

Mail club

La protection des marques et des noms de domaine en Chine

Le 15 novembre dernier, le Mailclub a organisé en collaboration avec le registre chinois (CNNIC), une journée relative à l'optimisation de la protection des marques et noms de domaine en Chine. Nous vous invitons à trouver ci-dessous un résumé de cet événement.

I. La protection des marques en Chine

Intervention de David-Irving TAYER du cabinet WITETIC

Il y a plus de 5 millions de marques chinoises et un sensible accroissement des dépôts en Europe par des marques chinoises. Il s'agit donc d'un grand marché et d'un pays qui évolue par rapport à la protection des marques.

A. Obtention du droit :

- Système multi classes (voie internationales) et mono classe (voie nationale).
- Il faudra mandater un agent en chine : le pouvoir doit être original (une copie sera insuffisante)
- Il faudra traduire en caractère chinois le nom et l'adresse du demandeur
- Il faudra faire un dépôt auprès du SIPO
- Examen sur la forme (2mois) : motifs « relatifs », émission d'un récépissé de dépôt
- Examen sur le fond (10 mois : motifs « absolus » et citation ex officio)
- Publication (délai de 3 mois pour formuler une opposition)
- Enregistrement (après 3 mois, sauf si opposition)
- Délivrance du certificat d'enregistrement (3 mois)

➤ *Au total, il faudra, en principe, un délai d'un an et demi pour obtenir le certificat d'enregistrement (mais ça peut être plus long).*

- Règle de « premier arrivé, premier servi » = seul le dépôt confère un droit (attention à Hong Kong, Macao et Taiwan : il faut faire un dépôt supplémentaire comme s'il s'agissait d'Etats distincts).
- Signes acceptés : mots, logo, chiffres, formes, couleurs (en combinaison ou non)
- Il y a une obligation d'usage : 3 ans à compter de la date d'enregistrement
- Il existe certaines spécificités :
 - * le dépôt est obligatoire pour les marques de tabac (obligation légale pour exploiter sa marque de tabac)
 - * classe 35 : services de vente aux détails ? Eviter le dépôt de « vente aux détails » en classe 35, car c'est très peu accepté.
 - * Marque « couleurs » et tridimensionnelles : sont certes indiquées dans la législation comme étant valables, mais en réalité, celles-ci sont très peu acceptées. Pour la marque de

couleur : celle-ci sera souvent refusée et considérée comme non distinctive (plus facile s'il y a une combinaison de couleurs). Il en va de même pour les marques tridimensionnelles car souvent, elles seront considérées comme un dessin et non pas comme une marque. La seule option pour obtenir un droit est alors de déposer un dessin et modèle.

* Obligation d'usage: En principe, le texte dit qu'il y a une obligation d'usage de 3 ans à compter de la date d'enregistrement. Or, dans les procédures, le défaut d'usage sera en réalité calculé à compter de la date de dépôt. Il reste toujours la possibilité d'invoquer une excuse légitime.

B. Procédure d'opposition :

- Pendant 3 mois après publication de l'acceptation de la marque, ouverte à tous les tiers intéressés.
- Possibilité de faire une opposition en cas de titularité d'une marque antérieure, d'une marque notoire ou de renommée, de noms commerciaux.
- Possibilité d'objection aussi en invoquant la moralité, l'absence de distinctivité, la mauvaise foi, sur le fondement d'un droit d'auteur ou d'un droit de la personnalité.
- L'opposition partielle est impossible, il faut s'opposer à l'ensemble de la marque.
- Délai de réponse : 30 jours après réception pour y répondre

➤ *Durée totale : de 24 à 30 mois en moyenne*

Attention : s'il l'on a fait un dépôt pour la classe 25, visant les vêtements et que l'on fait une opposition contre une marque qui a visé uniquement les pantalons : l'office chinois peut rejeter l'opposition sur le seul fondement qu'il ne s'agit pas des mêmes produits.

Il faut donc être précis au moment du dépôt et ne pas viser des classes de façon trop large (mais penser à détailler les produits qui vont être réellement utilisés par la marque).

C. Procédure d'annulation :

- Il s'agit d'une procédure usuelle en ce qui concerne l'absence de caractère distinctif, le caractère trompeur, etc.
- L'utilisation « parallèle » de la procédure : défaut d'exploitation de 3 ans
- Parade au « *trademark squatting* » :

* il est possible pour une marque de se fonder sur sa notoriété, mais la notoriété d'une marque est difficile à faire reconnaître en Chine.

* il est aussi possible de fonder sa demande sur la mauvaise foi, mais il faut encore avoir une notoriété importante en Chine et parvenir à la faire reconnaître.

D'autres options restent possibles:

- soit racheter la marque antérieurement déposée en Chine, mais attention aux coûts : frais de dépôt + frais de procédure + frais d'avocats + bénéfice que souhaite en retirer le « *trademarksquatteur* ».
- soit utiliser l'action en annulation en attendant le défaut d'exploitation, mais cela impose d'attendre 3 ans de non usage.

D. Quel signe choisir :

➤ *Remarques liminaires :*

- La majorité des chinois ne parle pas anglais et sait pas lire l'alphabet latin
- Souvent on traduit les marques en chinois par des images : « ralph lauren » (le cheval à trois pattes), « toblerone » (le triangle).
- Faut trouver la marque que les chinois vont comprendre et qui correspondra à mon produits.
- Le signe « sinogramme » : peut être associé à plusieurs idéogramme pour dire des choses totalement différentes.
- Attention, il y a de nombreux dialectes (autant que de provinces)
- Aujourd'hui il y a langue tout de même unifié (chinois moderne, 1956)
- On ne peut pas créer de nouveaux caractères
- Attention il y a beaucoup de superstition ou de significations cachées (expl : la 8 est associé à la richesse)

En conclusion : il est souhaitable de faire appel à un expert et demander un deuxième avis car un seul homme ne peut pas connaître toutes les cultures, dialectes et superstitions.

➤ *Les méthodes :*

* Conceptuelle : par exemple : « le triangle » pour toblerone, « pomme » pour apple, nid d'oiseau pour Nestlé, le crocodile pour lacoste.

* Phonétique : reproduction de la sonorité, mais attention à la signification chinoise. Les sons de vuitton donnent : route transaction richesse et escalader. Pour « Mc Donald's » cela donne « blé approprié travail », pour « danone » cela veut dire: « dignité énergie ».

*Conceptuelle et phonétique : vérifier que la traduction pure de ma marque ne signifie pas autre chose et l'associer à une autre image pour se rapprocher de la culture chinoise. Expl : pour « coca cola », ils ont choisi « qui enchante la bouche », « viagra » « fort et puissant ». Le but est de coller à une sonorité proche de la marque d'origine tout en lui donnant un sens intéressant pour la marque.

Pour « carrefour » : ils ont choisi un son proche du mot carrefour tel que les européens le prononcent, mais qui signifie « famille joie bonheur ».

Pour « BMW » : sons poches voulant dire « cheval précieux ».

C'est la troisième méthode (Conceptuelle et phonétique) qui a le plus de chance de fonctionner. La méthode phonétique est risquée sauf si la marque a une notoriété particulièrement très grande.

Attention :

Si l'on dépose sa marque uniquement en caractère chinois et pas en caractère latin, il est possible que quelqu'un d'autre dépose la même marque en caractère latin. L'office chinois ne considèrera pas qu'il s'agit de la même marque et qu'il y a un risque de confusion.

Même s'il y a une identité phonétique, il sera considéré qu'il n'y a pas de risque de confusion si cela s'écrit différemment.

Il faut donc penser à la traduction de la marque chinoise. Il faut se détacher de sa marque stricte, mais voir se qu'on veut que notre marque évoque (plutôt que de se borner à notre marque uniquement).

Check liste, pour choisir sa marque en Chine :

- Etablir une liste de version chinoises possibles : connotation positive, privilégier un son similaire
- Se référer aux deux dialectes de référence : mandarin et cantonais
- Obtenir une deuxième option (de l'autre dialecte)
- Opter plutôt pour le chinois simplifié
- Evaluer le potentiel de la marque en fonction du type de produit
- Examiner la validité intrinsèque et vérifier la disponibilité du signe préalablement au dépôt !

II. Présentation du registre chinois, des diverses extensions disponibles ainsi que leurs règles d'enregistrement

Intervention de Cherie Chen et Lynn Xing, responsables du CNNIC à Pékin

A. Remarques liminaires :

- .cn : pour la Chine
- 90 % des 500 plus grandes entreprises ont adopté le « .cn » pour renforcer leur présence sur ce marché.
- CNNIC créé en 1997 est une organisation a but non lucratif. Elle apporte son soutien aux titulaires de droits quand ils veulent entrer sur le territoire chinois.
- APAC : anti-phishing alliance of China.
- Au moment de la réservation du nom de domaine et à la différence du « .com » pour lequel il n'y a pas de contrôle, il faut apporter certains justificatifs pour obtenir un .cn. Il va falloir apporter les documents prouvant son identité ou la titularité de droits.

B. Conseils à suivre pour contrôler sa marque en Chine

➤ **La surveillance**

- *Définition :*

Au sens large, c'est effectuer une sorte d'audit. Cela consiste en un constat des enregistrements existants à un instant « t ». Il faut donc maîtriser l'utilisation actuelle de sa marque, de ses droits afin de pouvoir la (ou les) défendre.

Etude de disponibilité : un complément à la protection dans le but de savoir quoi déposer

- *Pourquoi surveiller :*

Il y a de **nombreux cas d'atteintes** :

- il y a des attaques classiques :
 - le cybersquatting, le dotsquatting : où l'on retire le point après les 3 w,
 - le typosquatting : où l'on joue sur la sonorité en remplaçant seulement une seule lettre,
 - le pornsquatting : où on associe un nom de marque à un contenu pornographique,
 - le slamming : où l'on fait du chantage à l'enregistrement,
- il y a de nouvelles atteintes :
 - Il faut penser à effectuer une surveillance sur les variantes accentuées dans le monde, mais aussi d'autres langues : idéogrammes chinois par exemple.
 - Il faut aussi faire attention au risque d'usurpation d'identité (enregistrement du nom de la société, des marques, des noms de domaine dans le but de revendre à une société établie)

Le domain tasting :

Permet à chacun de tester un nom de domaine pendant 5 jours sans payer les frais d'enregistrement. Le problème étant qu'il y a des dérives : enregistrement de tout nom de domaine correspondant ou dérivé d'une marque dans le but de conserver celui ou ceux qui génèrent le plus important trafic.

➤ La résolution des litiges de noms de domaine en Chine:**- La procédure CNDRP**

La CNDRP (CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy) est une procédure inspirée des principes UDRP permettant une résolution rapide des litiges.

Il faut que :

- le nom de domaine enregistré par le détenteur soit identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque
- le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache
- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il y a une condition additionnelle : l'action doit être engagée dans les deux ans qui suivent la date d'enregistrement du nom de domaine

Le centre d'arbitrage compétent (ADNDRC) :

Le centre d'arbitrage compétent est l'Asian domain name dispute resolution center (ADNDRC), pour gTLDs et pour ses entités fondatrices « .cn », « .hk », « .pw », « .ph ».