

COMMISSION OUVERTE
PARIS PEKIN / CHINE

RESPONSABLE :
JACQUES SAGOT, AVOCAT HONORAIRE



Mercredi 19 novembre 2014

Produire et distribuer en
Chine : le renforcement
de la protection des
consommateurs

Intervenant :

Alina Quach
Avocat associée (Asiallians)

LA 3^E REFORME DE LA LOI CHINOISE SUR LES MARQUES EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1^{ER} MAI 2014 :

SOUS LE SIGNE D'UNE REFORME DE FOND

Plus de 10 ans après les précédentes modifications de la loi chinoise sur les Marques du 23 Août 1982 (le 22 Février 1993 et le 27 Octobre 2001), une troisième réforme a été initiée par le comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine le 30 Août 2013.

En 2013, le nombre de marques déposées en Chine s'élevait à 6,8 millions. Ce chiffre lui a permis de détrôner les Etats-Unis et d'occuper la première place mondiale en nombre de dépôts de marques et en nombre de marques enregistrées.

Cette première place mondiale a fait basculer la Chine du côté des Etats pour qui la protection des marques des entreprises chinoises et étrangères est un enjeu primordial.

Or le contexte juridique actuel en Chine se caractérise par un nombre de contentieux croissant mettant en cause directement les dépôts frauduleux de marques sur le territoire chinois. Nous pouvons espérer que la révision de la loi chinoise sur les marques, entrée en vigueur le 1^{er} Mai 2014, apportera plus de transparence et une plus grande égalité entre les titulaires de droits sur des signes distinctifs.

La réforme de la loi du 30 Août 2013 (ci-après « la Loi ») modifie 34 des 64 articles de la loi précédente, ajoute 13 nouveaux articles et 6 nouvelles dispositions, et supprime 3 articles. Ce texte, qui a été soumis à un examen et à de nombreux débats durant plus de 2 ans, était très attendu par les titulaires et les déposants de marques mais également par les victimes de dépôts frauduleux en Chine.

De cet amendement se dégagent sept idées directrices et majeures qui traduisent les objectifs poursuivis par le Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale :

1. Adopter un système de dépôt multi-classes et réduire les délais d'attente des différentes procédures;
2. Ajouter les marques sonores aux autres titres pouvant être enregistrés à titre de marque;
3. Augmenter le montant maximum de l'amende pour délit de contrefaçon à 3 millions de RMB;
4. Modifier les procédures de contentieux en matière de marques et effectuer une séparation nette entre les actions en opposition et celles en nullité;
5. Modifier la procédure d'opposition suite à une décision de l'Office des marques et effectuer une séparation claire entre la procédure fondée sur des motifs dits absolus et celles fondées sur des motifs relatifs de refus, et supprimer la procédure de révision en cas de décision de l'Office des marques défavorable à l'opposant en 1^{er} instance;
6. Définir l'étendue de la protection et le statut dont bénéficient les marques notoires;
7. Renforcer le principe de bonne foi et ainsi mettre fin au parasitisme des marques.

Cette révision en date du 30 Août 2013 se caractérise par les améliorations notables qu'elle apporte d'une autre procédure en matière de procédures qui en ressortent largement simplifiées (I) et, d'autre part en ce qui concerne l'usage d'une marque non enregistrée sur le territoire chinois qui est désormais de nature à faire naître des droits (II).

Pour contacter vos interlocuteurs:

Franck DESEVEDAVY

Basé à Taipei / Pékin
T: + 86 10 5785 3499
F: + 86 10 5785 3462
M (Taipei): + 866 963 450 615
franck.desevedavy@asiallians.com

Alina QUACH

Basée à Pékin
T: + 86 20 3719 0956
F: + 86 20 3808 2990
M: + 86 186 6461 4272
alina.quach@asiallians.com

Antoine LOUBIER

Basé à Canton
T: + 86 20 3719 0956
F: + 86 20 3808 2990
M: + 86 186 6461 4272
antoine.loubier@asiallians.com

I. Des procédures simplifiées destinées à être plus efficaces

La nouvelle Loi est essentiellement caractérisée par la simplification des procédures qu'elle institue.

En effet, c'est d'abord au stade de la procédure d'enregistrement d'une marque que les déposants bénéficient d'une telle simplification (A) mais également, force est de constater la volonté du législateur de simplifier les procédures pouvant être engagées contre les décisions de l'administration des marques (B).

A. La procédure d'enregistrement de la marque

1) Une procédure désormais enfermée dans un délai légal d'examen au fond de 9 mois

L'article 28 de la Loi dans sa nouvelle version prévoit un nouveau calendrier clair et raccourci pour toutes les procédures d'enregistrement et de dépôt de marques.

Désormais, l'article 54 de la Loi dispose que le délai de procédure pour le dépôt et l'enregistrement d'une marque est raccourci, passant en pratique de 18 à 24 mois actuellement à 9 mois à compter de la date d'attribution par l'Office des marques d'un numéro d'enregistrement national de la marque. Cette modification de la procédure permettra aux déposants de gagner du temps et de mieux sécuriser leurs droits de propriété intellectuelle en Chine selon un calendrier plus en phase avec les éventuels projets de développement économique (fabrication de produits en Chine, distribution, octroi de franchises, etc...)

2) Une procédure d'enregistrement désormais multi-classes et ouverte aux signes distinctifs sonores

L'article 8 de la Loi redéfinit la marque et permet désormais l'enregistrement des marques sonores. Une autre amélioration notable est prévue par l'article 22 aux alinéas 2 et 3 qui prévoient respectivement : la possibilité de faire des dépôts de marques multi-classes et des dépôts électroniques si leur libellé est standard. Ainsi, il ne sera plus obligatoire d'effectuer un dépôt de marque classe par classe (ce qui pouvait expliquer dans une certaine mesure la première place mondiale dévolue à la Chine concernant les dépôts et enregistrements de marques).

Cet autre complète également la procédure de dépôt et d'enregistrement d'une marque, ce qui devrait alléger les formalités tant au stade des dépôts que des éventuelles procédures de contestation de tels dépôts qui seront, en toute logique, jointes.

Enfin une autre innovation importante concernant l'examen d'une marque est à relever :

- ! L'Office des marques peut désormais suspendre la procédure d'examen de la marque si son résultat dépend d'une autre procédure en cours.
- ! A noter également la possibilité d'un renouvellement de l'enregistrement de la marque jusqu'à un an avant l'échéance.

B. Les procédures pouvant être engagées contre ou près de l'Office des marques :

Les procédures engagées aux fins d'annulation de la marque ou en contestation d'une décision de l'administration des marques, ont elles aussi subi un véritable « lifting ».

1) La procédure d'annulation de la marque et d'opposition à l'enregistrement de la marque: deux procédures distinctes et complémentaires

La nouvelle Loi modifie non seulement les délais des différentes procédures mais établit une véritable séparation entre la procédure d'annulation de la marque et celle en opposition de la marque :

L'article 54 de la Loi prévoit désormais que la durée de la procédure de recours en nullité de la marque est réduite à 9 mois.

La durée de la procédure d'opposition à une marque est aussi enfermée dans des délais plus stricts de 12 mois sous lesquels les examinateurs doivent prendre une décision administrative faisant grief (auparavant les délais pouvaient être de plus de 24 mois). Ce délai court à compter des 3 mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque. A noter également que poursuivant l'objectif de sécurité juridique, cette réforme supprime la possibilité offerte à l'opposant de faire appel devant la Chambre d'examen des marques et d'arbitrage (TRAB) d'une décision qui rejette le recours en opposition de la marque. L'opposant pourra toutefois engager une action en annulation de marque devant le TRAB.

2) La procédure en contestation d'une décision de refus d'enregistrement de la marque

Contrairement à l'opposant, le déposant de la marque pourra lui faire appel de la décision de refus de l'Office des marques d'enregistrer la marque.

Cette nouvelle possibilité pourrait être d'autant plus efficace que le déposant apportera des modifications au libellé des produits et des services de sa marque de sorte à prendre en compte les remarques administratives ou s'il conteste le motif du refus absolu.

Ne se limitant pas à des avancées purement procédurales, la nouvelle Loi consacre la notion d'« usage antérieur » de nature à faire naître un droit.

II. Le simple usage d'une marque non enregistrée sur le territoire chinois pourrait désormais être suffisant pour consacrer la reconnaissance de droits sur la marque

La nouvelle Loi pourrait bien constituer une véritable « révolution » en matière de propriété intellectuelle en intégrant à part entière deux postulats que l'on retrouve dans les standards internationaux :

- ! La reconnaissance de droits sur la marque à une personne qui utiliserait la marque antérieurement au dépôt d'un tiers (A),
- ! La redéfinition du cadre dédié aux marques notoires (B).

A. La reconnaissance de droits sur la marque et sur le territoire chinois à l'utilisateur antérieur au dépôt par un tiers

1) Le droit à une défense active plus efficace reconnue à l'utilisateur antérieur de la marque déposée par un tiers

La nouvelle Loi devrait permettre une protection accrue du droit exclusif sur la marque. En effet, le nouvel alinéa 3 de l'article 59 prévoit désormais une exception semblable au « fair use » que l'on retrouve aux Etats-Unis, et qui est destiné à faire barrage à l'application systématique du principe du premier déposant consacré par le droit des marques chinois et selon lequel : « le premier arrivé est le premier servi ».

Ainsi, sous réserve de rapporter la preuve d'un usage antérieur à tout dépôt de la marque par un tiers sur le territoire chinois (d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires) et que cet usage antérieur a permis de doter la marque d'une certaine réputation sur le territoire chinois, le déposant de la marque en Chine ne pourra pas légalement interdire l'usage de la marque en Chine tant que l'utilisateur antérieur cantonne cette utilisation à ce même champ d'application.

Cette nouvelle procédure pourrait permettre aux titulaires de marques étrangères ayant commencé à commercialiser leurs produits et services en Chine sans s'être préoccupés d'enregistrer leur marque en Chine, d'éviter d'être bannis du marché chinois.

Ce moyen de défense pourrait compléter efficacement l'aménagement déjà mis en place en Octobre 2001 de l'article 64, qui prévoit que lorsque le déposant de mauvaise foi tente une action judiciaire à l'encontre de l'utilisateur antérieur de la marque, ce dernier pourra invoquer comme argument de défense : « le non usage de la marque déposée au cours des 3 années qui précèdent les poursuites judiciaires ». Pour que cette action réussisse, le déposant de mauvaise foi devra alors prouver qu'il a fait usage de la marque et à défaut, l'utilisateur antérieur de la marque ne pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au déposant de mauvaise foi. Cet article avait essentiellement pour dessein de combattre les « trademark trolls » que l'on compare aux « patent trolls » originaires des USA (« chasseurs de brevets ») et dont le but est notamment de déposer des marques qui ne vont pas être exploitées puis de les revendre à un prix exorbitant aux utilisateurs antérieurs de la marque (pratique malheureusement courante en Chine qui en outre s'étend sur les noms de domaine).

2) Le droit à une défense passive plus efficace reconnue à l'utilisateur antérieur de la marque déposée par un tiers

La nouvelle Loi, prévoit la mise en place d'une défense que l'on pourrait qualifier de « passive ». En effet, le nouvel article 7 dispose que la demande d'enregistrement et l'exploitation d'une marque en Chine doivent être fondées sur le principe de « bonne foi ».

Cette obligation de bonne foi constitue une avancée essentielle puisqu'elle permet de protéger les titulaires légitimes d'une marque non enregistrée des tiers déposants de mauvaise foi. Ainsi, le titulaire de droits antérieurs pourra fonder son action en annulation sur le fondement légal de la mauvaise foi, qui n'existait pas sous le régime antérieur, soit en apportant la preuve de la mauvaise foi du déposant, soit en prouvant que le tiers déposant avait eu connaissance de l'usage antérieur de la marque. Les règles de preuves destinées à prouver la mauvaise foi en sont, semble-t-il, simplifiées.

B. La reconnaissance renforcée des droits des détenteurs de marques notoires

1) Les conditions de détermination d'une marque notoire strictement encadrées

La notion de marque notoire bénéficie d'une définition et d'un statut mieux encadrés.

En premier lieu, les conditions de sa détermination ont fait l'objet de précisions. La Loi confirme ainsi à l'article 14 que la consécration du statut d'une marque notoire ne peut être obtenue qu'à l'occasion d'un litige. Ainsi, seules trois autorités seront habilitées à reconnaître une marque notoire :

- ! L'Office des marques,
- ! Le Comité d'examen et d'arbitrage des marques,
- ! Le Juge judiciaire lors d'une action en contrefaçon.

2) L'utilisation du terme « marque notoire » strictement encadrée

La réforme de 30 août 2013 prévoit également certaines restrictions quant à l'utilisation de la dénomination de « marque notoire ».

Les marques notoires ne pourront pas utiliser la notion de « marque notoire » sous peine d'une amende de 100.000 RMB :

- ! Sur les produits, l'emballage des produits, les contenants des produits ;
- ! Dans la publicité, la promotion ou autre activité commerciale.

CONCLUSION :

D'une manière générale, en adoptant cette réforme, il ne fait aucun doute que la volonté du législateur chinois fut d'en finir avec des procédures interminables tant au stade des enregistrements de marques qu'au stade des voies de recours en contestation des enregistrements, créant une situation d'insécurité juridique pénalisant les titulaires légitimes de marques.

La volonté du législateur fut aussi de renforcer les moyens de la lutte contre le commerce du « pillage de marques » en s'appuyant sur le principe « premier arrivé, premier servi » et finalement de lutte contre la contrefaçon, en étendant la qualité de contrefacteur à toutes personnes ayant aidé à un acte de contrefaçon ou en introduisant la notion de récidive. Précisons qu'en matière de lutte contre la contrefaçon, l'octroi de dommages et intérêts punitifs en cas de violation de 1 à 3 fois : (a) la perte réelle subie par le titulaire des droits ; (b) le bénéfice du contrefacteur ou (c) le montant des redevances correspondant à une licence de marque. Dans les cas où – comme souvent – la détermination du montant réel du bénéfice de la contrefaçon est difficile à réaliser, le juge pourra appliquer le montant des dommages et intérêts relatif de 500.000 RMB à 3.000.000 RMB (soit 60 000 ! à 360 000 !).

Il convient d'examiner dans les mois à venir l'application effective des nouvelles dispositions de la Loi. Celle-ci devrait permettre une amélioration significative du régime du droit des marques dont le laxisme était jusque-là dénoncé de manière répétée tant par les opérateurs économiques que par les instances internationales.

ANNEXE :

	Loi sur les Marques du 23 Août 1982 (révision du 27 Octobre 2001)	Loi sur les Marques du 23 Août 1982 (révision du 30 Août 2013)
<p>Définition de la Marque</p> <p>Dans son article 8, la loi sur les Marques prévoit expressément que la Marque peut être :</p> <p>« tout signe visuel capable de distinguer les marchandises ou les services d'une personne physique, d'une personne morale ou de toute autre organisation de celles d'autres personnes ou organisations, y compris tout mot ; design ou lettre d'un alphabet, numéro, symbole tridimensionnel, combinaisons de couleurs et leur combinaison, une demande d'enregistrement doit être formulée », ce qui limite de fait les signes pouvant être enregistrés comme des marques.</p> <p>La notion de marque notoire retenue par la loi chinoise sur les marques faisait débat jusqu'aux précisions apportées par la nouvelle révision du 23 Août 2013. En effet, la notion de « Marque notoire » déjà présente dans la révision du 22 Février 1993, n'accordait qu'une reconnaissance administrative sans l'étendre aux marques étrangères.</p> <p>Ce statut peut désormais être reconnu par l'administration ou le Juge, selon les critères suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le degré de connaissance du public concerné en l'occurrence le public chinois. 2) La durée d'exploitation sur le sol chinois 3) La publicité <p>On peut attaquer une marque notoire enregistrée en Chine près de la chambre administrative des marques dans un délai de 5 ans ou sans délai si on peut prouver la mauvaise foi. La décision de la chambre administrative des marques peut faire l'objet d'un appel près des tribunaux chinois.</p>	<p>La définition de la Marque est désormais enrichie.</p> <p>Puisque dans son nouvel article 8, désormais la loi prévoit la possibilité d'enregistrer les marques sonores.</p> <p>S'agissant des marques notoires, un statut propre leur a été accordé.</p> <p>Un nouveau paragraphe a été rajouté à l'article 13. Cet ajout prévoit que le détenteur d'une marque notoire, peut faire une demande de protection de sa marque auprès de l'administration des marques s'il considère qu'il y a une violation de ses droits.</p> <p>L'article 14 dans sa version modifiée, confirme la reconnaissance de la marque notoire au cours de litiges spécifiques.</p> <p>Seules trois autorités seront habilitées à reconnaître une marque notoire : l'Office des marques ; le Comité d'examen et d'arbitrage des marques et le Juge.</p> <p>La révision du 30 août 2013, prévoit également certaines restrictions. Les marques notoires ne pourront pas utiliser la notion de « marque notoire » ou elles s'exposeront à une amende de 100.000 RMB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur leurs produits, l'emballage des produits, les contenants des produits - Pour leur promotion, la publicité ou autre activité commerciale 	
<p>Les Procédures: Enregistrement Contestation Annulation</p> <p>Dans ses articles 19 à 26, la loi sur les Marques prévoit que la demande d'enregistrement des marques peut se faire soit par une demande à l'Office des marques via un mandataire local soit en passant par la voie internationale.</p> <p>La procédure était longue : 12 mois pouvant aller jusqu'à 2 ans.</p> <p>Cette demande selon l'article 19 de la loi sur les marques se fait en fonction de chacune des catégories de la classification des marchandises prescrites et cette demande se fait par écrit par un formulaire qu'il faut déposer à l'Office des Marques.</p>	<p>La demande d'enregistrement de la Marque est désormais simplifiée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - " En effet, l'article 22 alinéa 2 de la loi sur les marques prévoit la possibilité de faire un dépôt multi classes. - " Et l'article 22 alinéa 3 prévoit également la possibilité de faire un dépôt électronique. <p>Enfin, la révision de la loi sur les marques enrichie la procédure de demande d'enregistrement des marques en établissant dans son article 28 un calendrier clair et explicite concernant toutes les étapes procédurales de l'examen de la demande d'enregistrement.</p> <p>Ainsi selon l'article 54, le délai de la procédure d'enregistrement sera de 9 mois dès lors que le demandeur du dépôt présente à l'Office des marques un numéro d'enregistrement national. La durée d'une procédure en nullité d'une marque est désormais de 9 mois.</p> <p>La durée de la procédure d'opposition est désormais de 12 mois.</p> <p>L'opposant ne bénéficiera plus de la possibilité de contester devant la Chambre d'examen des marques et d'arbitrage (Trademark Review and Adjudication Board – TRAB) une décision concluant au rejet de l'opposition. Il pourra cependant engager une action en annulation devant le TRAB dès que la marque ayant fait l'objet de l'opposition sera enregistrée.</p> <p>L'Office des marques peut maintenant suspendre la procédure d'examen si son résultat dépend d'une autre procédure en cours.</p> <p>Le déposant pourra contester une décision de refus, surtout s'il apporte des modifications au libellé des produits et des services de sa marque ou en contestant le motif du refus absolu. Si à l'issue de la contestation, l'Office des marques confirme son refus cette décision sera susceptible d'un recours auprès du TRAB.</p>	
<p>Protection du droit exclusif d'usage la Marque</p> <p>S'agissant de la protection du droit d'usage exclusif de la marque, la loi sur les marques dans sa version de 2001 instituait un régime en matière de protection de la propriété intellectuelle du « premier arrivé, premier servi » ou pouvant aussi être qualifié de « culte voué à l'antériorité » dans la mesure où celui qui est le premier à déposer une marque en Chine sera celui auquel tous les droits sur ce signe seront attribués.</p> <p>Ce régime était d'autant plus défavorable que même la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire chinois ne suffisait pas à bénéficier de droits sur le signe.</p> <p>Toutefois, les détenteurs d'une marque déposée en Chine par un tiers peuvent se défendre en évoquant l'argument du « non usage de la marque » durant les 3 années qui précèdent les poursuites judiciaires » (article 64).</p>	<p>Une protection du droit exclusif d'usage de la marque perfectionnée.</p> <p>L'article 59 a été enrichi d'un 3^o alinéa qui prévoit une exception au principe du « premier arrivé, premier servi » semblable au « Fair Use » américain : si on rapporte la preuve d'un usage antérieur au dépôt d'un tiers, et que cet usage a apporté un certain degré de réputation en Chine, on peut continuer à commercialiser, produire et exporter en Chine les produits sous cette marque.</p> <p>Le nouvel article 7 de la loi sur les marques prévoit désormais que la demande d'enregistrement et l'exploitation d'une marque en Chine doivent être fondées sur le principe de bonne foi.</p> <p>Ainsi, a contrario le réel titulaire des droits pourra invoquer la mauvaise foi du déposant de la marque et ce dernier devra prouver sa bonne foi.</p> <p>D'autre part, l'article 68 de la loi sur les marques prévoit des amendes beaucoup plus lourdes pour sanctionner la contrefaçon et les contrefaisants. L'amende maximale pour contrefaçon de marques est augmentée à hauteur de 3 millions de RMB.</p>	

Toutes les ASIA NEWS sont consultables sur notre site www.asiallians.com.

La présente ASIA NEWS est une publication de nature informative et ne doit pas être considérée comme un acte de consultation juridique. Elle est mise à disposition de son destinataire de manière gratuite et destinée à son usage privé. Toute utilisation des informations qu'elle contient relève de la seule responsabilité de celui-ci.

ASIALLIANS

- paris@asiallians.com
- shanghai@asiallians.com
- shenzhen@asiallians.com
- beijing@asiallians.com
- fuzhou@asiallians.com
- haikou@asiallians.com
- tianjin@asiallians.com
- xiamen@asiallians.com
- hongkong@asiallians.com
- qingdao@asiallians.com
- guangzhou@asiallians.com
- taipei@asiallians.com

[Cliquez ici](#) pour ne plus recevoir notre newsletter.

Envoyez à un ami la newsletter.

Abonnez-vous si vous ne recevez pas directement la newsletter.