

NOUVELLE MODIFICATION DE LA LOI CHINOISE SUR LES MARQUES

Paris, le 19 décembre 2013



Par Caroline HUGUET-BRAUN
Conseil en Propriété Industrielle



Et Evelyne ROUX
Associée

Après 10 années de réflexion, la troisième modification (après celles de 1993 et 2001) de la loi chinoise de 1982 a été finalisée et entrera en vigueur le 1er mai 2014.



En 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale après les USA. Entre 2006 et 2012, le nombre de marques chinoises publiées s'élevait à 5 millions. Depuis, ce chiffre a augmenté de 76 % et en 2012, la Chine étant désormais le premier déposant de marques au monde.

C'est dans ce contexte qu'a été adoptée une modification de la loi chinoise qui gomme certaines des spécificités antérieures pour la rapprocher du droit des marques international.

Les nouvelles dispositions de cette loi seront applicables aux demandes d'enregistrement de marques en cours.

La définition d'un signe protégeable est modifiée, les procédures sont simplifiées et les durées de traitement par l'Office raccourcies et les droits du déposant renforcés.

Deviennent dès lors, protégeables, les sons et signes composés de sons.

En outre, le système uni classe (qui peut aussi expliquer le score de la Chine en nombre de dépôts) est remplacé par le système multi classes. Il ne sera donc plus nécessaire de déposer une marque par classe comme c'est le cas actuellement! Bien que ne disposant pas du montant des taxes, nous pouvons supposer que cette mesure permettra aux déposants de faire économies.

Les dépôts de marques pourront être faits de manière électronique si leur libellé est standard.

Les procédures d'examen et d'opposition font elles aussi l'objet de modification, par l'introduction d'un examen de fond et de forme pour la première, et une simplification pour la seconde.

Dans le cadre d'une opposition, l'office doit désormais émettre une décision dans les 12 mois qui suivent l'expiration des 3 suivant la publication (avec une extension possible de 6 mois). Si l'opposition est rejetée, l'opposant ne pourra plus faire appel de la décision mais il devra l'attaquer en nullité. A l'inverse, le demandeur d'une marque refusée après opposition pourra toujours faire appel de la décision.

Par ailleurs l'Office chinois renforce les moyens de lutte contre la contrefaçon.

La loi redéfinit tout d'abord la notion de contrefaçon en y incluant les actes qui ont permis la contrefaçon. Ainsi, les personnes ayant aidé à la mise en place de la contrefaçon devront également assumer leur responsabilité.

La loi prévoit désormais des dommages punitifs en cas de contrefaçon. Ainsi, en cas de violation de mauvaise foi des droits ou dans le cas de circonstances graves, le montant des dommages peut correspondre à 1 à 3 fois la perte réelle subie par le titulaire du droit, le bénéficiaire du contrefacteur ou le montant des redevances correspondant à une licence de marque. En outre, si cela est encore difficile à déterminer, le tribunal peut appliquer le montant légal qui a d'ailleurs été augmenté de 500,000 à 3,000,000 CNY (soit de 60 000 à 360 000 €).

Les tribunaux sont en droit de demander les livres de compte et documents pertinents permettant de déterminer le montant de la contrefaçon.

Enfin, la notion de récidive est introduite : une peine plus lourde étant infligée à ceux qui commentent des actes de contrefaçon depuis au moins la deuxième fois en cinq ans.

A l'inverse, cette nouvelle loi donne de nouveaux moyens aux contrefacteurs de se défendre.

Tout d'abord, lorsqu'une opposition administrative sera rejetée par l'Office chinois, la marque contestée sera immédiatement enregistrée et seule une action en nullité devant le TRAB pourra être initiée, de telles actions étant longues, coûteuses, et ne permet pas de bloquer l'usage de la marque contestée.

En outre, et afin de s'exonérer de sa responsabilité, le contrefacteur pourra invoquer les deux moyens suivants :

- Le demandeur n'exploite pas sa marque depuis 3 ans ;
- Le contrefacteur est un simple vendeur qui n'avait pas connaissance du fait que ses produits étaient des contrefaçons, peut prouver que les produits ont été obtenus par des moyens légitimes et divulgue la source de ses marchandises.

Enfin, le concept de droit au premier exploitant est introduit. Aussi, une personne peut continuer à exploiter sa marque même si une marque identique ou similaire a été déposée, si

elle peut justifier d'un usage antérieur et d'une réputation. Il conviendra de devenir encore plus précautionneux lors de l'introduction d'actions en contrefaçon !

Toutefois, le déposant de la marque peut demander au premier utilisateur de joindre un signe additionnel pour qu'ils se distinguent.

L'Office prend également des mesures pour lutter contre les dépôts de mauvaise foi :

Désormais une marque ne pourra pas être enregistrée pour des produits identiques ou similaires à une autre marque si la marque a été utilisée en Chine et que le déposant connaît cette marque en raison d'un contrat, une transaction, ou de toute autre relation avec le premier exploitant.

En outre, sont intégrés les principes d'honnêteté et de crédibilité, principes qui doivent être appliqués lors des dépôts et usages de marques.

La notion de « marque notoirement connue » est encadrée:

La mention « *marque notoirement connue* » est interdite sur les produits, emballages, récipients, publicité, exposition ou toute autre activité commerciale. Il faut toutefois rappeler que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque en Chine n'est réalisée qu'au moment de conflit lors d'une étude factuelle de la situation et ne l'est jamais dans l'absolu mais au cas par cas.

Enfin nous attirons votre attention sur le fait qu'une licence de marque non inscrite n'est pas opposable aux tiers. Nous vous invitons donc à nous contacter si vous avez conclu un contrat de licence en Chine afin de vérifier que l'inscription a bien été réalisée et y procéder le cas échéant.

Vous avez une activité en Chine ? Nous sommes à votre disposition pour examiner vos projets de marque ou de packaging et vous conseiller au mieux !

Par Caroline HUGUET-BRAUN (huguet@regimbeau.eu), Conseil en Propriété Industrielle

Et Evelyne ROUX (roux@regimbeau.eu), Associée

● A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Douze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.