



Comment lutter contre dépôts frauduleux et contrefaçon de marques en Chine?

Shujie FENG

Professeur

Docteur (Panthéon Sorbonne)

LLR – HD

Pékin

Shanghai



Plan de la présentation

Comment lutter contre les dépôts frauduleux?

2

Comment lutter contre la contrefaçon?

Quel est le rôle du droit de la concurrence déloyale?



Statistiques sur les dépôts de marques en Chine

	2014	2015	2016
Dépôts	2 285 K	2 876 K	3 691 K
Enregistrements	1 375 K	2 226 K	2 255 K
Refus provisoires	879 K	884 K	1 207 K

3

Remarques :

- Dépôts frauduleux
- Business de transaction de marques : dépôts ⇒ vente



Conséquence de dépôt frauduleux

Dépôts frauduleux fréquents en Chine : un tiers dépose votre marque sur les produits identiques, similaires ou connexes, avant vous.

4

- Récupération pas toujours possible,
- Risque d'être poursuivi en contrefaçon par le tiers.

Exemple : société européenne c/ fabricant chinois



Avoir une stratégie de dépôt défensif en Chine

- a) Déposer votre marque en Chine très tôt
- b) Déposer tous les signes commerciaux
Marques au sens propre | Noms de société (noms commerciaux) | Noms, formes, packaging de produits (*POLO*, 307) | Slogans (*Vous le valez bien*) | Noms de domaine importants | Traduction en caractère chinois des signes commerciaux
- c) Désigner les produits / services de manière large et précise
 - pratique des sous-classes en Chine
 - refus des noms de produits non-standards ou généraux

5

Exemple : classe 25 - vêtement, chaussure, chapellerie



Que faire en cas de dépôt frauduleux ?

a) Comment les empêcher ou annuler par actions d'opposition, invalidation ou déchéance?

Règles pouvant être invoquées dans l'action d'opposition ou d'invalidation :

art. 15 – représentant, distributeur ou partenaire commercial

art. 32 – marque exploitée sur le continent chinois avant la date du dépôt frauduleux ou droits antérieurs

art. 13 – marque notoire

art. 44.1+ 7 – principe de bonne foi

Remarques :

Dépôts frauduleux en dehors de ces 4 articles ne sont pas toujours reconnus -pouvoir limité des juges et de l'Office chinois dans l'interprétation et l'application de la mauvaise foi

6



Que faire en cas de dépôt frauduleux ?

b) Comment se défendre en cas d'attaque par déposant frauduleux ?

- Action en contrefaçon n'est possible qu'à partir de la date d'enregistrement
- Exploitation antérieure comme moyen de défense permettant l'utilisation continue de la marque (art.59 § 3)
- Pas de dommages & intérêts si le titulaire de marque n'a pas exploité sa marque enregistrée
- Certains tribunaux refusent de protéger les droits du déposant frauduleux
- Contre-attaque : action contre abus du droit de mauvaise foi

7



Lutte contre contrefaçon: actions pré-litiges

1. Enquête en contrefaçon

- Enquêteur spécialisé
- Rôle du notaire chinois

8

2. Saisie de preuves par administrations ou tribunaux



Actions en contrefaçon en Chine

1. Action administrative

- Amende (marque) 250 K CNY (30 K euros)
- 49k saisies en 2016 et 50k saisies en 2015

9

2. Action Judiciaire

Dommmages & intérêts : dommage subi par titulaire de PI
⇒ bénéfice illégale du contrefacteur ⇒ redevances comparables
⇒ appréciation par le juge en tenant compte circonstances de l'affaire (<3M CNY en marques), frais d'enquête et frais d'avocat

3. Mesures douanières



Rôle du droit de la concurrence déloyale

1. Protéger des signes non enregistrés autres que la marque: nom de produit, packaging, décoration
2. Protéger les marques enregistrées si la loi des marques ne suffit pas
3. Sanctionner tout comportement parasitaire

10

Stratégie:

- Toujours invoquer la loi de la concurrence déloyale pour compléter ou remplacer la loi des marques
- Le choix entre marque notoire et concurrence déloyale

Exemple : LAFITTE en caractère chinois



Questions ?

Merci pour votre attention

LLR – HD

11

Pékin

Maison France Chine
Chaoyang District,
Beijing 100027
Chine

Shanghai

2/F Mayfair Tower,
83 Fu min Road,
Shanghai 200040
Chine