

# La protection de sa marque en Chine

## Une voie de recours contre les dépôts frauduleux - l'article 15.2. de la loi sur les marques



CHINE

Cet article a pour but de présenter un exemple d'application de l'article 15.2. de la loi sur les marques de la RPC (la « Loi ») à partir de l'analyse du cas « DNP », désigné par l'Association des marques de Chine comme cas d'école 2023<sup>1</sup>.

### Introduction du cas

La marque « DNP » a été créée par une société italienne (la « Société italienne »), qui est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des raccords rapides pour systèmes hydrauliques, avec 95 % de ses produits exportés dans le monde entier et utilisés dans une large gamme d'applications industrielles.

C'est le 18 décembre 1997, que la marque « DNP » a été déposée pour la première fois en Italie par la Société italienne pour les « raccords rapides et attaches en matériaux métalliques pour utilisation dans les canalisations de fluide » et d'autres produits relevant de la classe 6. Cette marque a ensuite été renouvelée en Italie en 2007 et en 2017. En revanche, la Société italienne n'a pas enregistré sa marque « DNP » en Chine.

Mme YAO est la représentante légale d'une société immatriculée à Shanghai (la « Société A »), et son gendre, M. LV, est le représentant légal d'une société commerciale également immatriculée à Shanghai (la « Société B »). La Société B était le distributeur chinois de la Société italienne depuis 2009, en charge de la vente des produits de la Société Italienne en Chine et notamment des « raccords hydrauliques ».

Sans le consentement préalable de la Société italienne, la Société B a déposé, respectivement le 25 juillet 2012 et le 8 mai 2015, une demande d'enregistrement en Chine des marques n° 11257100 «  » et n° 16898353 « dnp » (les « Marques de la Société B ») pour les « vannes (pièces de machines) » et d'autres produits étroitement liés aux « raccords hydrauliques » relevant de la classe 7, sous-classes 0734 et 0749. L'Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (la « CNIPA ») a approuvé l'enregistrement des Marques de la Société B pour une durée de 10 ans expirant respectivement le 27 août 2024 et le 13 août 2026.

Le 3 novembre 2017, la Société A a déposé une demande d'enregistrement de la marque « DNP » n° 27275121 (la « Marque de la Société A ») en Chine pour les « vannes hydrauliques, vannes de contrôle de pompe » et d'autres produits relevant de la classe 7, sous-classes 0734 et 0749. Le 6 octobre 2020, la CNIPA a procédé à la publication préliminaire de la Marque de la Société A.

De son côté, la Société italienne a déposé les demandes suivantes auprès de la CNIPA :

- Le 2 juillet 2017, deux demandes d'invalidation des Marques de la Société B (les « Demandes d'invalidation »), fondées sur l'Article 15.1 de la Loi, à savoir : une marque enregistrée par un agent ou un représentant (la Société B) en son propre nom sans l'autorisation du mandant (la Société italienne).
- Le 8 novembre 2017, une demande d'enregistrement des marques «  » et « dnp » respectivement en classes 6 et 7 (les « Nouveaux Dépôts »), de façon à disposer d'une marque en cours d'enregistrement en cas de succès des Demandes d'invalidation.

1. DNP était représentée par le bureau de Pékin du cabinet DS Avocats.

- Le 6 janvier 2021, une opposition à l'encontre de la Marque de la Société A (l'« Opposition »), fondée sur l'Article 15.2 de la Loi, à savoir : une marque enregistrée par un demandeur (la Société A) qui n'a pas de relation d'agence ou de représentation avec un tiers (la Société italienne), mais qui a des relations contractuelles ou d'affaires ou d'autres relations avec ce tiers, et qui enregistre sciemment la marque du tiers dont elle connaît l'existence.

### Décision de la CNIPA

#### Sur les Demandes d'invalidation :

En 2018, la CNIPA a déclaré les Marques de la Société B invalides, car la Société B étant le distributeur de la Société étrangère, l'enregistrement de la société B violait les dispositions de l'Article 15.1 de la Loi. La Société B a fait appel de la décision de la CNIPA et a intenté une action en justice auprès de la cour de la propriété intellectuelle de Pékin. Finalement, en août 2019, la cour a confirmé la décision d'invalidation de la CNIPA. La Société B n'a pas formé de nouvel appel à l'encontre de cette décision.

#### Sur l'Opposition :

Le CNIPA a, d'une part, confirmé que la marque « DNP » de la Société italienne a été enregistrée en Italie dès le 18 décembre 1997 dans la classe 6 pour les tubes métalliques et autres produits, et que le terme « DNP » est également utilisé comme nom commercial de la Société italienne depuis très longtemps ; et d'autre part que le gendre de la représentante légale de la Société A est le représentant légal de la Société B. Ainsi, dans la mesure où la Société B et la Société italienne ont conclu un accord de distribution pour les produits de marque « DNP » dont les raccords hydrauliques, la Société A aurait dû avoir connaissance de l'existence de la marque « DNP » et de son appartenance à la Société italienne. En conséquence, en décembre 2021, la CNIPA a confirmé l'existence d'« autres relations » entre la Société italienne et la Société A, et a donc, conformément à l'article 15.2 de la Loi, donné suite à l'opposition formée par la Société italienne et refusé l'enregistrement de la marque de la Société A. La Société A n'a pas fait appel de cette décision.

#### Sur les Nouveaux dépôts :

Suite au succès des Demandes d'invalidation et de l'Opposition, les Nouveaux dépôts des marques «  » et « dnp » en classes 6 et 7 par la Société italienne ont abouties, et les marques ont été approuvées à l'enregistrement respectivement en décembre 2018 et en mai 2019. La Société italienne devenant ainsi le seul et unique titulaire de la marque « DNP » en Chine pour les produits des classes 6 et 7.

#### Influence et importance du cas

L'importance typique de ce cas se manifeste principalement dans la répression de l'appropriation illicite et du parasitisme en violation des principes d'honnêteté et de bonne foi, ainsi que dans la détermination du concept et de la portée de la notion des « autres relations » prévu par l'article 15.2 de la Loi.

A première vue, la Société A et la Société italienne n'ont pas de relations commerciales directes et ne sont pas directement liées l'une à l'autre. Cependant, à l'issue d'une enquête approfondie, il a été possible de démontrer que M. LV (le représentant légal de la Société B et ancien distributeur de la Société italienne) et Mme CHEN sont tous deux des investisseurs d'une troisième société enregistrée à Shanghai, qu'ils partagent la même adresse résidentielle, et qu'ils sont donc mari et femme. En outre, Mme CHEN est la personne chargée des formalités d'enregistrement de la Société A, et la fille de Mme YAO la représentante légale de la Société A. Il a ensuite été possible de déduire que Mme CHEN a très probablement immatriculé la Société A au nom de sa mère, mais que les droits réels d'exploitation et de contrôle de la Société A sont entre ses mains.

Les relations étroites susmentionnées entre les actionnaires et les représentants légaux de la Société B (M. LV) et de la Société A (Mme YAO) ont été confirmées par le juge comme satisfaisant à la notion de « autres relations » au sens de l'Article 15.2 de la Loi sur les marques.

La relation d'agence est une relation juridique particulière de confiance. En vertu de cette relation juridique particulière, le distributeur (la Société B) a des obligations spéciales de loyauté et de diligence envers la personne pour laquelle il agit ou qu'il représente (la Société italienne), et doit agir avec diligence et au mieux des intérêts de la personne qu'il représente (la Société italienne). En l'espèce, la société affiliée à la Société A (la Société B) a clairement manqué à son devoir de loyauté et de diligence et a violé le principe de bonne foi en tentant d'enregistrer pour son compte les marques de la Société italienne, dont elle avait connaissance compte tenu de son lien avec la Société B. La CNIPA a arrêté ce comportement illicite en temps utile et a protégé efficacement les droits et les intérêts légitimes de la Société italienne.

Le cas exposé ci-dessus permet de conclure que si un tiers a avec duplicité et préventivement déposé ou enregistré votre marque en Chine, et si l'un des cadres supérieurs de ce tiers est un employé de votre agent ou distributeur en Chine, ou a des liens de parenté avec lui, il est possible d'en déduire que ce cadre supérieur doit être au courant de l'existence de votre marque. En conséquence, il est possible, avec un taux de réussite relativement élevé, d'intenter une action en justice pour recouvrer vos droits de propriété sur votre marque.

### Nos recommandations

- La Chine dispose d'un système de priorité au premier déposant », selon lequel la première personne à déposer une demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle se voit accorder la propriété sur ces droits. Le défaut de ce système est qu'il peut amener des tiers à enregistrer les droits de propriété intellectuelle d'autrui de manière malveillante. Ainsi, avant de vous lancer sur le marché chinois, ou d'établir une relation contractuelle avec un tiers pour l'autoriser à vendre vos produits en Chine, il est impératif d'enregistrer vos propres droits de propriété intellectuelle, afin d'éviter tout enregistrement malveillant de vos droits par ce tiers.
- En outre, il est impératif de stipuler clairement dans les conditions générales de tout contrat avec un agent ou un distributeur que i) vous restez le seul propriétaire légal de vos droits de propriété intellectuelle ; et que ii) l'agent ou le distributeur doit faire preuve de diligence, s'acquitter de ses obligations de bonne foi, et sauvegarder et protéger vos droits et intérêts légaux.
- Enfin, il est également suggéré de prévoir dans le contrat d'agent/de distribution qu'en cas d'enregistrement préventif non autorisé de vos marques et/ou d'un autre de vos droits de propriété intellectuelle, l'agent ou le distributeur doit vous rétrocéder immédiatement, sur simple demande et sans frais supplémentaires, ces droits. À défaut, l'agent ou le distributeur sera tenu de verser des dommages-intérêts punitifs d'un montant très dissuasif.



Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

**CHEN Xiaoyun**  
Associate - Beijing Office  
[chenxiaoyun@dsavocats.com](mailto:chenxiaoyun@dsavocats.com)

11, Juillet 2024