design (A29.2).



# Compensation/Extension de la durée du brevet (“PTE”)

➤ Compensation de la durée d'un **BR (impossible pour MU et design)** peut être accordée sur demande si

- Article 42.2 : délivrance obtenue après **4 ans** à compter de la date de dépôt **ET** après **3 ans** suivant le déclenchement de l'examen de fond; **OU**

14



- Article 42.3: 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**)

Attention: toute entité peut lancer une action en nullité contre la décision d'accorder une compensation sous A42.2 ou A42.3 suite à sa publication (**en projet**)

RESTRICTED USE



# Compensation/Extension de la durée du brevet (“PTE”)

- Conditions à remplir pour qu’un BR bénéficie de la compensation selon A42.3 (**en projet**):
- Porter sur le principe actif d’un **nouveau** médicament (chimique, biologique et chinois traditionnel) **autorisé** à entrer sur le **marché CN pour la 1ère fois**
  - Comporter des revendications de **produit**, de **procédé de fabrication** et/ou d’**usage medical** de ce médicament
  - Si **plusieurs** brevets relatifs à **un** médicament, **un seul** brevet peut bénéficier de la compensation
  - Si **un** brevet concerne **plusieurs** médicaments, il peut bénéficier de la compensation **une seule fois**, grâce à **un seul** des médicaments
  - Durée restante du brevet lors de la demande de compensation **>=6 mois**

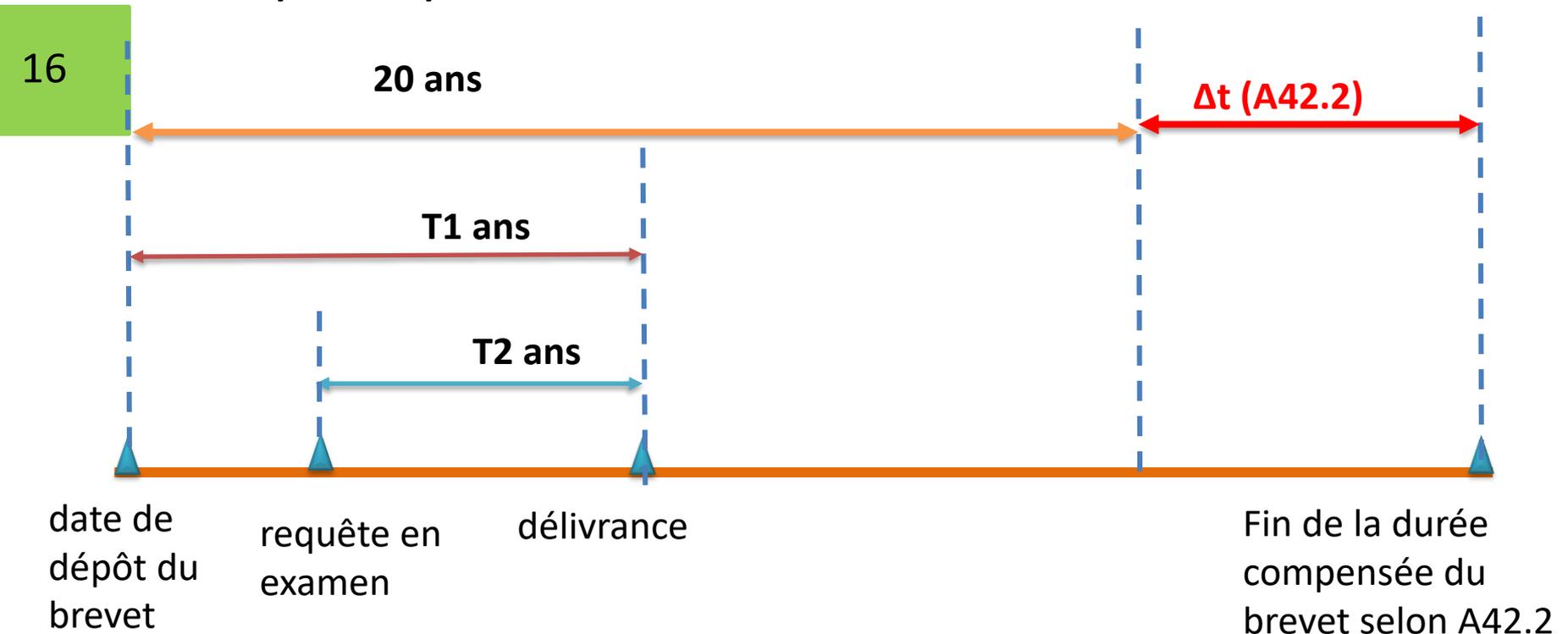


# Compensation/Extension de la durée du brevet ("PTE")

Compensation sous A42.2 pour tout BR si  $T1 > 4$  ans et  $T2 > 3$  ans

Comment calculer ? En projet

$\Delta t$  (A42.2) = Retard déraisonnable dans la procédure d'examen - retard déraisonnable causé par le déposant

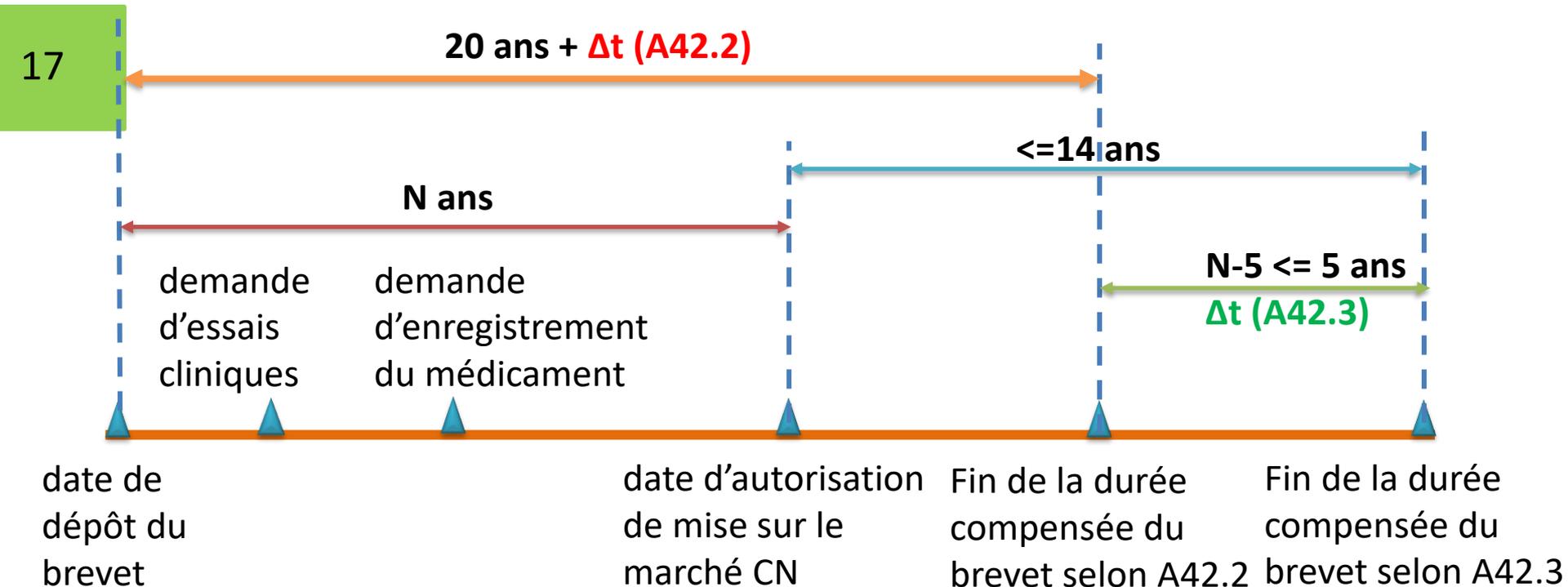




# Compensation/Extension de la durée du brevet ("PTE")

Pour un BR de médicament remplissant les conditions de compensation :

## Comment calculer ? En projet



# Mise en place du “Patent linkage”

## A76 de la 4e loi:

Dans le cadre du processus d'examen et d'approbation de la commercialisation d'un médicament, si un différend survient entre le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament et le titulaire du brevet concerné ou une partie intéressée en raison du droit de brevet du médicament demandé pour l'enregistrement, les parties concernées peuvent déposer une action en justice auprès du tribunal populaire (1) en lui demandant de statuer sur la question de savoir si la solution technique relative au médicament demandée pour l'enregistrement tombe dans la portée de protection des brevets de médicaments d'autrui. Le département de supervision et de gestion des médicaments du Conseil d'État peut, dans le délai prescrit, prendre une décision sur la suspension de l'approbation de l'inscription des médicaments concernés conformément au jugement effectif du tribunal populaire.

Les demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de médicaments et les titulaires de brevets concernés ou les parties intéressées peuvent également demander des décisions administratives (2) auprès du département d'administration des brevets du Conseil d'État pour les différends concernant les droits de brevet liés aux médicaments pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Le département de supervision et de gestion des médicaments du Conseil d'État, en collaboration avec le département d'administration des brevets du Conseil d'État, doit formuler des mesures spécifiques (3) pour lier l'approbation de l'autorisation de commercialisation des médicaments et la résolution des différends relatifs aux droits de brevet au stade de la demande de l'autorisation de commercialisation des médicaments, qui doivent être mis en œuvre après l'approbation du Conseil d'État.

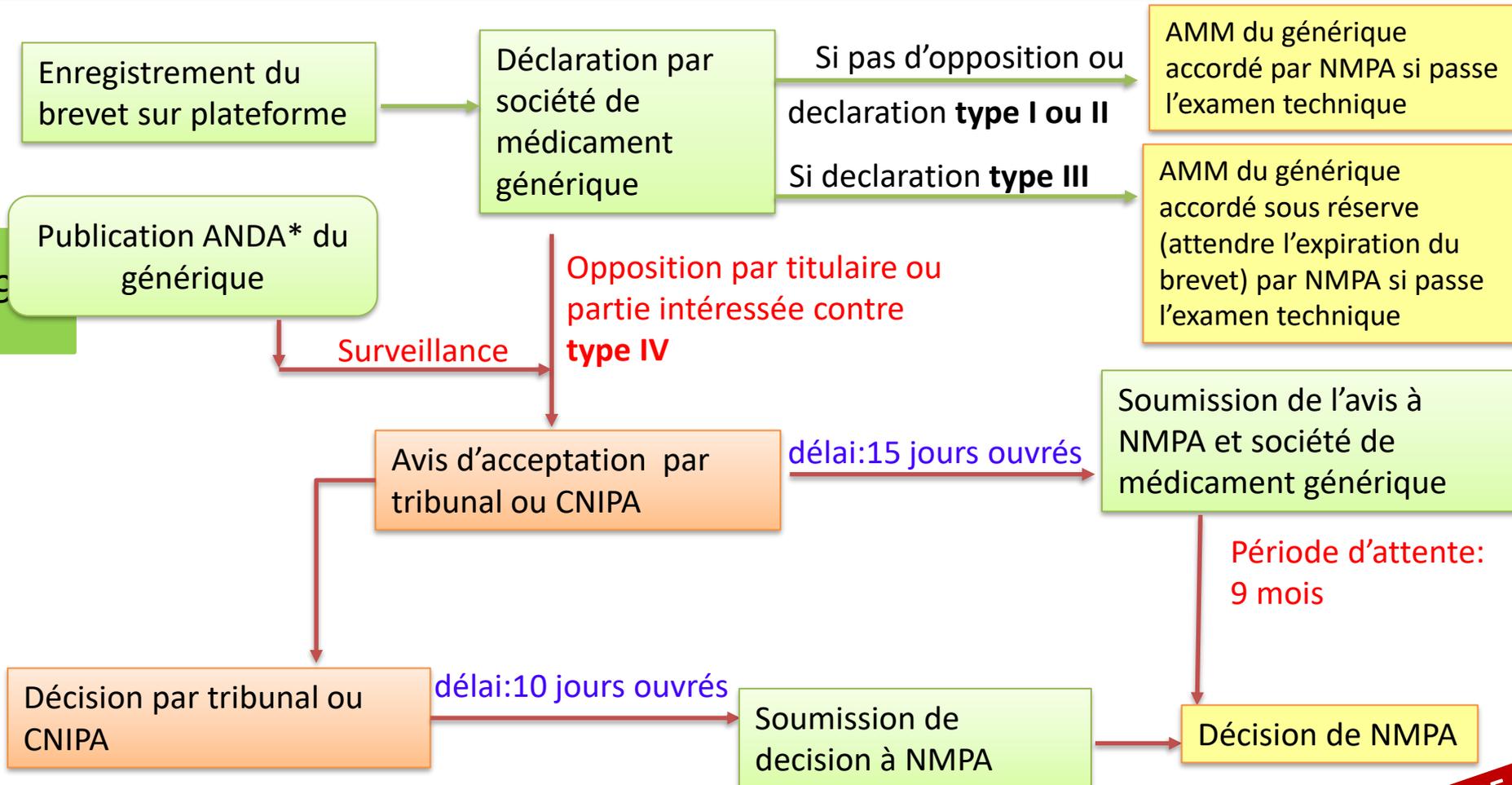
(1) “Interpretation (2021) N° 13 issued by the Supreme Court (effective from 5 July): <http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-311791.html>”

(2) “Administrative Adjudication Measures for the Early Settlement Mechanism for Drug Patent Disputes” (effective from 5 July 2021) issued by the CNIPA: [http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content\\_5622669.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content_5622669.htm)”

(3) “Implementation Measures for the Early Settlement Mechanism for Drug Patent Disputes (Trial)” (effective from 4 July 2021) issued jointly by the Drug Administration and the CNIPA: <https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa/xxgk/ggtg/qtggtg/20210703223942131.html>”

# Fonctionnement du “Patent linkage”

Pour brevet couvrant un nouveau médicament chimique autorisé à entrer sur marché CN





# Enregistrement du brevet sur la plateforme

**Plateforme** = Marketed Drug Patent Information Registration Platform officially launched on 4 July 2021 (<https://zldj.cde.org.cn/home>)

Q: Qui peut enregistrer?

A: détenteur de l'AMM du nouveau médicament

Q: Dans quel délai ?

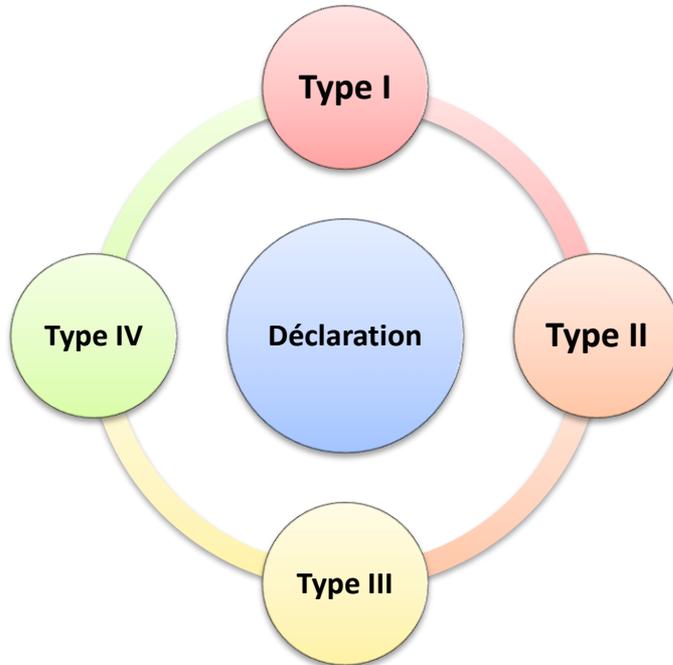
A: 30 jours suivant l'obtention du certificat d'enregistrement du médicament

Q: Quels types de brevet sont enregistrables?

A: voir tableau ci-dessous

Médicament chimique	Produit biologique	Médicament traditionnel chinois
(1) Brevet de composé du principe actif; (2) Brevet de composition comportant le principe actif (3) Brevet d'usage médical	(1) Brevet de structure séquentielle du principe actif (2) Brevet d'usage médical	(1) Brevet de composition; (2) Brevet d'extrait (3) Brevet d'usage médical

# Déclaration par un génériqueur



- **Type I:** pas de brevet pertinent enregistré sur la plateforme
- **Type II:** brevet pertinent déjà expiré ou invalidé ou bien licence de ce brevet déjà obtenue par la société de médicament générique
- **Type III:** promesse de ne pas mettre médicament générique sur marché CN avant l'expiration du brevet pertinent
- **Type IV:** brevet pertinent doit être invalidé OU médicament générique ne tombe pas dans la portée de protection de ce brevet

Société de médicament générique doit communiquer la déclaration et les documents de support au détenteur de l'AMM du nouveau médicament couvert par le brevet



# Opposition contre déclaration de type IV

Q: Qui peut déposer ?

A: titulaire du brevet faisant l'objet de la déclaration ou partie intéressée

Q: Dans quel délai ?

A: 45 jours suivant publication de ANDA

Q: Auprès de quelles autorités?

A: Cour de PI de Pékin ou CNIPA

Q: Demander quoi ?

A: demander de statuer si la solution technique liée au médicament générique tombe dans la portée de protection du brevet

Q: Quelle conséquence ?

A: ouvrir une période d'attente de **9 mois** (uniquement pour générique **chimique**) à compter de la date d'acceptation de l'opposition par Cour ou CNIPA pendant laquelle AMM ne sera pas accordée au générique mais l'examen technique ne s'arrête pas



## Période d'exclusivité du marché

Q: Qui peut l'avoir ?

A: premier médicament générique chimique qui a obtenu l'AMM ET réussi à challenger le brevet

23

Q: Pour combien de temps ?

A: 12 mois à compter de la date d'obtention de l'AMM et ne dépasse pas la durée du brevet challengé



# Comparaison CN vs US

	Chine	États-Unis
Dépôt d'opposition devant quelle structure ?	Cour ou CNIPA	Court
Période d'attente	9 mois	30 mois
Période d'exclusivité du marché	12 mois	180 jours

24

# Délai de grâce de nouveauté

Une circonstance dans laquelle le délai de grâce de nouveauté (6 mois) est applicable est ajoutée dans la 4e loi:

*“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

- Pas de définition des termes en rouge dans la 4e loi, ni dans les projets des règles d'application de la loi et des directives d'examen



# Système de licence ouverte

## Mise en place d'un système de licence ouverte pour les brevets (A50-A52):



- 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.

# Systeme de licence ouverte

Dépôt d'une déclaration (avec accord de tous les titulaires)

Indiquant notamment :

- 1) numéro du brevet, 2) nom et coordonnées du titulaire(s),
- 3) mode de paiement et tarif de la redevance,
- 4) délai de licence ouverte

27 Examen par la CNIPA

Verification des conditions à remplir (cf. page précédente)

Publication de la déclaration

Si intéressé = étranger ou entité de HK,MA, TW, il doit respecter réglementations sur l'exportation de technologies

L'intéressé prévient par écrit le titulaire en payant la redevance

Enregistrement du contrat de licence (facultatif)

- Si brevet **expiré, terminé ou invalidé**, la CNIPA a le droit de retirer la déclaration.
- Le titulaire **peut la retirer à tout moment**
- **Annuités réduites** pendant la période de mise en oeuvre de licence ouverte



# Mécanisme d'incitation pour les inventeurs

**Rappel : l'inventeur a droit à deux types de compensation qui se cumulent :**

- « bonus », alloué lorsque le brevet est délivré;
- « rémunération », attribuée en cas d'exploitation de l'objet du brevet, selon les bénéfices obtenus à la suite de cette utilisation

**En l'absence de contrat**

**Inchangé**

	Brevet d'invention ("invention patent")	Modèle d'utilité ("utility model patent")	Dessin et Modèle ("design patent")
Bonus, <u>après délivrance</u> (à payer dans les 3 mois)	minimum 3 000 CNY (~400 €)	minimum 1 000 CNY (~135 €)	
Rémunération, en cas d' <u>exploitation</u> du brevet par <u>l'employeur</u> (à payer par an ou somme forfaitaire équivalente)	minimum 2% des bénéfices obtenus par l'exploitation		minimum 0,2% des bénéfices obtenus par l'exploitation
Rémunération, en cas d' <u>exploitation</u> du brevet dans le cadre d'une <u>licence</u>	minimum 10% du montant de la licence		

# Mécanisme d'incitation pour les inventeurs

## Nouveautés :

- Payeur de compensation **sauf si convenu autrement** = employeur de l'inventeur **lors de l'achèvement** de l'invention/design (**en projet\***) → importance du contrat
- 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.
  - Pas de précision dans la 4e loi, ni dans les projets des règles d'application de la loi et des directives d'examen.



(\*) Projet de règles d'application de la nouvelle loi brevets



# Principe de bonne foi

- Ce principe doit être respecté lors du **dépôt** et de l'**exercice des droits** de brevet: .
- Le non respect du principe est un motif de rejet et d'invalidation
  - Exemples : dépôts frauduleux (fausse invention, copier, simple remplacement, rassembler... ) ; litiges de contrefaçon lancés de mauvaise fois à un moment bien choisi...



**Merci de votre attention !**



**LLR China**

[ip@llrchina.com](mailto:ip@llrchina.com)

31