

# 5 - Jacques RITZENTHALER

## Développement et efficacité de la Propriété Industrielle en Chine

\* \* \* \*

### Quelques expériences administratives et judiciaires de Schneider Electric

Jacques Ritzenthaler

Directeur de la Propriété Industrielle  
Schneider Electric

#### 1. L'histoire de Schneider Electric en Chine

Les premières relations industrielles de Schneider Electric en Chine remontent à 1983 à l'occasion d'un transfert de savoir-faire relatif à des contacteurs électriques Telemecanique.

Dès 1987, une première société à capitaux mixtes (Joint Venture) a été créée pour produire des disjoncteurs électriques Merlin Gerin.

Puis en 1995, ce fut la création d'une holding chinoise détenue à 100%.

A ce jour, cette holding détient une part majoritaire dans une vingtaine de sociétés à capitaux mixtes.

Toutes ces sociétés ont pour mission de répondre aux besoins du marché chinois ; elles génèrent aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 6% de notre chiffre d'affaires mondial.

Dès les premiers signes de l'ouverture de la Chine, nous avons pratiqué une politique très active en matière de protection de notre propriété industrielle.

En effet, les premiers dépôts de marque remontent à 1983 et les premières demandes de brevet à 1986, c'est à dire respectivement peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi chinoise sur les marques et sur les brevets.

De nos jours, notre portefeuille de titres compte plus de 200 brevets chinois et environ une cinquantaine de marques.

Ces mesures préventives de protection de nos droits de propriété industrielles se sont très rapidement révélées indispensables dans notre lutte contre les contrefaçons.

Pour mener cette lutte, nous avons emprunté aussi bien les voies administratives que les voies judiciaires.

#### 2. Les expériences administratives

##### 2.1 L'Administration pour l'Industrie et le Commerce pour les contrefaçons de marques

L'Administration pour l'Industrie et le Commerce (AIC) est dotée de très larges pouvoirs, notamment en matière de contrefaçon de marques ; c'est elle qui traite, de manière décentralisée, la majorité des contentieux en la matière.

Depuis 1994, l'AIC a procédé, à notre demande, à des dizaines de raids pour traquer la contrefaçon de nos marques.

Chaque raid a été précédé d'enquêtes privées afin de déterminer les cibles prioritaires, de s'assurer de la matérialité de la contrefaçon et d'estimer le volume de la masse contrefaisante.

Certains raids ont même nécessité l'intervention de la police car les fabricants refusaient l'accès à leurs locaux.

La quantité de produits saisie par raid variait typiquement entre 1,000 et 25,000 pièces.

En règle générale, l'AIC a rendu sa décision dans les mois suivant la saisie. Pour ce qui concerne les sanctions prononcées, on relèvera typiquement :

- une amende très faible entre 300 et 2,300 € ;
- la suppression de la marque apposée sur les produits à la charge du contrefacteur, suivie de la restitution au contrefacteur des produits ainsi démarqués ;
- la destruction des étiquettes et des emballages portant la marque ; et
- la destruction des outillages de tampographie reproduisant la marque.

Aucun des contrefacteurs n'a fait appel des décisions rendues par les AIC.

Parmi les avantages, on notera en particulier la rapidité de la procédure et une certaine simplicité en ce qui concerne l'administration de la preuve. En revanche, l'inconvénient majeur réside dans la restitution des produits au contrevenant, une fois la marque contrefaisante effacée ou supprimée.

Une solution pour pallier cet inconvénient consiste à incruster la marque dans le produit ; il devient alors extrêmement difficile d'effacer ou supprimer la marque sans altérer le produit.

## 2.2 Les autorités douanières pour les marques

Une première opération douanière à Hong Kong en 1995, donc avant la rétrocession à la Chine, a permis de retenir en douane dans le port de Hong Kong environ 150,000 copies serviles reproduisant des marques. L'action pénale diligentée par les autorités douanières se termina en 1997 par la relaxe du défendeur, ce dernier ayant eu la bonne idée d'invoquer la bonne foi.

Certaines marques enregistrées en Chine ont également fait l'objet d'un enregistrement spécifique auprès des autorités douanières chinoises. C'est sur cette base qu'a eu lieu une autre opération des douanes en octobre 98 à la frontière de la Chine avec le Pakistan. Les autorités douanières ont retenu 90,000 produits à destination du Pakistan et ont accepté de procéder à la destruction de

quelques produits en présence des media locaux.

Les douanes nous ont alors proposé de racheter les produits saisis ; nous n'avons naturellement pas donné suite à cette offre, de peur de créer un nouveau marché, celui des douanes, et d'alimenter ainsi les commandes auprès des usines des contrefacteurs.

## 2.3 Le « Local Patent Bureau » (LPB)

Le « Local Patent Bureau » ou Bureau local des brevets est une sorte d'antenne décentralisée de l'Office des Brevets qui dispose de certaines compétences limitées en matière de contrefaçon. Ces décisions sont notamment susceptibles d'appel devant les instances judiciaires.

Après plusieurs enquêtes privées, le Bureau des Brevets de Wenzhou accepta en juillet 1998 de procéder le même jour à deux raids dans deux usines différentes pour contrefaçon de deux brevets. Les saisies portèrent respectivement sur 4,000 et 58,000 produits.

Compte tenu du caractère évident de la contrefaçon, le LPB invita les parties en présence à se soumettre à une décision de médiation selon les termes suivants :

- la reconnaissance par le défendeur de la contrefaçon des deux brevets,
- la destruction par le défendeur de tous les produits, des moules et des catalogues en présence d'un représentant du titulaire des brevets,
- le paiement d'une amende et une lettre d'excuse au titulaire.

Les parties acceptèrent cette proposition de médiation après de longues négociations. La totalité des produits, des moules et des catalogues furent effectivement détruits en présence d'un de nos représentants.

*(photos en annexe)*

L'un des contrefacteurs alla même par la suite demander à l'un de ses confrères non appréhendé ce jour là, de cesser les actes de contrefaçon, car la différence de traitement entre eux faussait les règles de concurrence entre contrefacteurs.

## 2.4 Le « Technical Supervision Bureau » (TSB)

Le TSB est un organe administratif chargé essentiellement de s'assurer de la qualité des produits.

Nous avons fait appel à cet organisme en décembre 2000 à l'encontre d'un contrefacteur qui fabrique des copies serviles d'un de nos produits.

Ce produit étant assez nouveau sur le marché, le contrefacteur n'avait pas encore eu le temps de comprendre toutes les subtilités du produit et ses copies étaient de très mauvaise qualité.

Le TSB a donc accepté de procéder, sur la ligne de production, à une saisie de plus de 200 copies et des moules, ceci aussi bien sur la base de la mauvaise qualité, que sur la base des brevets.

### 3. Les expériences judiciaires

#### 3.1 Une première expérience judiciaire en 1995 à Hangzhou

Une première action judiciaire en 1995 devant la Cour intermédiaire du Peuple de Hangzhou a abouti, en l'espace de six mois, c'est à dire extrêmement rapidement, à une condamnation définitive pour contrefaçon de brevet de design. L'objectif premier n'était pas d'obtenir des dommages et intérêts, mais une décision d'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon.

La décision définitive prononcée en si peu de temps n'a cependant pas produit les effets escomptés ; en effet, malgré l'interdiction prononcée, le défendeur a poursuivi les actes de contrefaçon. Une seconde action judiciaire introduite en 1996 pour faire respecter l'interdiction est malheureusement devenue sans objet en 1997, année de l'expiration du titre.

#### 3.2 Une seconde action judiciaire lancée en 1996 à Nanjing

Cette seconde action judiciaire, basée sur la contrefaçon de brevets et de droit d'auteur, porte sur des produits en provenance de Corée.

Le défendeur plus combatif que le précédent, tenta tout d'abord de jouer de toutes les possibilités offertes par la procédure pour prolonger les délais et soulever des vices de procédure.

Le tribunal de première instance a retenu en 1999 la contrefaçon de brevets, mais pas la contrefaçon de droit d'auteur.

En avril 2001, la Cour d'appel a nous a finalement donné raison sur les deux points en condamnant le défendeur pour contrefaçon de brevet et de droit d'auteur et en lui infligeant les mesures suivantes :

- cessation des actes de contrefaçon
- publication d'excuses publiques dans un journal
- versement de 12 000 € de réparation.

#### 3.3 Plusieurs assignations fin 1998 devant les tribunaux de Pékin

Ces assignations ont été dirigées à l'encontre :

- de plusieurs fabricants domiciliés dans différentes provinces chinoises, et
- de leurs distributeurs respectifs domiciliés à Pékin,

suite à des achats notariés à Pékin, dans le but d'attirer la compétence des tribunaux de Pékin, et ainsi regrouper l'ensemble des litiges sur une seule juridiction et réduire les coûts.

Les contrefacteurs ayant finalement accepté de modifier leurs produits, nous avons retiré nos plaintes.

#### 3.4 Trois assignations distinctes devant les tribunaux de Pékin en août 1999 pour contrefaçon de trois brevets par le même défendeur

Dans ce dossier, il s'agit d'une copie servile d'un produit couvert par trois brevets chinois.

La stratégie a consisté à assigner le même défendeur dans trois procès distincts dans le but d'obtenir le plus rapidement possible au moins une décision favorable et d'éviter que la procédure liée à l'un des brevets ne retarde l'ensemble de la procédure.

Le défendeur a répliqué en déposant trois demandes en annulation des trois brevets en question devant l'Office des Brevets. En effet, comme en Allemagne, la validité des brevets est du ressort de l'Office des Brevets et non pas du juge de la contrefaçon.

L'Office des Brevets a confirmé la validité de deux brevets et a invalidé partiellement le troisième brevet.

Ces trois décisions, confirmées dans un premier temps par la Cour Intermédiaire du Peuple de Pékin, ont été contestées devant la Haute Cour de Pékin.

La Haute Cour a confirmé l'invalidation partielle ; cette décision qui est désormais définitive, exonère le contrefacteur.

Quant aux deux brevets validés par les instances inférieures, la Haute Cour a renvoyé la question de la validité à la Cour Intermédiaire du Peuple dans le but d'obtenir des précisions.

A stade, on ne peut exclure que la Cour Intermédiaire du Peuple elle-même renvoie les deux dossiers devant l'Office des Brevets.

Contrairement à l'Allemagne, le juge de la contrefaçon a décidé de surseoir à statuer sur l'ensemble des trois dossiers en attendant l'issue des procédures d'invalidation.

Les résultats à ce jour sont donc maigres après près de cinq ans de procédures.

Compte tenu du fait, d'une part, que les juges de la contrefaçon n'ont toujours pas statué et d'autre part, des possibilités de recours devant les instances supérieures, il est fort à craindre que les éventuelles condamnations définitives pour contrefaçon n'interviennent pas avant l'expiration des brevets.

\* \* \* \* \*

En conclusion :

1. Les actions administratives ont très certainement largement contribué à faire reculer de manière significative l'utilisation illicite de nos marques en Chine. Deux constats :

- Le prix des copies portant nos marques est plus élevé que celui des copies portant une autre marque : c'est en quelque sorte une sorte de prime pour couvrir les risques ; mais c'est aussi et surtout une reconnaissance de la valeur de nos marques.
- Les copies portant nos marques sont de nos jours vendues en Chine plutôt sous le manteau ou en cachette.

2. Sur le terrain de la lutte contre la contrefaçon des brevets au travers de la voie

judiciaire, les résultats actuels ne sont pas à la hauteur de nos espérances, en particulier du fait de la lenteur des instances judiciaires.

La défense des présumés contrefacteurs devient de plus en plus sophistiquée ; ils cherchent avant tout à profiter des lenteurs judiciaires et ainsi éviter une éventuelle interdiction définitive avant l'expiration des brevets en question.

3. Les « meilleurs » des contrefacteurs progressent très vite ; ils cherchent de nos jours à devenir de véritables compétiteurs « honorables », ceci aussi bien en Chine qu'à travers le monde :

- ils développent leur propre marque, ceci aussi bien en Chine qu'à travers le monde ; ils exposent notamment dans les grandes foires internationales ;
- ils apposent la marque du distributeur final dans certains pays en dehors de Chine ;
- ils élargissent leur offre en copiant les produits les plus récents ;
- dans la mesure du possible, ils modifient leurs produits pour contourner certains brevets ;
- ils améliorent très sensiblement la qualité des produits ;
- ils commencent eux-mêmes à lutter contre les « mauvais » contrefacteurs qui produisent de la mauvaise qualité.

Nul doute que les « meilleurs » d'entre eux deviendront un jour de véritables concurrents sur l'échiquier mondial.

Annexe

*Démontage, tri et destruction des produits saisis*



*Destruction des moules*

