

LAURENT  CHARRAS

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

PRET-A-PORTER / MODE : LES BONNES PRATIQUES POUR ABORDER LE MARCHÉ CHINOIS



Paris, 20 octobre 2015

Introduction

Plus d'1,3 milliard d'habitants et un pouvoir d'achat qui augmente, la Chine : un Eldorado pour les sociétés occidentales?

Le paradoxe de la Chine: ce territoire qui fait peur et qui fait rêver...

Leader mondial de la contrefaçon (la copie est un art en Chine)

ET

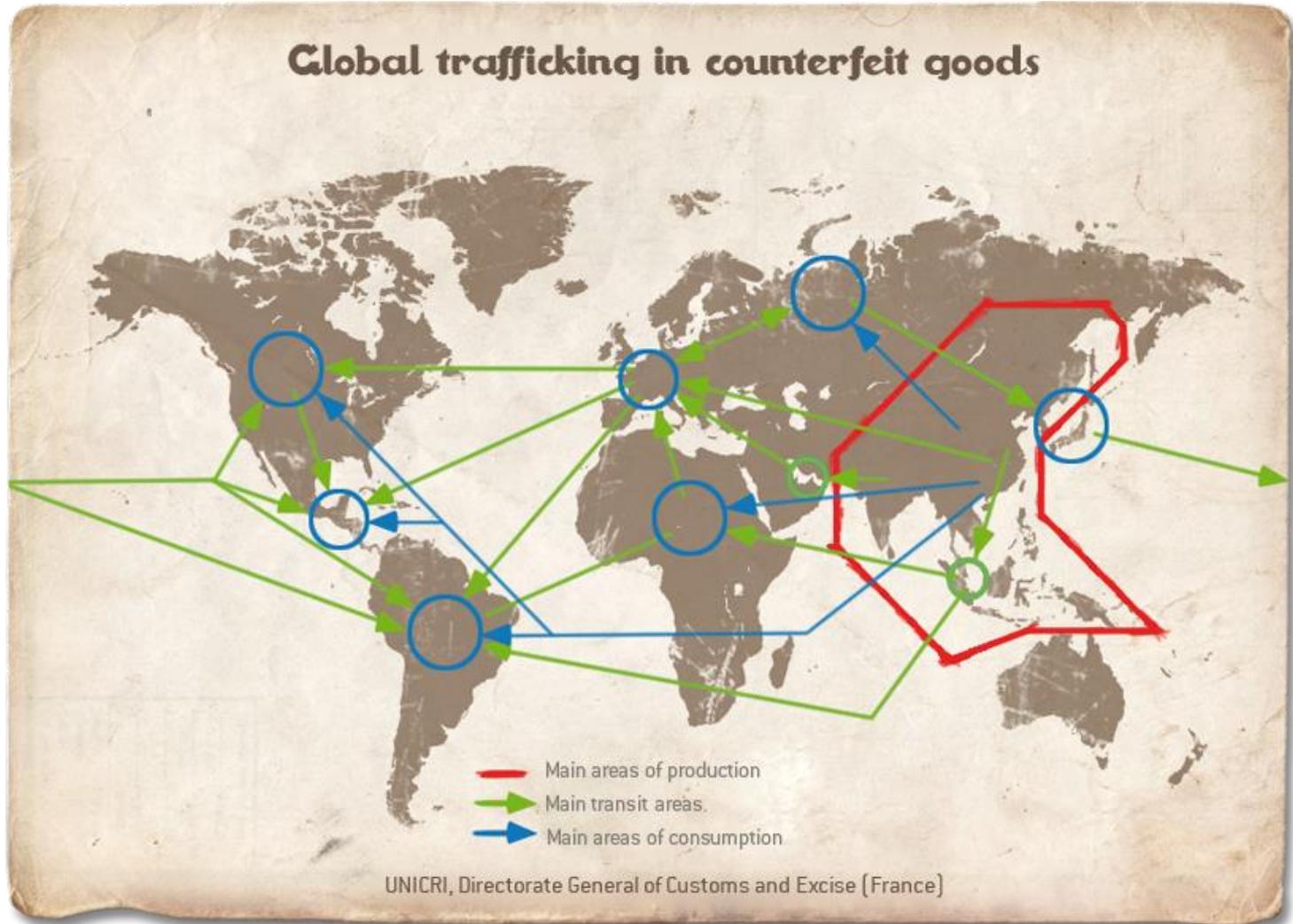
Premier déposant au monde de brevets et de marques...

Importants progrès dans la lutte contre la contrefaçon

Prise de conscience du capital que représente la PI



Leader mondial de la contrefaçon?



Premier déposant de brevets et de marques au monde...

Avant 1980, année de l'adhésion de la Chine à l'OMPI: le concept de la propriété intellectuelle: inconnu. Evolution fulgurante en 35 ans.

L'office des marques chinois: au premier rang mondial.



En 2013, la Chine représentait 13 millions de demandes d'enregistrement de marques, 8 millions de marques enregistrées.

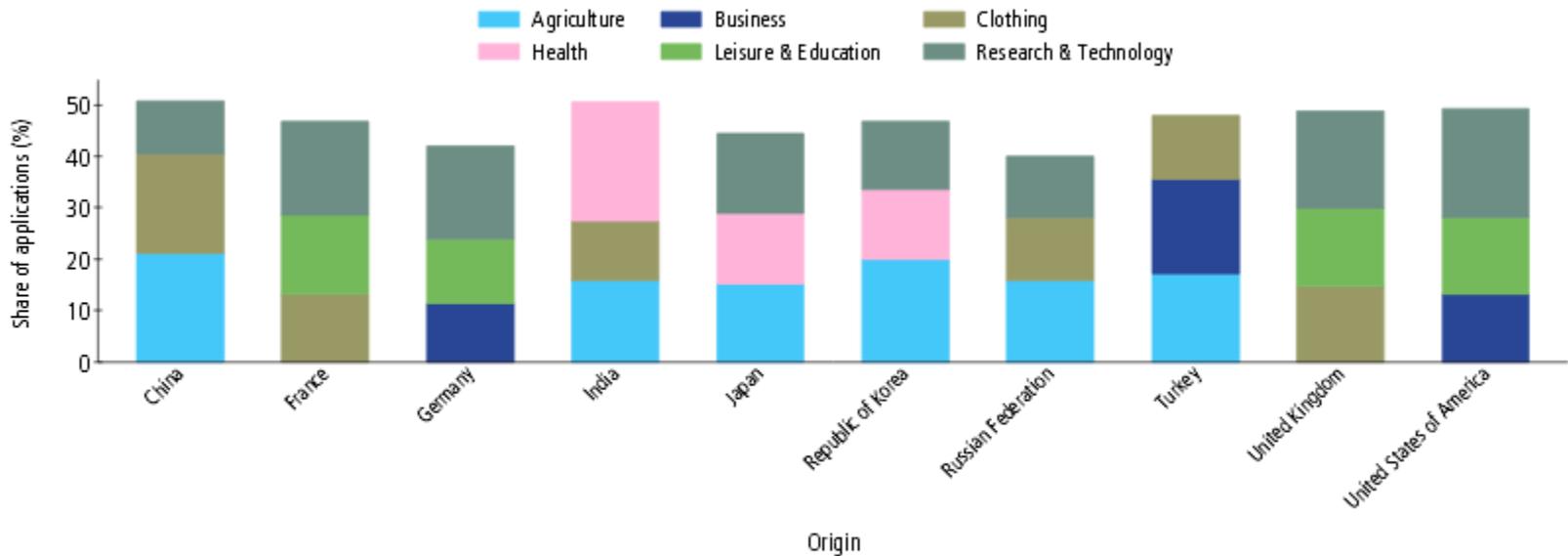
La Chine est devenue le premier déposant au monde de marques, devant les Etats-Unis.

La Chine fonde son avenir sur l'innovation et mise sur la Propriété Intellectuelle pour se protéger.



La mode et les marques en Chine

B26 Trademark applications by sector and origin: top three sectors by origin, 2013



Note: Industry sectors based on class groups are those defined by Edital. Some industry sectors are abbreviated. See Annex B for full definitions.

Source: WIPO statistics database, October 2014.



Les marques: les bonnes pratiques

Quand déposer?

En chine, système du « premier déposant ».



Essentiel de déposer sa marque en Chine le plus tôt possible (idéalement sous priorité du premier dépôt, en tous les cas avant pénétration du marché ou sourcing).

Attention aux dépôts de marques frauduleux (identiques, similaires).



Les marques: les bonnes pratiques

Dépôts de marques de mauvaise foi

Lorsque les entreprises européennes souhaitent s'implanter en Chine, elles constatent parfois que leur marque a déjà été accordée à une entreprise chinoise. (souvent, le but: revendre à l'entreprise étrangère avec une forte plus-value).

Quels effets?



- limiter la liberté d'action des entreprises étrangères en restreignant leur capacité à s'emplanter sur le marché chinois,
- voire même à s'approvisionner en marchandises provenant de Chine, le titulaire de la marque chinoise faisant appel aux douanes pour qu'elles interceptent les marchandises portant la marque.

Les marques: les bonnes pratiques

Dépôts de marques de mauvaise foi

Problème récurrent: les fabricants sous contrat qui déposent les marques de leurs clients à leurs propres noms.

Ce problème existe même si la fabrication est exclusivement destinée à l'exportation.



En cas de litige, ou si le fabricant contractuel décide de faire concurrence en Chine, le fabricant sous contrat peut enregistrer la marque auprès des douanes et l'utiliser afin de bloquer les exportations.

Nouvelle loi: renforcement de la protection des marques notoires, sanctions pour les dépôts de mauvaise foi par les Chinois des marques notoires étrangères.



Les marques: les bonnes pratiques

Comment? Plus de 95% de la population chinoise ne sait pas lire ni même reconnaître les caractères latins...

Protéger sa marque:

- en caractères latins, mais aussi:
- sa traduction en caractères chinois (ex: **APPLE** : 苹果 (PIN GUO) – qui signifie « **pomme** »);
- sa translittération, phonétique de la marque avec ou sans signification particulière (ex: **CARREFOUR** : 家乐福 (JIA LE FU) – JIA signifiant « **maison** », LE signifiant « **joie ou bonheur** », FU signifiant « **bonne fortune** » ou).

Coca-Cola a choisi « Ke Kou Ke Le » (可口
可乐), qui signifie « goûter et être
heureux ».

Audi : « Ao Di » (奥
迪)

L'enregistrement d'une marque en caractères latins ne protège pas nécessairement la marque contre l'enregistrement ou l'usage d'une marque identique ou similaire en caractères chinois.

Souvent l'opérateur chinois dépose, à son nom, la dénomination chinoise la plus usitée par les consommateurs.

**Attention aux traductions
libres du consommateur:**
RALPH LAUREN est souvent
désignée par le consommateur
chinois 三腿马 (**SAN
TUI MA**) - **SAN** signifiant **3**, **TUI**
jambe, **MA** cheval, soit en
définitive « **le cheval à 3
jambes** ».

Spécificités du langage

Problème de signification différente dans une langue étrangère

Exemple: marque chinoise FION pour des sacs



Les marques: les bonnes pratiques

Où?

Attention, la protection en Chine (continentale) ne s'étend pas aux territoires de Hong-Kong, Macau et Taiwan.

Dépôt par la voie nationale: dépôt auprès de l'office des marques chinois (Trademark Office State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China (SAIC))

Ou

Dépôt par la voie de la marque internationale (OMPI)



Enregistrement international : plus rapide qu'un dépôt national.

Avantage, le dépôt peut être fait en français ou anglais (dépôt national: seulement en chinois). Pensez à commander les certificats d'enregistrement de la marque (relativement long à obtenir)!

Les marques: les bonnes pratiques

Pour quels produits?



Le système d'enregistrement de marque chinois ainsi que le système d'enregistrement de marque international utilisent la classification des produits et des services de l'arrangement de Nice.

La Chine est le seul pays à subdiviser ces classes en sous-classes. Les produits d'une même sous-classe sont souvent considérés comme identiques ou similaires.

Une bonne pratique consiste à enregistrer les produits et les services de chaque sous-classe qui constitue une classe.

Nouvelle loi entrée en vigueur en mai 2014: acceptation des dépôts multi-classes.



Les marques: les bonnes pratiques

Usage

USE

La marque est soumise à une obligation d'usage au bout de 3 ans à compter de l'enregistrement.

Usage du signe déposé à titre de marque sur les produits, emballages ou conteneurs, documents commerciaux, catalogues, publicité, site Internet, foires, salons d'exposition...

Contrairement à la France, il est facile et peu coûteux de solliciter la déchéance d'une marque pour défaut d'usage (procédure administrative)



Surveiller sa marque

Surveillance des registres des marques

Pour être informé des nouveaux dépôts et pouvoir former opposition, faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire.

L'office chinois des marques fait une recherche d'antériorités et cite les marques antérieures identiques ou similaires.



Surveillance du marché

Retour des fabricants, distributeurs, relais locaux...



Surveiller sa marque

Surveillance douanière



Il est recommandé d'enregistrer sa marque auprès de l'administration générale des douanes (GAC).

Mesures de contrôle aux frontières sur les marchandises entrantes et surtout sur les marchandises sortantes (tuer la contrefaçon dans l'œuf, éviter l'entrée sur les marchés occidentaux).

3 jours pour que le titulaire de la marque se prononce (contrefaçon ou pas).

Les douanes vont décider soit de retenir soit de détruire la marchandise, infliger une amende.

Maintenir un contact avec les douanes, leur donner des informations utiles.

Surveiller sa marque

Surveillance Internet: digitalisation des marques en Chine

Recherche par mots clés (marque, nom de produit, référence de produit, en caractères latins et traductions en chinois, par catégories de produits...)

Sites Internet, moteurs de recherche locaux (Baidu / Bing), plateformes de vente en ligne (Alibaba, Taobao), réseaux sociaux (WeChat, Weibo, Yoka)

AliProtect®, formulaire de notification de la contrefaçon en ligne (identification du titulaire du DPI (extrait Kbis), copie du certificat d'enregistrement de la marque / du copyright, lien hypertexte de la contrefaçon)

Retrait du lien contrefaisant, notification à l'annonceur, exclusion en cas de récidive.

Procédure similaire sur Taobao.

Collaboration franco-chinoise pour tester des mécanismes proactifs et préventifs de détection des contrefaçons évidentes et récurrentes.



Défendre sa marque

Procédure administrative AIC

Déposer plainte auprès de l'Administration for Industry and Commerce (AIC), en précisant les droits en matière de marques du titulaire (une copie du certificat d'enregistrement de la marque) et en apportant tous les éléments de preuve concernant la contrefaçon (identification de l'entreprise, échantillons du produit contrefaisant, documents commerciaux...)

Raid, si contrefaçon, sanctions par l'AIC:

- Injonction de cesser les actes de contrefaçon;
- Confiscation et destruction des marchandises contrefaisantes, ainsi que des machines et documents commerciaux;
- Amendes;
- Pas de dommages et intérêts.

Procédure administrative, rapide, peu coûteuse, efficace.



Défendre sa marque



Procédure judiciaire civile

- Assignation devant la chambre civile du Tribunal populaire chinois
- Procédure contradictoire: audience préliminaire, échanges de preuves, d'écritures
- En théorie, le tribunal peut agir à titre inquisitoire, mais en général, ce sont les parties qui versent aux débats les preuves
- Proposition de transaction amiable du litige par le Tribunal
- A défaut d'accord, décision au fond rendue au bout de quelques mois, en fonction de la complexité de l'affaire



Défendre sa marque

Procédure judiciaire civile



Sanctions:

- Ordonner la cessation de la contrefaçon (injonction) ;
- Confisquer les marchandises contrefaisantes, ainsi que le matériel, les outils et équipement utilisés en vue de la fabrication des produits contrefaisants ;
- Condamner au paiement de dommages et intérêts (calculés en fonction des pertes subies, des gains obtenus par le contrefacteur).



Défendre sa marque

Procédure judiciaire pénale

La fabrication,
la vente en connaissance de cause de produits contrefaits,
la falsification de marque,
constituent un délit de contrefaçon de marque.

En général, les affaires pénales sont portées par le Ministère public
devant les tribunaux pénaux.



Le droit d'auteur



Le droit d'auteur existe dès le moment de la création d'une œuvre.

La Chine étant membre de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le créateur de l'œuvre bénéficie automatiquement de la protection de ses droits d'auteur en Chine.

Toutefois, les tribunaux chinois, les douanes, les services de notification de contrefaçon sur les sites tels qu'Alibaba exigent des preuves officielles de la propriété des droits d'auteur.

Il est donc recommandé d'enregistrer ses œuvres auprès du centre de protection des droits d'auteur de Chine (Copyright Protection Centre of China, CPCC).

L'enregistrement peut se faire à tout moment (pas de condition de nouveauté), rapidement et à moindres coûts.



Les modèles

Les dessins et modèles doivent être enregistrés afin d'être protégés en Chine.

Nouveauté absolue: un dessin ou modèle ne doit pas avoir été publié auparavant et doit se distinguer suffisamment des autres dessins ou modèles.

Ce n'est qu'après son enregistrement officiel que vous pourrez faire appliquer vos droits sur un dessin ou modèle.

En cas de divulgation, pensez à enregistrer le modèle auprès du Copyright Protection Centre of China (CPCC).



Merci de votre attention!

charlotte.montaud@laurentcharras.com

