



WAN HUI DA
LAW FIRM&INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

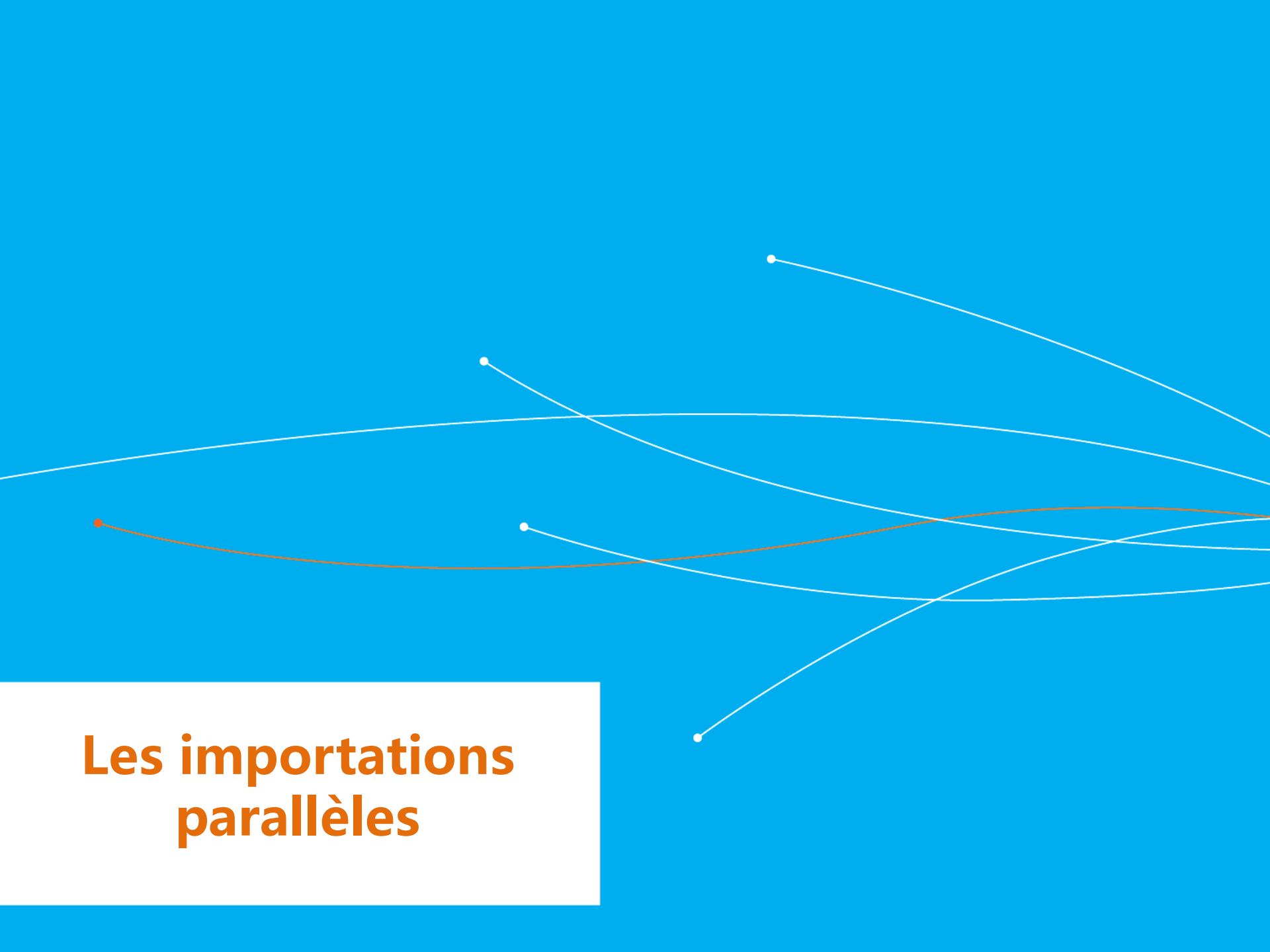


Etat des lieux de quelques sujets de la Propriété Intellectuelle en Chine

APRAM, DECEMBRE 2013

Contents

- Les importations parallèles
- Les OEM
- Les marques notoires
- Les dommages et intérêts
- Les nouveaux pouvoirs des AIC



Les importations parallèles

Les importations parallèles

● Avant 2008:

- Article 3 de la *“Provisional Regulation on Administrative Punishment against Speculation”*;
- Importations parallèles = pas de source légale = spéculation

● Après 2008:

- *“Provisional Regulation on Administrative Punishment against Speculation”* aboli en 2008;
- Lacune juridique;
- Rôle important de la jurisprudence.

Michelin vs DAN Guoqiang

- Distribution du pneu Michelin (importation parallèle) par DAN
- Procès civil devant la cour intermédiaire de Changsha
- Judgment favorable rendu en 2009

-Changsha Court: “tyre is subject to ***compulsory technical certification*** in China. ... the tyre in question was not legally imported thus forbidden to circulate in Chinese market due to ***potential dangers in safety*** One of the function of trademark is to ***guarantee the quality of goods***..... Selling uncertified tyre without Michelin’s authorization deprives Michelin of achieving the above function as trademark owner, thus constitutes ***trademark infringement***.... ”

Michelin vs DAN Guoqiang



Pernod Ricard vs Long Xin Yuan

- Distribution du “Absolut Vodka” (importation parallèle + étiquette en Chinois + code d’identification effacé) par Long Xin Yuan
- Procès civil devant la cour intermédiaire de Suzhou
- Judgment favorable rendu en 2013

-Suzhou Court: *“The defendant put white and untransparent Chinese label on the bottle, which **damages the integrity and the esthetic appearance of the original product**; moreover, the defendant also put **fake importer name** on the Chinese label; such behavior should be considered as trademark infringement (article 52-5).... ”*

- *“The defendant **erased the identification code**, had the **bad faith of intending to conceal the source of the product**, damaged the integrity of the product, **made the product losing one of its key information**, substantially **impacted the trademark’s main function of identification**, **obstruct the right owner from the tracing and management of product quality**; such behavior should be considered as trademark infringement (article 52-5).... ”*

Pernod Ricard vs Long Xin Yuan



Zippos vs Li Guang Sheng

- Vente du briquet Zippo (importation parallèle + gravage) par Li Guang Sheng
- Procès civil devant la cour intermédiaire de Guangzhou
- Judgment favorable rendu hier

Guangzhou Court: “*Without authorization, **the defendant engraved Zippo lighter**, which greatly changed the overall view of Zippo lighter. There is thus **substantial change**. The product is **not the same anymore**.....Considering that the defendant did not annex other logo or description on the change, that Zippo also make its own engraving, and that the defendant’s products have similar packaging and security logo, **consumers will be confused**, and take the defendant’s products as Zippo’s. such behavior should be considered as **trademark infringement** (article 52-1).... ”*

Zippo vs Li Guang Sheng





Les OEM

Les OEM : Jolida case

● Notion:

- Stricto sensu: le titulaire d' une marque du pays A, commande des produits a fabriquer au pays B, sans avoir d' enregistrement de marque dans pays B. Les produits finis (apposé de cette marque) vont finalement être exportés au Pays A.

● Problématique:

- Est-ce que le titulaire de la marque enregistrée au pays B peut réclamer contrefaçon and agir contre le fabricant?

● Jolida case: action en contrefaçon

- Shanghai High Court: *“considering that all OEM products are actually **exported to the US**, that Jolida also owns the trademark and tradename in the US, the US consumer are not confused. Moreover, as the OEM products **did not enter into Chinese market**, the likelihood of confusion and mis-identification does not exist at all for Chinese consumer.....Therefore, **the infringement claim is not found**”*

Les OEM: Muji case

● Notion:

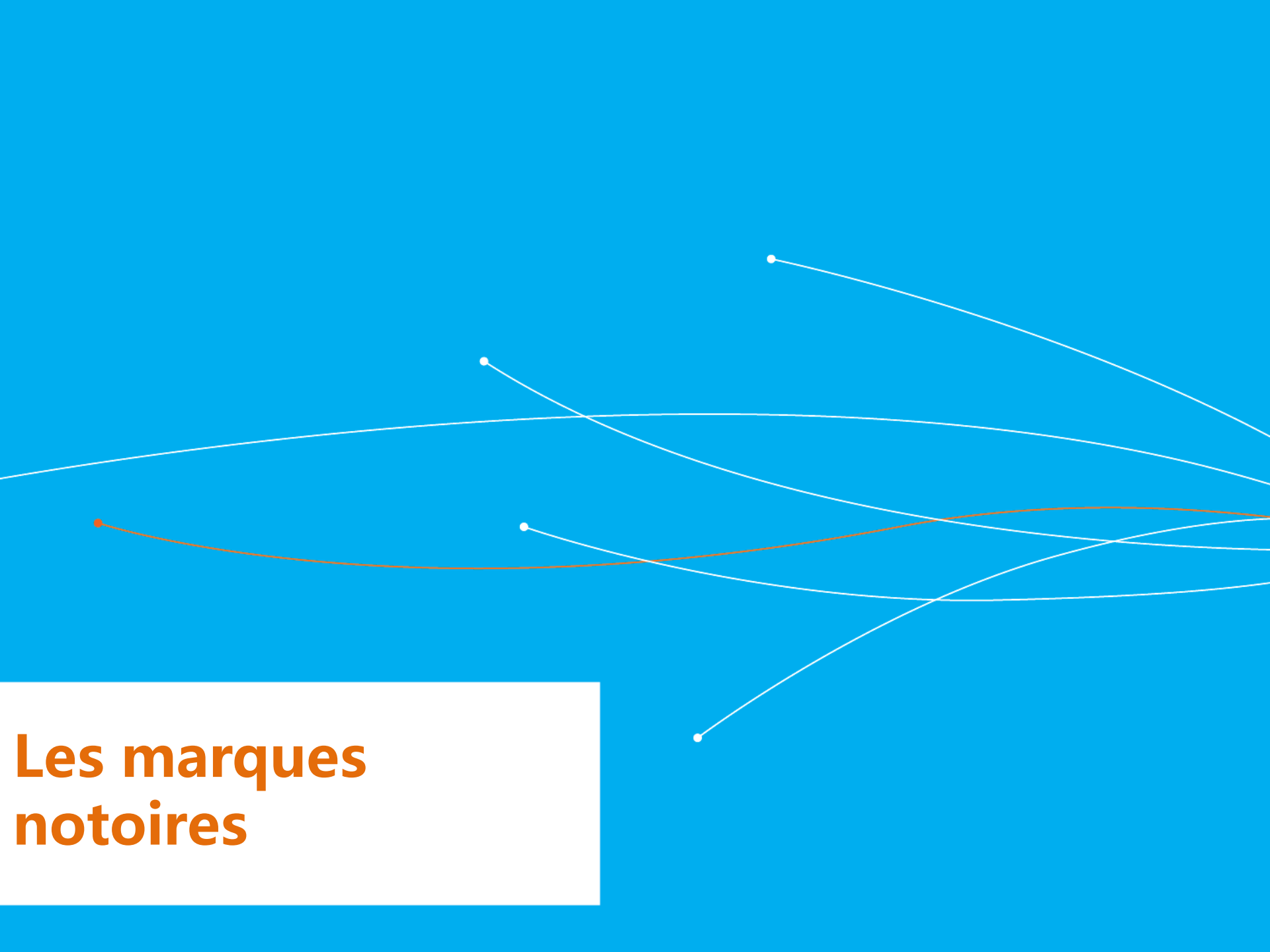
- Extension: Le titulaire d'une marque a enregistré dans les deux pays, mais les produits fabriqués dans le pays B sont tous exportés au pays A.

● Problématique:

- Est-ce que l'usage d'une marque dans le processus de l'OEM est considérée comme un usage au sens de la loi sur les marques?

● Muji case: annulation pour non-usage

- La cour suprême: *“the use of trademark in OEM production is not an use in the sense of trademark law, because **the trademark's function of identification works only if the products are commercialized in the market**, whereas in this case, all Muji products were exported and **did not enter into Chinese market**.... Therefore, Muji trademark shall be cancelled for non-use”*



**Les marques
notoires**

Marque notoire

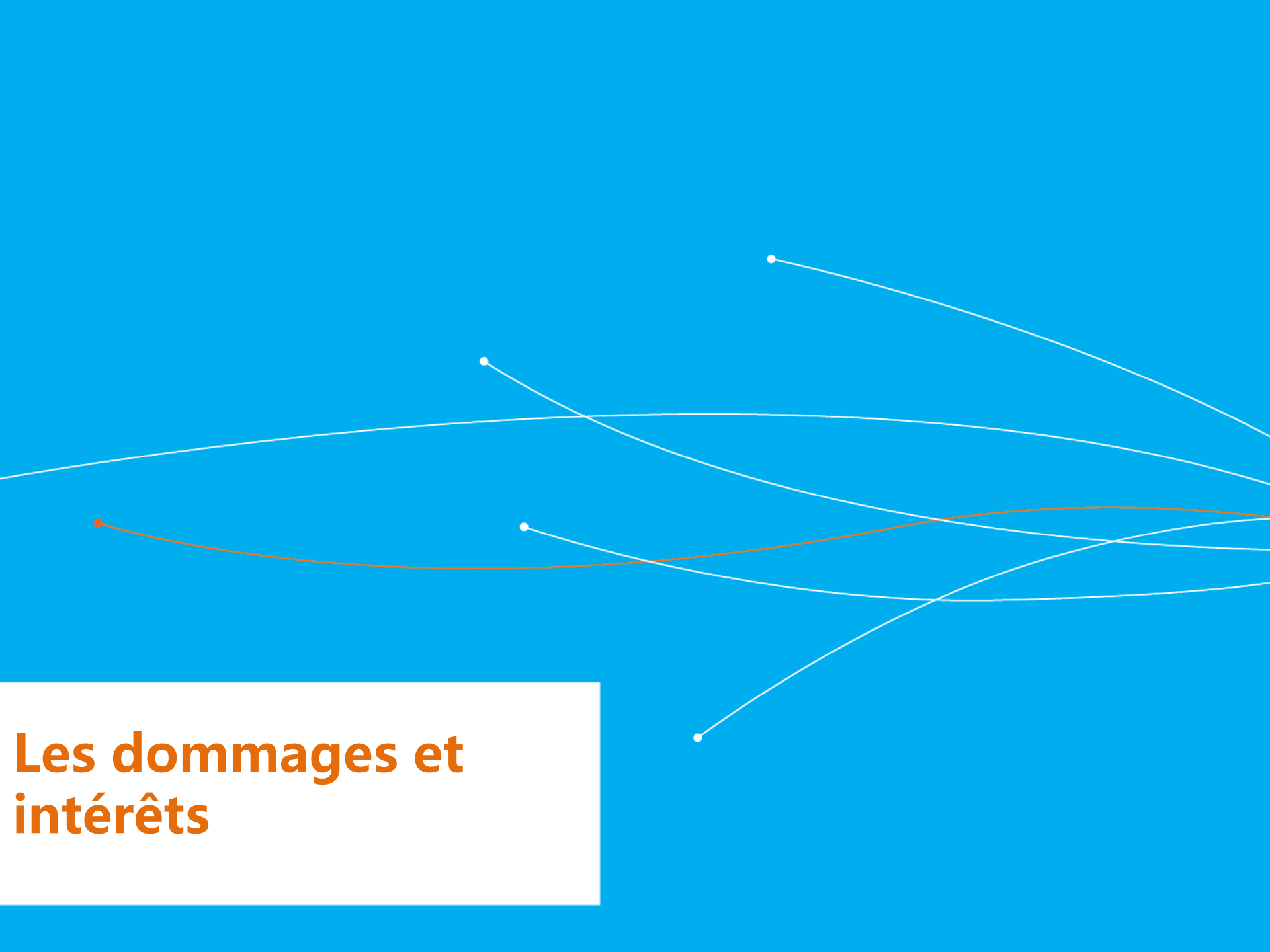
-art.14.5 (interdiction de propagande)

Le fabricant ou l'exploitant n'est pas autorisé à utiliser **l'expression « marque notoire »** sur les marchandises, l'emballage des marchandises, les conteneurs ou dans la publicité, l'exposition ou autres activités commerciales.

Marque notoire

-art.53 (rectification et amende)

Lorsqu'une entité ou un individu viole l'art.14.5, le département de l'industrie et du commerce local lui ordonne de rectifier la situation et peut, en outre, lui infliger une amende de **100'000 yuan**.



Les dommages et intérêts

Lorsque le titulaire du droit a fourni les preuves permettant à la cour populaire de déterminer le montant de l'indemnisation, étant donné que les livres comptables ainsi que les autres documents en rapport avec l'infraction sont, la plupart du temps, en possession de celui qui a commis l'acte, la cour populaire peut le sommer de les lui fournir. Lorsque celui qui a commis l'acte refuse de fournir ces informations ou qu'il fournit de fausses informations, la cour populaire peut déterminer le montant de l'indemnisation de façon discrétionnaire en tenant compte des demandes et **preuves** fournies par le titulaire de droit.

Protection judiciaire -art.63.1(dommages et intérêts)

Le montant de l'indemnisation pour la violation du droit d'usage exclusif de la marque est déterminé en fonction du **dommage actuel** subi par le titulaire de marque. S'il s'avère difficile de déterminer le dommage actuel, le montant de l'indemnisation doit être équivalent au **profit tiré** de l'infraction par celui qui l'a commise. Lorsqu'il s'avère difficile de déterminer le dommage actuel ainsi que le profit tiré de l'infraction par celui qui l'a commise, le montant de l'indemnisation peut être déterminé selon un multiple raisonnable des **redevances** que la marque déposée aurait touché.

Dans le cas d'une infraction commise de **mauvaise foi** et pour laquelle **les circonstances sont graves**, le montant de l'indemnisation, calculé en fonction des méthodes prescrites, ne peut être inférieur à une fois le montant calculé et ne peut dépasser **trois fois** le montant calculé. Le montant de l'indemnisation doit couvrir les dépenses raisonnables engagées par celui qui a subi l'infraction pour la faire cesser.

Lorsqu'il s'avère difficile de déterminer la perte subie par le titulaire du droit découlant de l'infraction, le montant du profit tire par celui qui a commis l'infraction ou encore le montant des redevances de la marque déposée, la cour populaire, en tenant compte de la gravité de la situation, octroie un montant qui ne dépasse pas **3'000'000 yuan**.

Protection judiciaire

-art. 64.1 (domages et intérêts en cas de non-usage)

Lorsque le titulaire de marque demande des indemnités et que celui qui est accusé d'avoir commis l'infraction affirme que la marque n'a pas été utilisée, la cour populaire peut sommer le titulaire de marque de lui fournir les preuves l'usage de la marque au cours des trois dernières années. Lorsque le titulaire de marque n'apporte pas la preuve de l'usage actuel de la marque au cours des trois dernières années ou qu'il ne prouve pas la perte subie par le titulaire du droit découlant de l'infraction, celui qui est accusé d'avoir commis l'infraction **n'est pas tenu au dédommagement.**

Le vendeur **ne répond pas du dommage** causé s'il ne sait pas que les produits portaient atteinte au droit exclusif d'usage d'un tiers ou qu'il apporte la preuve que les biens ont été acquis légalement et qu'il indique le nom du fournisseur.



Les nouveaux pouvoirs des AIC

Protection administrative -art.60.1 (pouvoir administratif)

Si le département administratif de l'industrie et du commerce estime que la violation est fondée, il peut sommer la partie qui commet l'infraction de cesser l'atteinte, confisquer, détruire les biens illégaux ainsi que les instruments **principalement** utilisés pour fabriquer les biens ou contrefaire le signe de la marque déposée.

Protection administrative

-art.60.1 (calculation d'amende)

Il peut également infliger une amende : lorsque le chiffre d'affaire illicite dépasse les 50'000 yuan, le montant maximal de l'amende est de 5 fois le chiffre d'affaire illicite ; lorsqu'il n'y a pas de chiffre d'affaire illicite ou qu'il ne dépasse pas 50'000 yuan, le montant maximal de l'amende ne dépasse pas **250'000 yuan**.

Circumstances	Administrative Penalties
Turnover > 50,000 yuan	Penalty not more than five times
Turnover 0 to 50,000 yuan	Penalty not more than 250,000 yuan
Repeat offender within 5 years	Heavier punishment

Protection administrative -art.60.1 (peine plus lourde)

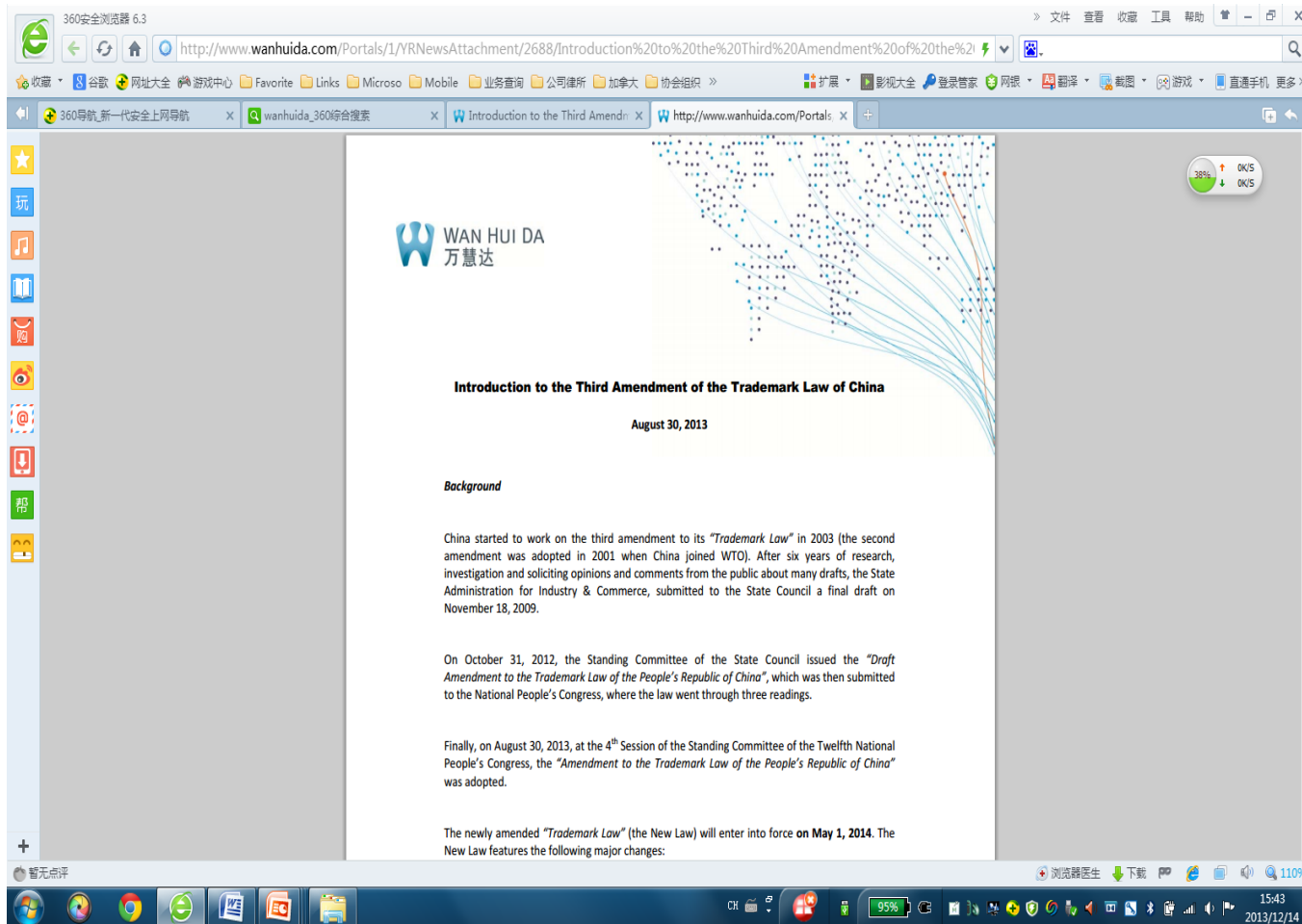
Le département administratif de l'industrie et du commerce doit infliger une peine plus lourde lorsque la commission de l'infraction à la marque est perpétrée **deux fois ou plus sur une période de 5 ans** ou que les circonstances de l'infraction sont **graves**.

Protection administrative -art.60.1 (vendeur innocent)

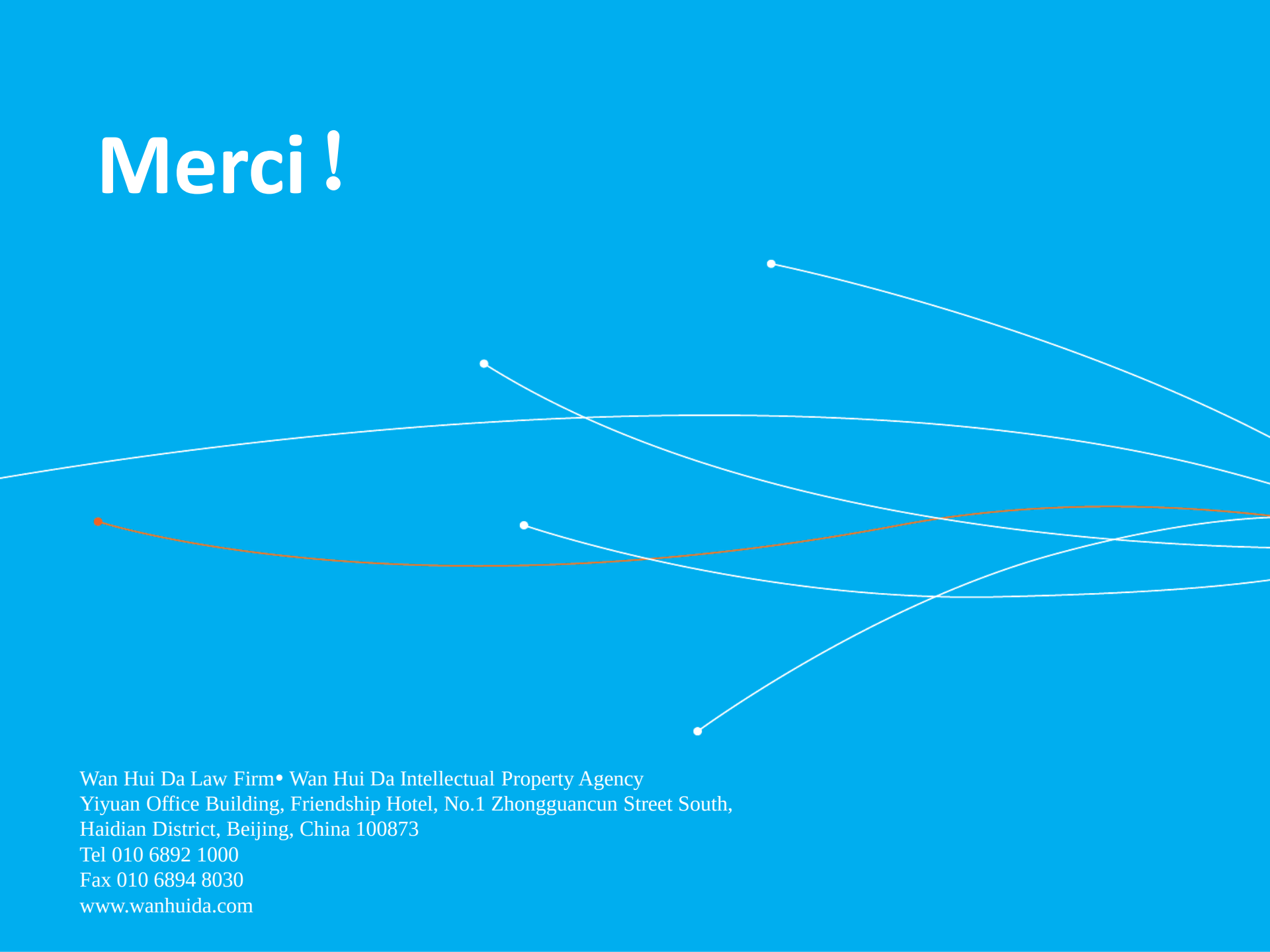
Le département administratif de l'industrie et du commerce somme le vendeur, qui ne sait pas que les produits qu'il vend violent le droit exclusif d'usage de la marque d'une autre personne ou qui peut prouver qu'il a obtenu les produits de façon licite et indiquer le nom du fournisseur, de **cesser la vente** desdits produits.



Introduction de la révision



Merci !



Wan Hui Da Law Firm • Wan Hui Da Intellectual Property Agency
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 Zhongguancun Street South,
Haidian District, Beijing, China 100873
Tel 010 6892 1000
Fax 010 6894 8030
www.wanhuida.com