

La protection de sa marque en Chine



Une voie de recours contre les dépôts frauduleux - l'article 4 de la Loi sur les marques

CHINA

L'article 4 (« Article 4 ») de la *loi sur les marques de la République populaire de Chine* (la « Loi »), prévoit que les « demandes frauduleuses d'enregistrement de marques sans intention d'utilisation » doivent être refusées par l'office des marques chinois.

Cette formulation a été ajoutée lors de la dernière modification de la Loi le 1^{er} novembre 2019 et avait pour but principal de mettre fin aux pratiques de certains demandeurs indécents qui déposaient des quantités importantes de marques dans le but de les revendre à leurs véritables propriétaires moyennant un prix de cession plus ou moins important.

L'Article 4 peut être utilisé directement par les examinateurs de l'office des marques pour refuser une demande d'enregistrement. Cependant, il peut également être utilisé comme fondement juridique par un tiers, une fois la marque litigieuse publiée pour opposition ou enregistrée, dans le cadre d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de déchéance, si ce tiers considère que la marque publiée pour opposition/enregistrée viole les dispositions de l'Article 4, et donc que son titulaire a agi frauduleusement sans intention d'utiliser la marque litigieuse.

La nouvelle version des *Directives pour l'examen des marques* publiées par l'administration nationale de la propriété intellectuelle et entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022, donne des exemples précis des neuf principaux cas de figure pour lesquels l'application de l'Article 4 est possible.

1 – Cas du demandeur déposant des quantités importantes de demandes d'enregistrement de marques, qui clairement vont au-delà des besoins de ses activités normales, et pour lesquelles il fait preuve d'une absence d'utilisation réelle

Cas représentatif : une société de consulting a déposé plusieurs centaines de marques dans une trentaine de classes différentes, dont plus de 100 marques pendant le mois de décembre 2019. Après examen, l'office des marques s'est aperçu que le demandeur est une petite société privée au capital de 1 million de Yuan potentiellement non libéré ; et que son objet social comprend les services de conseil en matière de chaudière à énergie solaire, et de voyages.

Or, les dépôts effectués concernaient des produits ou des activités très éloignés de son objet social, comme les dépôts en classe 30 pour les produits alimentaires ou en classe 36 pour les services financiers. L'office des marques a conclu que les dépôts dépassaient très clairement les besoins de l'activité du demandeur, et a donc refusé toutes les demandes par application des dispositions de l'Article 4.

2 – Cas du demandeur déposant des quantités importantes de demandes d'enregistrement de marques qui reproduisent, imitent, ou copient diverses marques antérieures présentant un certain degré de popularité ou de notoriété et appartenant à diverses entités.

Cas représentatif : une société a déposé dans une douzaine de classes (classe 3 – parfum, classe 14 – bijoux, classe 18 – maroquinerie, Classe 25 – vêtements, etc...) de nombreuses marques telles que « BENTLEY DESIGN », « 博纳多兰博基尼 » (soit littéralement « Beneteau Lamborghini »), « FARRARIMAY », etc... qui sont toutes des déclinaisons de célèbres marques de voitures. L'office des marques a refusé les demandes par application de l'Article 4 en expliquant que ces demandes sont des copies et imitation de marques célèbres, et quand bien même elles ne visaient pas la classe 12 (classe regroupant les véhicules), le demandeur est clairement de mauvaise foi avec une volonté de bénéficier de la réputation des véritables titulaires.

3 – Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques similaires à celles appartenant à une autre entité et ayant un certain degré de popularité ou de notoriété.

Cas représentatif : Monsieur Zhang a déposé une demande d'enregistrement de la marque « Mashiyou Kuteng » en caractères chinois, puis pendant la phase d'examen, il a transféré la demande d'enregistrement à Monsieur Lin.

Après examen, l'office des marques s'est aperçu que Monsieur Lin était notamment titulaire respectivement des marques « Mashiyou » et « Kuteng » qui sont relativement distinctives. Or, la marque déposée par Monsieur Zhang est simplement une combinaison des deux marques de Monsieur Lin et concerne des produits similaires. En sus, Monsieur Zhang a déposé une trentaine de marques similaires qui sont toutes des déclinaisons ou des variantes des marques détenues par Monsieur Lin. L'une des marques enregistrée par Monsieur Zhang a été annulée à l'issue d'une action en déchéance car Monsieur Zhang n'a pas été en mesure de donner des preuves d'utilisation et n'a pas pu non plus démontrer qu'il avait une réelle intention d'utiliser la marque. Au final, l'office des marques a conclu que les multiples dépôts de Monsieur Zhang étaient effectués sur des bases frauduleuses sans intention d'utilisation et avec une volonté de copier et imiter les marques de Monsieur Lin et a donc refusé les demandes d'enregistrement de Monsieur Zhang.

4 – Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques similaires ou identiques à la raison sociale, à l'abréviation de la raison sociale, au nom de domaine, à l'enseigne d'un tiers, ou encore au nom d'un produit relativement populaire, ou à un slogan publicitaire distinctif ou à un design extérieur utilisé par un tiers et relativement notoire.

Cas représentatif : Une société suédoise a déposé des demandes d'opposition à l'encontre de plusieurs marques déposées par Monsieur Xu et qui reprenaient à l'identique sa raison sociale. Lors de l'examen des demandes d'opposition, il est apparu que Monsieur Xu avait déposé plus de 150 marques dans une vingtaine de classes différentes, et que plusieurs dizaines de ces marques étaient en fait identiques ou similaires à la raison sociale de diverses sociétés. Monsieur Xu n'a pas été en mesure de démontrer qu'il utilisait ces marques ou même qu'il avait une intention d'utilisation, et n'a pas pu fournir d'explication sur l'origine de ces marques. Considérant les nombreux dépôts effectués par Monsieur Xu, son absence d'intention d'utilisation et la relative notoriété de la raison sociale de la société suédoise, l'office des marques a décidé de donner suite à la demande d'opposition de la société suédoise par application de l'Article 4 et les marques de Monsieur Xu ont été refusées à l'enregistrement.

5 – Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques similaires ou identiques aux noms de personnalités connues, à des œuvres d'art ou des personnages célèbres, ou à d'autres ressources culturelles publiques.

Cas représentatif : Une société chinoise a déposé une trentaine de demande d'enregistrement de marques notamment en classe 5 (produits pharmaceutiques) et en classe 30 (produits alimentaires). Or après examen l'office des marques s'est aperçu que ces marques reprenaient à l'identique, mais en caractères chinois, les noms et prénoms de lauréats du prix Nobel 2019, comme Michael Kremer (prix Nobel d'économie), James Peebles et Michel Mayor (prix Nobel de physique), Gregg L. Semenza (prix Nobel de physiologie ou de médecine). L'office des marques a considéré qu'il s'agissait de dépôts frauduleux effectués pour tirer avantage de la réputation de tiers, et a donc refusé l'enregistrement sur le fondement de l'Article 4.

6 - Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques similaires ou identiques à des noms de régions administratives, des montagnes ou rivières, des lieux touristiques ou des constructions.

Cas représentatif : une société de consulting au capital de 100 000 Yuan dont l'objet social est limité aux services de consulting et de stratégie en matière de marques, a déposé plus de 500 marques en l'espace de deux ans dans de multiples classes (9, 16, 21, 25, 33, 34, 36, etc...). Il s'avère que les marques déposées, quasiment toutes en caractères chinois, peuvent être classées en 8 grandes catégories :

1. des lieux géographiques, comme « Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area », « Kowloon Peninsula », « Hangzhou Bay », etc...
2. des sites touristiques chinois célèbres, comme « cascades de Huangguoshu » ; « les trois gorges », etc...
3. des noms de rue célèbres comme « Wangfujing », « Nanjing Road », « Lu Jia Cui », etc...
4. des parties de devises d'université chinoises célèbres, comme celles de l'université Nankai et de l'université de Nanjing, etc...
5. des constructions célèbres comme « Hong Kong Zhuhai Macao Bridge », etc...
6. des noms de personnalités chinoises connues ;
7. des noms reprenant des termes utilisés dans le calendrier lunaire chinois, comme « équinoxe de printemps », « grandes chaleurs », etc...
8. les signes du zodiaque, comme « balance », « verseau », etc...

L'office des marques a refusé l'enregistrement de la grande majorité de ces marques sur le fondement de l'Article 4 en indiquant que ces demandes dépassaient très largement les besoins normaux du demandeur en rapport avec ses activités et qu'elles étaient effectuées à des fins frauduleuses.

7 – Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques composées de termes dépourvus de caractères distinctifs, tels que des termes génériques désignant des produits ou des services ou faisant référence à la qualité, aux fonctions, usages, poids ou quantités de ces produits, ou encore à leurs matières premières principales.

Cas représentatif : une entreprise chinoise ayant comme objet social la consultation technique en matière de logiciel, les développements techniques, le transfert de technologie et l'import/export de marchandises a déposé plus de 500 demandes d'enregistrement de marques en l'espace de six mois et notamment dans des classes sans lien avec son objet social (comme la classe 3 – parfums, produits de nettoyage, la classe 5 – produits pharmaceutiques, la classe 12 – véhicules, la classe 18 – maroquinerie, la classe 25 – vêtements, etc...). La très grande majorité des marques déposées étaient sous la forme suivante :

- pour les marques en caractères chinois : un caractère qui est l'abréviation d'une province chinoise + un caractère signifiant « chaîne » ou + un caractère signifiant « exquis » ;
- pour les marques en lettres latines : un terme générique + le mot « token » ou le mot « chain », comme par exemple : « GSM TOKEN », « TOMORROW CHAIN », « CPU TOKEN », « VALUE TOKEN », etc...

Le demandeur n'ayant pas été en mesure de justifier de manière recevable son intention d'utiliser ces marques, l'office des marques a refusé toutes les demandes par application de l'Article 4.

8 – Cas du demandeur déposant de multiples demandes d'enregistrement de marques et transférant dans un deuxième temps une grande partie des marques à de multiples cessionnaires différents.

Cas représentatif : une société a déposé plus de 700 marques dans 30 classes différentes, et a transféré plus de 198 marques à des cessionnaires différents. La quantité importante de dépôt tout comme le nombre important de cessionnaires démontre que ces dépôts n'ont pas été effectués dans un but d'utilisation, mais bien dans le but de revendre les marques et d'obtenir des bénéfices déloyaux. Le cas relève donc bien des dispositions de l'article 4.

9 - Cas du demandeur ayant déposé un nombre important de marques et les revendant à un prix important aux titulaires des droits antérieurs, ou exigeant de ce dernier le paiement de redevances importantes pour l'utilisation de la marque, ou le paiement de dommages et intérêts importants pour contrefaçon, ou encore forçant le titulaire des droits antérieurs à conclure une relation commerciale.

The Newsletter is provided for general informational purposes only. Any information contained in this should not be construed as legal advice and is not intended to be a substitute for legal counsel on any subject.

Cas représentatif : une société chinoise a déposé plus de 600 marques dans 36 classes, parmi lesquelles plus de 130 marques ont été mises en vente à un prix élevé sur Internet, et une partie a déjà été cédée à des tiers. Un titulaire des droits antérieurs a déposé une demande d'opposition à l'encontre d'une nouvelle marque déposée par cette société chinoise, et a notamment remis à l'office des marques chinois des documents prouvant que la société chinoise l'avait contacté dans le passé pour proposer le rachat de la marque à un prix extrêmement élevé. L'office de marques chinois a donné suite à la demande d'opposition et refusé l'enregistrement de la marque de la société chinoise par application des dispositions de l'article 4.

* * *

Il résulte que l'Article 4 peut être appliqué par l'office des marques dans de nombreuses situations à partir du moment où le titulaire de la marque litigieuse a effectué de nombreux dépôts et qu'il n'est pas en mesure de justifier qu'il a bien l'intention d'utiliser ces marques. Selon les statistiques chinoises, depuis le 1^{er} janvier 2021, l'office des marques a refusé d'enregistrer 481 500 marques sur le fondement de l'Article 4¹.

Ainsi, avant de former une opposition à l'encontre d'une marque publiée, ou d'intenter une action en annulation ou en déchéance pour une marque déjà enregistrée, il est recommandé de vérifier de manière globale l'intégralité des marques déposées par le titulaire de la marque concernée, et dans le cas où ce dernier aurait procédé à de multiples dépôts difficilement explicables, de bien veiller à demander l'application des dispositions de l'Article 4.

Conformément aux principes énumérés à l'article 8 des *dispositions relatives à la standardisation des demandes d'enregistrement de marques*, entrées en vigueur le 1^{er} décembre 2019, pour déterminer si une demande d'enregistrement est effectuée en violation des dispositions de l'article 4, c'est-à-dire s'il s'agit d'un acte de mauvaise foi dont le but n'est pas l'utilisation de la marque, les examinateurs de l'office des marques chinois prennent généralement en compte l'ensemble des critères suivants :

1. Le nombre de demandes d'enregistrement de marques du demandeur ou de personnes liées à ce dernier, ainsi que les classes de produits/services visées, et les éventuelles cessions de marques effectuées dans le passé par ce dernier ;
2. Le secteur d'activités du demandeur et la relation avec les services/produits pour lesquels la protection est demandée, ainsi que sa situation économique ;
3. Le fait que le demandeur ait procédé dans le passé à des nombreuses cessions de marques et qu'il ne soit pas en mesure de démontrer qu'il a bien utilisé ces marques avant leur cession ou à défaut qu'il ait une explication cohérente pour leur non utilisation ;
4. Le fait que le demandeur ait posté publiquement des demandes de cession de ses marques déposées ou enregistrées, ou ait forcé des tiers à avoir des relations commerciales avec lui, ou ait demandé le paiement de prix de cession ou de redevances d'utilisation exorbitants, ou encore des dommages et intérêts importants dans des affaires judiciaires en contrefaçon de marques ;
5. Le fait que le demandeur soit dans l'impossibilité de donner des preuves d'utilisation des marques déposées/enregistrées ou des preuves de son intention d'utilisation.
6. Le degré de similarité des marques objet de la demande d'enregistrement avec des marques antérieures notoirement connues et jouissant d'une certaine popularité auprès des tiers ; ou avec des marques appartenant à un tiers ayant un lien particulier le demandeur ;
7. Le degré de similarité des marques objet de la demande d'enregistrement avec les noms et prénoms d'une personne connue, la raison sociale d'une entreprise ou toute autre signe commercial désignant une entreprise ; etc.

1. Entre le 16 décembre 2020 et le 15 décembre 2021, l'office des marques a traité 9 192 675 demandes d'enregistrement de marques, mais n'a accepté à l'enregistrement que 7 545 358 marques, soit un pourcentage de refus (tous motifs confondus) de 18 %.

8. Le fait que le demandeur ait été, dans le passé, reconnu coupable d'enregistrement frauduleux de marques ou de contrefaçon dans le cadre d'une décision administrative ou d'un jugement définitif ;
9. Le fait que le demandeur ait été inscrit dans la liste des entreprises coupables de violations graves ou d'abus de confiance dans le système national d'information sur le crédit social des entreprises pour des actes de dépôt frauduleux de marques ou de contrefaçon de marques, etc...

Ainsi, lorsque vous vous trouvez confronté à des difficultés lors de l'enregistrement de votre marque en Chine ou dans le cadre de sa protection, il convient de vérifier dans un premier temps si ces difficultés sont causées par un tiers ayant effectué de nombreux dépôts de marques. Dans l'affirmative, les dispositions de l'Article 4 relatives aux « demandes frauduleuses d'enregistrement de marques sans intention d'utilisation » sont susceptibles de pouvoir s'appliquer. Il est alors recommandé de démontrer autant que possible dans la demande d'opposition, d'annulation ou de déchéance que le titulaire des droits satisfait bien aux critères listés ci-dessus.



Pour toute information complémentaire, merci de
contacter :

Sylvie SAVOIE
Associée responsable - Beijing Office
Savoie@dsavocats.com