

Février 2014

Nouvel an Chinois
L'année du cheval sera l'année de la nouvelle loi sur les marques en Chine
Entrée en vigueur le 1^{er} mai 2014

Le troisième Amendement à la Loi Chinoise sur les Marques entrera en vigueur le 1^{er} mai 2014.

La nouvelle loi a pour principal objet de mieux protéger les titulaires de droits de marque. C'est la réforme la plus importante du droit chinois des marques depuis 2001.

Les principales modifications de cette loi sont les suivantes :

Changements concernant la procédure d'enregistrement

- **Les signes sonores** (ainsi que d'autres signes non traditionnels) pourront être enregistrés en tant que marques en Chine. L'Office Chinois des Marques ne pose plus comme condition à l'enregistrement que la marque puisse être perçue visuellement mais uniquement qu'elle soit pourvue d'un caractère distinctif ;
- **Les dépôts dans plusieurs classes** seront acceptés par l'Office;
- Pendant la procédure d'examen, l'Office pourra demander au déposant d'apporter des précisions et/ou des modifications sur le contenu de la demande.
- Dans le cadre d'une procédure d'opposition, si l'Office décide d'accorder l'enregistrement de la marque, l'opposant ne pourra pas faire appel de la décision. Il pourra cependant tenter une action devant le Comité de Révision et de Vérification des Marques (CRVM) aux fins d'obtenir l'annulation dudit enregistrement.

Introduction de délais officiels de traitement des demandes :

- **Examen : 9 mois** à compter de la réception du dépôt ;
- Recours contre une décision de rejet d'enregistrement : 9 mois (prolongeable de 3 mois soit **12 mois maximum**) à partir de la date de réception de la demande par le CRVM.
- **Opposition: 12 mois** (prolongeable de 6 mois soit **18 mois maximum**) à compter de la fin de la période de publication du dépôt ;

- Recours contre une décision d'opposition formé par le déposant : 12 mois (prolongeable de 6 mois soit **18 mois maximum**) à compter de la réception de la demande par le CRVM.
- **Actions en nullité:**
 - Pour les motifs absolus : 9 mois (prolongeable de 3 mois soit **12 mois maximum**) à compter de la réception de la demande par le CRVM ;
 - Pour les motifs relatifs : 12 mois (prolongeable de 6 mois, soit **18 mois maximum**) à compter de la réception de la demande par le CRVM ;
 - Suspension d'une action en nullité : si la validité des droits antérieurs invoqués dans le cadre d'une action en nullité dépend d'autres procédures judiciaires ou administratives en cours, le CRVM a la possibilité de suspendre l'action en nullité jusqu'à la fin desdites procédures.
- Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque pourra être effectué dans les **12 mois** précédant son expiration.

Nouvelles mesures contre le Squatting (usurpation) de marques :

- L'Office refusera l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à une marque antérieure non enregistrée utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque le déposant a connaissance de l'existence d'une telle marque en raison de ses relations contractuelles, d'affaires ou autres avec le propriétaire de la marque antérieure, à la condition qu'une opposition à la demande d'enregistrement soit formulée par ce dernier.
- Si un mandataire chargé de l'enregistrement d'une marque, a connaissance, ou devrait avoir connaissance, que la demande d'enregistrement formulée au nom de son client porte atteinte aux droits d'un titulaire de marque, ou à d'autres droits antérieurs, il devra refuser le mandat. Dans la négative, sa responsabilité civile et/ou pénale sera engagée.

Modifications concernant les mesures anti-contrefaçon

- Clarification des conditions de l'existence d'actes de contrefaçon en cas d'usage sans autorisation d'un signe similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires. Cet usage doit entraîner un risque de confusion;
- Ajout d'un nouvel acte de contrefaçon de marque : celui consistant à faciliter volontairement un acte de contrefaçon commis par un tiers;
- L'usage sans autorisation d'une marque enregistrée ou d'une marque notoire non-enregistrée en tant que nom commercial constitue un acte de concurrence déloyale

Renforcement des sanctions de la contrefaçon de marques

- Amende : avec un maximum de 250 000 Yuan (environ 30 000€)
- Dommages-intérêts : avec un maximum de 3 000 000 Yuan (environ 362 500€)

Autres modifications à noter :

- Interdiction d'utiliser pour promouvoir la vente de produits ou services le terme "Marque notoire" sur les produits, emballages, conteneurs, publicités, ou autre supports. Amende maximum de 100 000 Yuan (environ 12 000 €)-
- Obligation d'inscrire les licences de marque auprès de l'Office. A défaut, le licencié ne pourra pas agir contre un tiers de bonne foi.

CASALONGA suit attentivement l'évolution législative des droits de propriété intellectuelle en Chine, marché de grand intérêt pour nos clients.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

© CASALONGA – Février 2014