



Beijing Shanghai Shenzhen Hong Kong

La lutte contre les dépôts frauduleux et la contrefaçon de marque en Chine après la loi de 2019

Shujie Feng

Professeur

Docteur en droit (Panthéon Sorbonne)

Associé (LLR China)

feng@llrchina.com
<http://chinepi.com/> (blog)

APRAM
9 février 2022



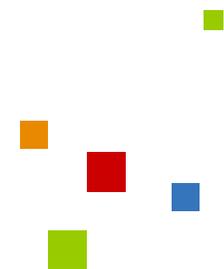
Plan

Partie I. La lutte contre les dépôts frauduleux

1. Nouvelle règle puissante contre les dépôts frauduleux (article 4 de la loi et directives d'examen de 2021)
2. Mesures de sanction contre les dépôts frauduleux (article 68 de la loi)

Partie II. La lutte contre la contrefaçon de marque

1. Augmentation des dommages et intérêts et ses impacts (article 63 de la loi et décret judiciaire 2021-4)
2. Lutte contre la contrefaçon en ligne (décret judiciaire 2020-32)





Statistiques de dépôts de marques en Chine

	Dépôts par entités chinoises	Dépôts par entités étrangères	Total
2008	590k	108k	698k
2014	2 140k	145k	2 285k
2017	5 539k	209k	5 748k
2018	7 127k	244k	7 371k
2019	7 680k	157k	7 837k
2020	5 577k	184k	5 761k
2021			10 570k (dépôts examinés)





Exemples de dépôts frauduleux

SCHNEIDER

CASTEL (translittération chinoise)

MBAPPÉ

KUNG FU PANDA

CALISSONS D'AIX

POMEROL



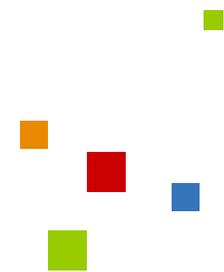
Dépôts frauduleux

1. Un **concept moral** : tout dépôt malhonnête -> critère moral
2. Un **concept juridique** : tout dépôt portant atteinte aux droits ou intérêts légitimes des tiers ou à l'intérêt public -> critère juridique (loi, règlement, décret judiciaire, directives d'examen, jurisprudence)

Le principe de bonne foi (article 7) n'est pas applicable en tant que tel devant l'Office ou les cours chinoises.

Champ 1 > Champ 2 => critique de l'inefficacité du système

Une politique constante visant à renforcer la lutte contre les dépôts frauduleux





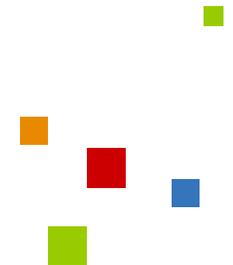
Dépôts frauduleux

Une **marque connue en France** (non exploitée en Chine) pourrait être protégée contre les dépôts frauduleux en Chine?

Une **marque connue en Chine** pourrait être protégée contre les dépôts frauduleux au delà des critères de confusion et de dilution?

Le **dépôt massif de marques** sans porter atteinte aux droits des tiers pourrait être interdit?

=> C'est désormais possible avec de la loi de 2019 !





Nouvelle règle de l'article 4 de la loi de 2019

Les dépôts de mauvaise foi, dont les déposants n'ont pas pour objectif l'utilisation de la marque, doivent être rejetés.

Intention du législateur :

- Cible principale : les dépôts massifs
- Exception : les dépôts défensifs par les titulaires de marques déposées

Interprétation et application par l'Office et les cours :

- Relation avec les règles existantes
- Interprétation par le règlement 2019-17 et les directives d'examen du 16/11/2021



Règles existantes concernant les dépôts frauduleux

1. Droits et intérêts antérieurs (articles 32 et 16 de la loi)
2. Agents ou représentants ou partenaires commerciaux (article 15 de la loi)
3. Marques notoires (article 13 de la loi)
4. Jurisprudence : dépôts massifs / commercialisation de marques (article 44.1 de la loi)
5. Dépôt de mauvaise foi et sans intention d'exploiter la marque (article 4 de la loi)



Droits et intérêts antérieurs (articles 32 et 16)

Quels droits antérieurs ?

- Dépôt de marque antérieure (sous-classe pour évaluer la similarité)
- Droit d'auteur (seuil de créativité flexible)
- Dessin & modèle (dépôt en Chine nécessaire, sinon droit d'auteur)
- Indication géographique (documents sur conditions de qualification)
- Nom commercial (réputation en Chine nécessaire mais seuil flexible)
- Nom de personne (réputation en Chine nécessaire)
- Portrait (réputation en Chine nécessaire, sinon droit d'auteur)

Quels intérêts antérieurs ?

- Marque d'usage antérieur (réputation nécessaire mais seuil flexible)
- *Character merchandising* sur la base de la jurisprudence et du Code Civil (réputation en Chine nécessaire)



Agents ou représentants ou partenaires commerciaux (article 15)

Article 15.1 : Agents ou représentants

Opposition ou invalidation + interdiction d'usage de la marque par le déposant frauduleux

L'exploitation ou le dépôt de la marque sur le territoire chinois **n'est pas exigé.**

Article 15.2 : Relation d'affaires ou autres types de relation

Opposition ou invalidation

L'exploitation ou le dépôt de la marque sur le territoire chinois **est une condition nécessaire.**

Notion de *relation* interprétée de manière très large, par ex. sportif et sponsor lors d'un événement sportif



Marques notoires (article 13)

- **Marque notoire non enregistrée : risque de confusion**

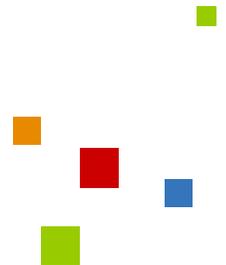
Défaut de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris

- **Marque notoire enregistrée : risque de confusion + dilution**

Dilution : Portée de protection floue

A noter cependant :

- Seuil de réputation élevé





Jurisprudence: dépôts massifs / commercialisation de marques (article 44.1)

Texte de la loi : dépôt de manière trompeuse ou autres manières déloyales

Interprétation : faux documents ou informations

Jurisprudence :

- Perturbation du système d'enregistrement de marques (dépôt massif)
- Appropriation des ressources publiques (par ex. accumulation des noms de lieux)
- Dépôts de marques pour des intérêts illégitimes (par ex. commercialisation de marques)

Cependant, **cet article n'est pas applicable dans les cas où d'autres articles peuvent s'appliquer** (Directives d'examen) => Article 4 prévaut.



Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

Comment déterminer la mauvaise foi et l'absence d'intention d'exploitation de marque ? (Règlement et Directives d'examen)

1. Eléments à prendre en considération

- **Déposant** : durée d'existence, capital encaissé, champ d'activités, anomalie des activités, suspension de permis d'affaires, arrêt d'activités, etc.
- **Marques déposées** : quantité, produits et services désignés, fréquence des dépôts, similarités avec les marques ou signes connues des tiers, noms géographiques, noms de montagne, de rivière, de lieux touristiques, termes professionnels, noms de personne, noms commerciaux, noms des boutiques en ligne, slogans ou logos connus
- **Comportement du déposant** : cession de marques, vente ou offre à la vente des marques, demande de redevances ou dommages et intérêts avec menace de saisie, procès ou plaintes auprès des plateformes d'e-commerce
- **Historiques** de dépôts frauduleux, d'actes de contrefaçon reconnus par les décisions rendues
- Situation de dépôts de marques par des entités liées au déposant



Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

Dix scénarios listés dans les Directives d'examen

1. Dépôt d'**une grande quantité de marques**, manifestement au delà des besoins du déposant

Société de consultation X, champ d'activités sur registre des sociétés : consultation sur chauffe-eau solaire, tourisme, image des sociétés, un individu comme associé unique, capital déclaré de 140k euros sans encaissement, centaines de dépôts couvrant 30 classes, y compris les domaines relatifs à l'alimentation et aux services financiers qui exigent des qualifications spéciales

2. Dépôt d'une quantité de **marques reproduisant ou imitant des marques connues des tiers**

Société X, dépôts d'une trentaine de marques similaires à BENTLEY, FERRARI, etc. couvrant 12 classes

3. Dépôts répétitifs des marques connues **appartenant à une même entité**

4. Dépôts d'une quantité de **marques identiques ou similaires à des noms commerciaux**, noms de boutiques en ligne, noms de domaine, noms de produits connus



Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

Dix scénarios listés dans les Directives d'examen (suite)

5. Dépôts d'une quantité de marques identiques ou similaires à des noms de **personnes connues**, noms de **personnages d'oeuvres connues**, noms d'oeuvres connues

Société biologique Y, dépôt d'une trentaine de marques composées de noms de scientifiques de prix Nobel en classe 5 et 30 pour profiter des leurs réputations.

6. Dépôts d'une quantité de marques identiques ou similaires à des **noms géographiques**, noms de montagne ou de rivière, noms de lieux touristiques, noms des bâtiments

7. Dépôts d'une quantité de marques identiques à des **noms génériques**, des termes professionnels, ou signes non distinctifs

Société Z, dépôt de 400 marques composées de nom d'une capitale de province ou terme IT + TOKEN, CHAIN, DECODE, CPU en classe 3, 5, 9, 12, 18, 25.



Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

Dix scénarios listés dans les Directives d'examen (fin)

8. Dépôt d'une quantité de marques et **multiples cessions de marques à des acheteurs différents**

Société W, titulaire de 700 marques en 30 classes, a cédé 198 marques à 198 acheteurs différents.

Il est interdit de faire de la cession de marques déposées une activité commerciale.

9. Offres à la vente ou ventes de marques, **réclamation de redevances**, prix de cession élevés ou **demande de dommages-intérêts** avec menace d'actions offensives

10. Dépôts d'une quantité de marques au nom de **sociétés apparentées**
Société A, titulaire de 90 marques dont 20 sont opposées, société B titulaire de 74 marques dont 14 sont opposées, et société C, titulaire de 42 marques dont 7 sont opposées. Les associés ou gérants de ces sociétés sont communs.



Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

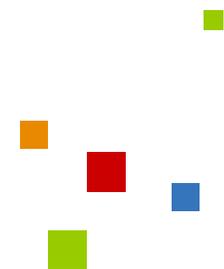
Exception prévue à l'application de l'article 4

1. Dépôts défensifs

- Marques connues déposées pour empêcher les dépôts de marques similaires ou les dépôts sur les produits ou services similaires par les tiers
- Autres signes (connus) : noms de jeux (connus), noms de livres (connus) etc. ?

2. Dépôts d'une quantité relative de marques pour accompagner les projets réels du déposant

Pour les sociétés avec lancement fréquent de nouveaux produits et services (Tencent, Tik Tok...)





Dépôts de mauvaise foi et non pour l'exploitation de la marque (article 4)

Application de l'article 4 dans la procédure d'examen (*ex officio*)

1. Démarrage

Base de données : nombre de marques au nom du déposant, nombre de cessions au nom du déposant

Prochainement : décisions condamnant les dépôts frauduleux

Lettre de dénonciation & liste noire ?

2. Recherche d'informations sur le déposant

Travail lourd pour les examinateurs

3. Rejet ou notification demandant des explications sur le but des dépôts ou les projets d'exploitation des marques

Examen clément des preuves sur l'intention d'exploitation de marques

Statistiques : 482k marques rejetées parmi les 10 millions examinées



Dépôts frauduleux

Nature des règles

1. Dépôts portant atteinte aux droits ou intérêts légitimes des tiers (article 13, 15, 16 et 32 de la loi)

- Marque déposée ou exploitée / nom commercial / droit d'auteur / nom de personne / portrait / IG / *character merchandising* / D&M, etc.

= > conditions relatives, à invoquer dans un délai de 5 ans à compter de la date d'enregistrement de la marque

2. Dépôt portant atteinte à l'intérêt public (article 4 et 44.1 de la loi)

- Dépôt massif même sans porter atteinte aux droits ou intérêts légitimes des tiers

- Dépôts multiples portant atteinte aux droits ou intérêts légitimes des tiers au sens large pour des objectifs illégitimes

=> conditions absolues, applicables sans limite dans le temps



Mesures de sanctions des dépôts frauduleux

Article 68

1. Dépôts frauduleux

- Avertissements, amendes aux **déposants** : violation des articles 4, 10, 13, 15, 32 et 44.1

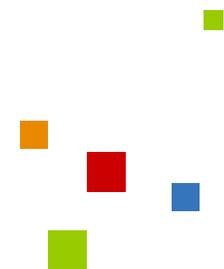
Montant : 1,5k euros ou trois fois les bénéfices illégaux (max. 4.5k euros)

- Demandes de rectification, avertissements, amendes aux **cabinets et mandataires** qui ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance

Montant : 1,5k – 15k euros au cabinet et 700 – 7k euros au mandataire concerné

2. Action en contrefaçon de mauvaise foi

- Sanction par les tribunaux





Nouvelles stratégies et bonnes pratiques dans la lutte contre les dépôts frauduleux

1. Nouveau motif (article 4 de la loi) => plus de chance de succès
2. Recherche & enquête (sur le déposant et ses affiliés) nécessaires pour faire appliquer l'article 4 - penser systématiquement à l'article 4 dans les dossiers de dépôt frauduleux
3. Article 4 à invoquer dans les dossiers d'opposition et invalidation, même dénonciation
4. L'article 4 n'est, *a priori*, pas applicable si la marque a été exploitée par le déposant
5. Les article 4 et article 68 pourraient aussi faciliter la négociation avec les déposants frauduleux

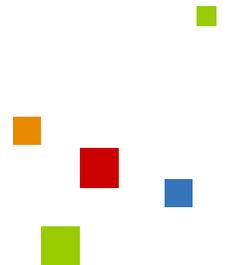


Augmentation des dommages et intérêts et ses impacts

1. Méthodes de calcul des dommages et intérêts (article 63)

- Perte subie par la victime, à défaut,
- Bénéfice illégal du contrefacteur, à défaut,
- n fois le montant des redevances à défaut,
- Montant statutaire à prononcer par le juge (max. 700 k euros ou plus s'il est prouvé que la perte subie ou le bénéfice illégal dépasse ce montant plafond)

Caractère punitif implicite quand la faute du contrefacteur est prise en compte





Augmentation des dommages et intérêts et ses impacts

2. Dommages et intérêts punitifs (article 63 et décret judiciaire 2021-4)

Applicables si :

- a) contrefaçon de mauvaise foi (connaissance de cause, relation d'affaires, lettre de mise en demeure etc.) et circonstances graves (récidive, volume, durée, préjudice aux consommateurs, destruction de preuves, refus d'appliquer les mesures provisoires, etc.)
- b) Soit la perte subie, soit le bénéfice illegal, soit la redevance peut être déterminée.

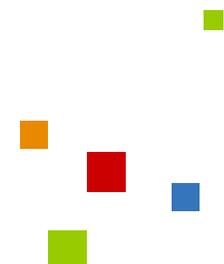
Appliqués:

Multiplier de 1 à 5 fois le montant de la perte subie ou le bénéfice illégal ou la redevance

Statistiques : application des dommages et intérêts statutaires dans 98% des cas

3. Impacts

- Positif : les lettres de mise en demeure sont plus dissuasives qu'avant.
- Négatif : menace par *trademark trolls*





Lutte contre la contrefaçon en ligne

Loi sur l'e-commerce de 2018 et décret judiciaire 2020-32

1. Procédure de *notice & take down* rigide :

- *Take down* automatique sur notice - >
- Restauration automatique sur *counter-notice* en absence d'action juridique de la part du titulaire de PI

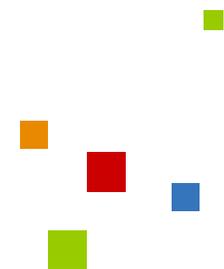
Assouplissements :

- preuves *prima facie* de contrefaçon ou de l'innocence
- mesures de *take down* comprennent celles qui ne font pas arrêter les ventes

Enfin, les plateformes gardent toujours le pouvoir de décider si elles prennent ou non des mesures de take down.

2. Faute des plateformes

- Etablissement de directives internes sur la protection de PI
- Echec dans le contrôle des boutiques phare ou boutiques de marque,
- Filtrage des produits marqués d'imitation, contrefaçon etc.





Lutte contre la contrefaçon en ligne

Stratégie et bonnes pratiques

1. La procédure de *notice & take down* reste un moyen efficace et économique pour stopper les ventes de contrefaçon sur les plateformes

2. Quid des plateformes qui refusent de procéder à un retrait (take down) pour des prétextes variables?

- lettres de mise en demeure à envoyer directement aux contrefacteurs
- procéder à l'achat de produits contrefaisants et fournir des rapports de comparaison
- préserver les preuves (y compris achat des produits contrefaisants) pour attaquer (par voie administrative ou judiciaire) les cibles choisis (volume de vente, résistant aux lettres de mise en demeure etc.)

3. Quid des sociétés contrefaisantes insolvables?

- Possibilité d'engager la responsabilité des associés et gérants des sociétés coupables de contrefaçon
- Procédure pénale si nécessaire



Merci de votre attention

Des questions ?

LLR China

Beijing Shanghai Shenzhen Hong Kong



feng@llrchina.com

<http://chinepi.com/> (blog)

© LLR China 2022

