

Projet d'amendement de la loi chinoise sur les marques



CHINE

L'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (« CNIPA ») a publié pour avis et commentaires le 13 janvier dernier un projet d'amendement de la loi sur les marques de la République populaire de Chine (« le Projet »). La loi sur les marques (« la Loi ») composée actuellement de 71 articles répartis en 8 chapitres et publiée pour la première fois en août 1982, a déjà fait l'objet de quatre amendements, respectivement en 1993, 2001, 2013 et 2019. Le nouveau Projet, comportant 101 articles répartis en 10 chapitres, dont 23 articles entièrement nouveaux et 45 modifiés sur le fond, pour seulement 27 quasiment inchangés, apporte des changements clés tant au niveau de l'enregistrement que de la protection des marques.

Vous trouverez ci-après une introduction des principaux points clés du Projet ainsi que nos recommandations afin de vous permettre de vous préparer aux changements à venir.

I. ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE MARQUES

Après l'ajout des marques tridimensionnelles en 2001, des marques sonores en 2013, le Projet¹ permet dorénavant de protéger en tant que marque tout signe pouvant être utilisé pour identifier et distinguer l'origine d'un produit ou d'un service, ce qui ouvre la porte à la protection des marques olfactives, des marques de position (qui se caractérise par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur le produit) ou encore des marques multimédias, etc...

Nos recommandations : vérifier dans les signes distinctifs utilisés si certains peuvent être protégés en tant que marques par application de ces nouveaux critères.

II. OBLIGATION D'UTILISATION DES MARQUES ENREGISTRÉES ET INTERDICTION DE PROCÉDER À DE MULTIPLES DÉPÔTS DE MARQUES IDENTIQUES

Ces dernières années ont vu apparaître la multiplication des pratiques abusives suivantes :

- Le dépôt de quantités importantes de marques sans intention d'utilisation, mais dans un but de les revendre aux véritables propriétaires ;
- Le dépôt par le même titulaire tous les trois ans de la même marque pour éviter de faire l'objet d'une action en déchéance pour non utilisation pendant trois ans ;
- Le dépôt par le même titulaire de manière régulière de la même marque pour parer aux demandes d'opposition ou d'annulation à son encontre.

Afin de mettre fin à ses pratiques abusives, le Projet² prévoit que les demandes d'enregistrement de marques doivent concerner des marques soit déjà utilisées, soit pour lesquelles le demandeur s'engage lors du dépôt à une utilisation effective. En sus, le titulaire d'une marque enregistrée devra tous les cinq ans remettre au CNIPA une déclaration d'utilisation ou à défaut une explication justifiant de la non utilisation. A défaut, le CNIPA peut prononcer l'annulation de la marque³.

1. Article 4

2. Article 5

3. Article 61

En sus, le Projet¹ prévoit que le titulaire d'une marque déjà enregistrée ou en cours d'examen, n'est pas autorisé à refaire un dépôt de cette même marque pour des produits ou services identiques. Cette interdiction de nouveau dépôt est également applicable aux marques radiées, annulées ou déchues pendant une période d'un an à compter de la date de radiation/annulation/déchéance.

Nos recommandations : faire le point sur le portefeuille actuel de marques, identifier les marques importantes ; veiller à une utilisation régulière et bien conserver les preuves d'utilisation effectives ; bien réfléchir aux produits/services à désigner lors de tout nouveau dépôt.

III. RÉDUCTION DES DÉLAIS / SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Conformément à l'article 26 du Projet, les délais pour former opposition suite à la publication préliminaire d'une marque passeront de deux mois au lieu de trois mois selon la version actuelle de la Loi.

En sus, si à l'issue de la procédure d'opposition, le CNIPA donne raison à l'opposant et prononce le refus d'enregistrement de la marque, la possibilité pour le titulaire de la demande d'enregistrement de faire appel de la décision auprès de la Commission de réexamen et d'adjudication de l'office des marques (le TRAB) est supprimée par le Projet². Ce dernier, s'il souhaite faire appel de la décision, doit saisir directement le tribunal populaire.

Il résulte de cette modification une réduction considérable des délais de traitement d'une procédure d'opposition, puisque la procédure d'appel auprès du TRAB durait environ 12 mois. Parallèlement, compte tenu des coûts relativement élevés d'une procédure devant le tribunal, il est vraisemblable que les titulaires des demandes d'enregistrement refusées suite à une opposition hésitent à saisir le tribunal.

Nos recommandations : être plus réactif dans la prise de décision pour le lancement d'une procédure d'opposition ; prendre en compte le budget nécessaire en cas de procédure d'appel devant le tribunal en évaluant les chances de succès de l'appel.

IV. POSSIBILITÉ DE DEMANDER LE TRANSFERT D'UNE MARQUE ENREGISTRÉE DE MAUVAISE FOI EN SA FAVEUR

Actuellement, dans le cadre d'une procédure de radiation ou d'annulation à l'encontre d'une marque enregistrée de mauvaise foi (i.e. (i) cas où l'agent/le représentant du titulaire d'une marque enregistre cette marque en son nom sans l'autorisation du titulaire, ii) cas d'une marque notoire, iii) cas d'une utilisation antérieure par le titulaire réel de la marque), le titulaire des droits antérieurs ne pouvait que demander la radiation ou l'annulation de la marque litigieuse. Le Projet³, s'inspirant sans doute des termes de l'article 6 *septies* de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, donne la possibilité, dans certains cas, au titulaire des droits antérieurs de demander le transfert à son profit de ladite marque litigieuse. Il convient de préciser que le transfert au profit du titulaire ne peut se faire que si la marque litigieuse n'est pas susceptible d'être radiée/annulée pour un autre motif, et si son transfert ne peut pas créer de confusion ou d'autres effets indésirables.

Nos recommandations : pour les entreprises confrontées à cette situation, vérifier si les conditions de transfert sont satisfaites, et dans tous les cas, procéder à un nouveau dépôt préventif d'une marque similaire pour des produits/services similaires pour le cas où la marque litigieuse ne pourrait pas être transférée.

1. Articles 9 et 21

2. Article 39

3. Articles 44 et 45

La Newsletter a pour but de donner un aperçu des développements juridiques récents. Son contenu n'exprime pas un avis juridique et ne saurait se substituer à une consultation juridique.

V. MAUVAISE FOI

L'article 22 du Projet donne pour la première fois une définition précise de la notion de dépôt de marque de mauvaise foi, qui comprend notamment les cas suivants :

1. Les nombreuses demandes d'enregistrement de marques sans intention d'utilisation,
2. Les demandes d'enregistrement déposées par tromperie ou par d'autres moyens déloyaux,
3. Les demandes d'enregistrement de marques portant atteinte aux intérêts de l'Etat, à l'ordre public ou ayant d'autres effets négatifs importants,
4. Les demandes d'enregistrement (i) portant atteinte à une marque notoire, (ii) déposées par un agent/un représentant sans l'autorisation du titulaire de la marque, (iii) portant atteinte à des droits ou intérêts antérieurs d'autrui (telles que la raison sociale d'une entreprise ou son abréviation, etc), ou encore (iv) reprenant par des moyens déloyaux une marque déjà utilisée par un tiers et ayant une certaine influence.

VI. AMENDES ET PÉNALITÉS

Enfin, le Projet liste aussi, souvent pour la première fois, les amendes, pénalités et autres sanctions pouvant être infligées en cas de violation de ses dispositions :

N° articles	Type de violation/infraction	Conséquences
32	Falsification, dissimulation de faits importants, soumission de faux documents au CNIPA	Avertissement ; Amende d'un maximum de RMB 100 000 Yuan ; Compensation des pertes causées aux tiers (le cas échéant).
60	Manquement par le donneur de licence à son obligation de s'assurer de la qualité des produits/services commercialisés par son licencié dans le cadre d'un contrat de licence de marques	Rectification dans un délai donné ; Amende d'un montant maximum de 20% du revenu illégal si le revenu illégal obtenu est supérieur à RMB 50 000 Yuan, ou Amende d'un montant maximum de RMB 10 000 Yuan, en cas d'absence de revenu illégal, ou si le revenu illégal est inférieur à RMB 50 000 Yuan.
67	Dépôt de marques de mauvaise foi	Avertissement, ou amende d'un montant inférieur à RMB 50 000 Yuan, ou entre RMB 50 000 Yuan et 250 000 Yuan pour les cas grave ; Confiscation du revenu illégal
83	Violation des dispositions de l'article 22 (4) (voir V. ci-dessus) relatif aux dépôts de mauvaise foi causant un préjudice à autrui	Possibilité de saisir le tribunal populaire pour obtenir réparation du préjudice

Comme son nom l'indique, le Projet n'est pas encore finalisé, et est susceptible de nouvelles modifications avant son adoption finale par l'assemblée populaire.



Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Sylvie SAVOIE
Associée responsable du bureau de Pékin
Savoie@dsavocats.com

16, Février 2023

La Newsletter a pour but de donner un aperçu des développements juridiques récents. Son contenu n'exprime pas un avis juridique et ne saurait se substituer à une consultation juridique.