

LIVRE BLANC – Droit des marques à l’international

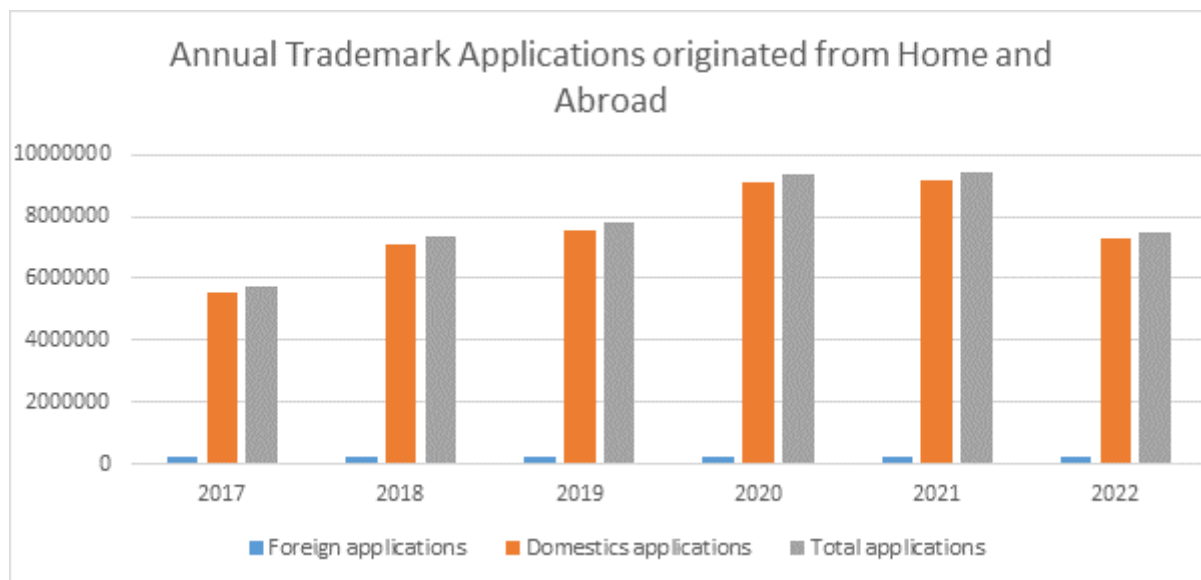
La PI en Chine, anticipation et adaptation : les maîtres mots d’un relais de croissance majeur

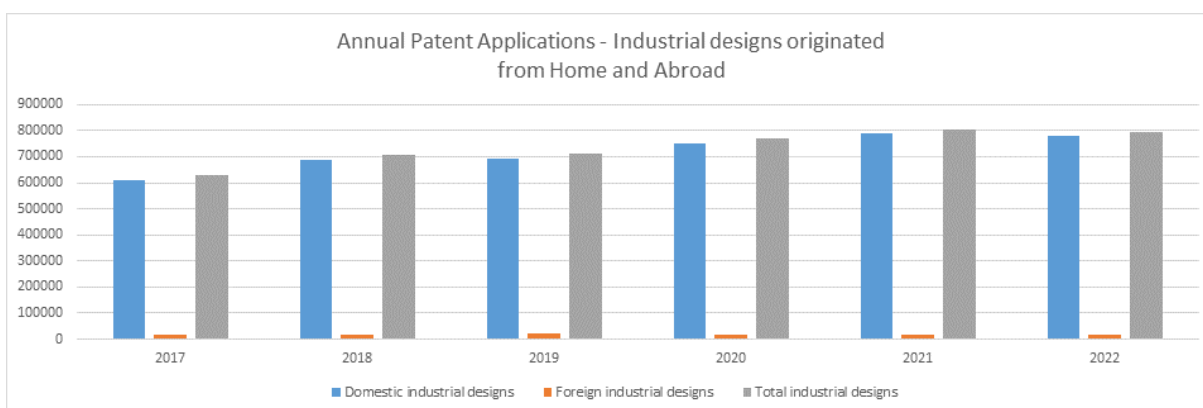
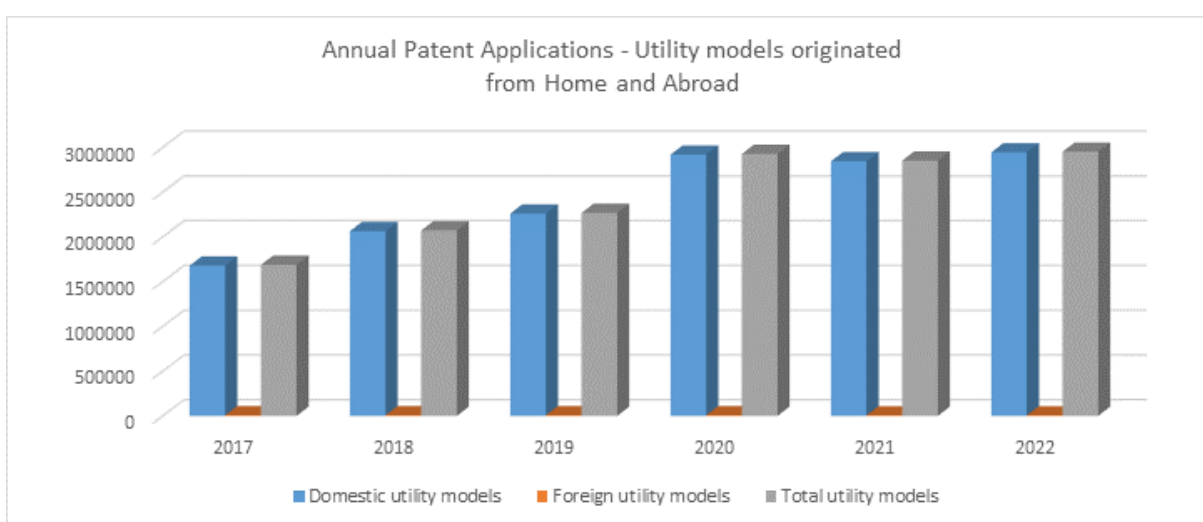
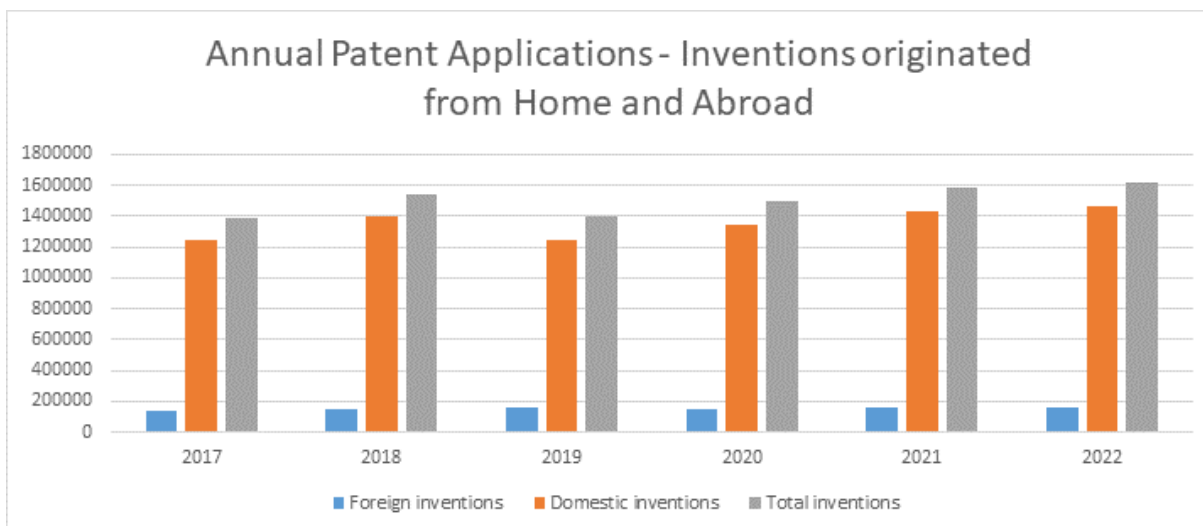
L’empire du Milieu reste aujourd’hui encore le pays de tous les superlatifs et de tous les contrastes : un des pays les plus peuplés au monde avec plus d’un milliard trois cent quatre-vingt-dix-sept millions d’habitants, un PIB multiplié par 30 en 20 ans, une croissance économique annuelle moyenne de 10% pendant plusieurs décennies, avec en 2023 une prévision de croissance de l’ordre de 5,2%, des infrastructures modernes (135 000Km d’autoroutes, 12 500 km de lignes à Grande Vitesse), le 2^{ème} budget militaire au monde, avec une armée de plus de 2.3 millions de militaires et une institution militaire qui contrôlerait plusieurs milliers d’entreprises chinoises, un revenu annuel moyen de 10.410 USD avec le développement d’une véritable classe moyenne comptant 350 à 400 millions de personnes.

Les données en matière de dépôts de brevets, modèles et marques n’échappent à ce gigantisme :

Plus de 7 millions de marques déposées en 2022

En 2022, **1 619 268** dépôts de **brevets (Inventions)**, **2 950 653** dépôts de modèles d’utilité, **7 515 961** dépôts de **marques**, **794 718** dépôts de **modèles** en Chine.





Source CNIPA 2022

+85% de ces dépôts en brevets et +95% en marques ont été réalisés par des ressortissants chinois ou des sociétés chinoises. Il faut se réjouir de cette situation car c'est au final à la demande et avec le concours des entreprises chinoises que la législation, la pratique de l'Office chinois et la jurisprudence évoluent en termes de propriété industrielle.

Les entreprises chinoises sont les premières utilisatrices de la propriété industrielle en Chine. Elles sont toutefois actives à l'étranger, notamment en marques. En 2022, **4,991** déposants

chinois ont déposé des demandes d'enregistrement de marques internationales contre, par exemple, **12,495** déposants américains, **7,695** déposants allemands **et 4,403** déposants français (Source WIPO septembre 2022).

Vu de Chine, la situation dans l'Union Européenne est souvent perçue comme compliquée : des titres unitaires coexistant avec des dépôts nationaux !

Vu de France, protéger et défendre ses innovations techniques (inventions/dessins & modèles) ou ses signes distinctifs en Chine semblent relever du défi. Pourtant la Chine n'est pas un far West !

Un cadre légal récent en constante évolution

La propriété industrielle en Chine date des années 80. Il s'agit d'une histoire récente toujours en cours d'écriture. La première loi sur les brevets date de 1985, la première loi sur les marques de 1982. La Chine n'est pas une zone de non droit en matière de propriété intellectuelle. Il n'y a pas de vide juridique en ce domaine et le cadre législatif est en constante évolution. Ainsi, par exemple, en date du 1^{er} novembre 2019, la loi chinoise sur les marques a été modifiée afin de renforcer la lutte contre les demandes malveillantes d'enregistrement de marques. L'office chinois peut dorénavant plus facilement rejeter ces demandes notamment au stade de leur examen, dans le cadre d'une opposition ou d'une action en nullité. Il est appuyé en cela par la Cour populaire de Pékin, qui, dans une directive du 24 avril 2019, a donné des critères d'appréciation de la mauvaise foi d'un déposant (similarité des signes, distinctivité des signes, relations commerciales entre les parties, etc..).

Au cours des dernières années, les tribunaux chinois ont été plus enclins à sanctionner sévèrement la contrefaçon. Ainsi, la société américaine New Balance a obtenu gain de cause dans une affaire relative à la contrefaçon des marques chinoises NEW BALANCE (caractères latins) et « N ». Dans une décision du 5 janvier 2021, le tribunal du district de Shanghai Huangpu a condamné les sociétés New Barlun Co. Ltd et Shanghai Shiyi Trade Co. Ltd à payer des dommages et intérêts d'un montant de 25 millions de RMB (3,18 millions d'Euros) à New Balance, un des montants les plus importants accordés à un détenteur de marque sur le marché des vêtements de sport en Chine.

La Chine dispose d'un cadre législatif et judiciaire pour protéger les créations techniques ou esthétiques et les signes distinctifs. Lutter contre la contrefaçon en Chine en faisant valoir ses droits de propriété industrielle est possible, même si des difficultés persistent liées à :

- Une absence de transparence dans l'application de la loi, ce qui n'est pas propre à la propriété industrielle ;
- Une adoption de loi cadre dont de nombreux champs sont soumis à interprétation, avec toutefois, en propriété industrielle, des directives d'interprétation données par la Cour populaire.
- Une réalité économique : certains pans de l'économie chinoise sont encore majoritairement contrôlés par l'Etat, directement ou indirectement. Or, agir contre l'Etat, ou contre une entreprise d'Etat est périlleux,
- Une soumission assumée du pouvoir judiciaire au pouvoir politique.

Ces difficultés ne doivent pas avoir pour conséquence de renoncer à toute protection de ses créations ou signes distinctifs en Chine. La préparation, l'anticipation sont des éléments clés de la réussite en Chine.

L'anticipation, clé de la réussite chinoise

Se préparer au marché chinois c'est d'abord prendre acte des différences culturelles entre la Chine et l'occident ; des différences qui doivent être prises en compte dans la définition d'une stratégie commerciale et de protection de ses actifs immatériels.

Commercer avec la Chine, c'est déjà accepter de « baigner » dans un environnement culturel différent, avec des repères distincts. Il suffit pour s'en convaincre de considérer, par exemple, la perception des couleurs. Ainsi, la couleur rouge est souvent associée en occident à un danger, à la colère, à une interdiction. En Chine, cette couleur est, au contraire, associée à des valeurs positives telles que la chance, le bonheur, la santé. Le blanc est une couleur associée en occident à la fête alors qu'en Chine, le blanc est synonyme de deuil.

Ces exemples peuvent paraître anecdotiques. Ils démontrent toutefois que, si l'on souhaite faire des affaires en Chine, il faut intégrer et accepter d'autres codes, d'autres référents culturels et tenir compte de la spécificité de la langue. Une lapalissade : en Chine, on parle Chinois ! enfin, le mandarin (langue officielle), le cantonais (+72 millions de personnes), le WU (+78 millions de personnes), le minn, etc., avec également un système dit « Pinyin », permettant de transcrire phonétiquement la prononciation du chinois mandarin à l'aide de l'alphabet latin.

Les marques en caractères latins seront perçues par la grande majorité des consommateurs chinois comme une image, sans signification. L'anglais, première langue occidentale en Chine ne serait parlée que par 5 à 10% de la population.

Ces données, ces différences culturelles doivent être prises en compte dans le cadre d'un développement commercial en Chine. Il est primordial de protéger ses actifs immatériels car sans protection aujourd'hui, pas de lutte possible demain et un risque certain d'être exproprié !

Maîtriser son image

Lors de son entrée sur le marché chinois, New Balance avait pris soin de protéger la marque "New Balance" en caractères latins. Elle a exploité cette marque en lien avec les caractères chinois "新百伦 (XIN **BAI LUN**, signifiant NEW "BAI LUN") non protégés à titre de marque. Un ressortissant chinois, titulaire d'une marque antérieure "百伦 (**BAI LUN**)" désignant notamment des chaussures a poursuivi, sur le fondement de la contrefaçon de marque, la société américaine New Balance. Dans cette affaire, New Balance a été condamnée pour contrefaçon de la marque en caractères chinois et au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5 millions de RMB (environ 732 064 USD).

Dans une affaire similaire liée à l'usage des caractères chinois 卡斯特" (KA SI TE) en lien avec du vin, la société CASTEL FRERES a été condamnée en 2012 à payer une forte indemnité de 33 730 000 RMB (USD 4,730,000) pour contrefaçon de la marque chinoise antérieure "卡斯特" (KA SI TE), avec pour conséquence un changement de marque de « 卡斯特" (KA SI TE) à "卡思黛乐" (KA SI DAI LE).

Ces affaires mettent en lumière l'importance des marques en caractères chinois, et ce dans tous les domaines, ainsi que la limite de protection des marques en caractères latins. Or, une marque en caractères latins, tout particulièrement si cette dernière coïncide avec une dénomination sociale, fera nécessairement l'objet d'une transcription en caractères chinois par les autorités lors de la constitution d'une filiale, du dépôt de marques/brevets/modèles et d'une « appropriation » par les consommateurs, qui à défaut de compréhension du sens de la marque, lui associeront des images, des référents, qu'il convient de contrôler.

Traduire, transcrire, protéger ses marques

Le choix, la maîtrise et la protection de la transcription chinoise de sa marque, des éléments d'identification de ses produits, de son entreprise sont donc vitaux. L'enjeu est de contrôler l'image des marques en Chine.

Il est donc capital de les traduire/ transcrire en caractères chinois et de procéder à un dépôt de marque. En effet, le dépôt d'une marque en caractères latins ne permet pas, en principe, de s'opposer à l'usage et l'enregistrement d'une marque en caractères chinois phonétiquement identique.

Une marque en caractères latins peut avoir plusieurs équivalents chinois basés sur la translittération et / ou la traduction, en particulier lorsque la marque en caractères latins est un mot inventé, sans aucune signification.

Comment choisir sa marque en caractères chinois ? Plusieurs options sont envisageables :

- 1) une traduction littérale en caractères chinois pour les marques signifiantes : la marque APPLE a été traduite par les deux caractères chinois 苹果, signifiant "pomme",
- 2) une traduction phonétique en caractères chinois : la marque en caractères latins COCA COLA est "KE KOU KE LE" en Pinyin et 可口可乐 en caractères chinois, se prononçant COCA COLA et signifiant « Délicieux et Heureux ».
- 3) une translittération : par exemple, BMW a choisi les deux caractères chinois 宝马, se prononçant BAO MA et signifiant "cheval précieux" .

Quelle option retenir ? Si une seule traduction en chinois d'un signe est possible, plusieurs transcriptions sont envisageables.

Comment opérer un tel choix ? il faut d'abord se renseigner car fréquemment la marque en caractères latins exploitée en Chine fait déjà l'objet d'une transcription par les opérationnels (filiales, licenciées, distributeurs), souvent sans recherches d'antériorités et dépôt de marque.

La conduite de recherches d'antériorités permet souvent de clarifier ce choix : en cas d'indisponibilité de la traduction ou plus simplement en présence d'un terme inventé, une transcription s'impose, en déterminant les messages, les images que l'entreprise souhaite véhiculer. Cela nécessite une concertation et un échange avec le service marketing/communication car la transcription doit être en phase avec l'histoire de la marque, et son image. Il convient également de s'assurer que les caractères choisis n'auront pas une connotation négative pour le consommateur chinois : ce choix n'est donc pas anodin.

Le maître mot en Chine est et demeure l'anticipation : il ne faut pas attendre le développement du business pour protéger ses marques en caractères chinois (et a fortiori en caractères latins...).

Le **droit chinois des marques appliquant le principe du premier déposant**, il est impératif de protéger ses signes distinctifs avant toute entrée sur le marché chinois et plus généralement, avec le développement des réseaux sociaux, avant toute communication, en procédant, à un premier dépôt en France donnant naissance à un droit de priorité de six mois.

Caractères latins, caractères chinois –pinyin

Des marques en caractères latins, en caractères chinois (mandarin) et en caractères pinyin !

En principe, la protection des marques en caractères latins ne s'étend pas aux marques en caractères chinois et aux marques en caractères pinyin, sauf dans certaines circonstances, à savoir :

1. Lorsque la marque en caractères chinois est la **traduction** de la marque en caractères latins, ou vice versa, selon exemples ci-dessous :
 - Panda Vs «熊猫» (Panda en Chinois),
 - Couronne VS 皇冠 (COURONNE en chinois)
 - ROUGE ET NOIR VS 红&黑 (rouge et noir)

La situation doit toutefois être nuancée notamment en raison du niveau de compréhension des langues étrangères par le public visé. Les consommateurs chinois n'ont, en principe, aucune capacité d'identification et de lecture des langues étrangères, à l'exception de l'anglais. Pour cette raison, les marques en langues étrangères dont la signification ne peut pas être comprise par le public visé, seront perçues comme une combinaison de lettres, sans sens spécifique, et donc sans lien avec leur traduction en chinois.

2. Lorsqu'une marque en caractères latins est enregistrée et utilisée sur le marché chinois et que le public lui associe une transcription en caractères chinois : une protection de la marque en caractères latins pourra alors s'étendre à la marque en caractères chinois correspondante si le titulaire peut apporter la preuve que la marque en caractères latins correspond de **manière stable** à la marque en caractère chinois et est **connue du public** concerné.

Le titulaire de la marque "MAMMA MIA !" en Chine a pu former avec succès une opposition contre une demande de marque chinoise "(妈妈咪呀 SUPER DIVA)", car il a pu prouver l'utilisation antérieure des marques "MAMMA MIA !" en lien avec les caractères chinois identiques "妈妈咪呀", qui formaient une relation correspondante et étaient connues du public concerné. En pratique, il est nécessaire de présenter des preuves suffisantes pour convaincre les examinateurs ou les juges que la marque en caractères latins est bien associée par les consommateurs à des caractères chinois et qu'il existe une correspondance stable entre la marque en caractères latins et sa transcription. Indépendamment du formalisme exigé, une telle preuve peut se révéler difficile ; aussi, et afin d'éviter une telle situation, Il est recommandé de déposer à titre de marque la transcription en caractères chinois utilisés en Chine.

3. Lorsque la marque en caractères latins est considérée comme une **marque notoire**, le titulaire de la marque notoire peut interdire aux tiers d'enregistrer et d'utiliser une reproduction, une imitation ou une traduction de la marque notoire susceptible de créer une confusion. La condition préalable est de présenter des preuves suffisantes pour obtenir la reconnaissance de la marque notoire.

Si une relation stable et constante entre une marque en caractères latins et sa transcription en caractères chinois ne peut être établie sur le marché, ces signes ne seront pas considérés comme des marques similaires et la contrefaçon ne sera pas retenue. Il en sera de même pour les traductions en chinois de termes en langues étrangères non compris du public visé.

La situation est encore plus délicate pour les marques en Pinyin. En effet, la portée d'une marque en Pinyin est plus limitée qu'une marque en caractères chinois. En effet, le pinyin se

réfère à la prononciation des caractères chinois. Or, plusieurs caractères chinois peuvent avoir une prononciation identique et seront donc associés à un même caractère pinyin. Une marque en pinyin peut donc correspondre à plusieurs caractères chinois. Pour cette raison, une marque en pinyin ne sera généralement pas considérée comme similaire à une marque en caractère chinois. Par exemple, le pinyin «Xiongmao» ne sera pas considéré comme similaire aux 2 caractères chinois «熊貓» signifiant Panda et se prononçant également «Xiong-Mao».

Les 2 marques suivantes en pinyin ont été considérées comme similaires :



(Pinyin XINGCHEN)



(Pinyin ZHI XIN)

En revanche, les deux marques suivantes, qui contiennent le pinyin XINGYUE mais avec des caractères chinois différents, ont été considérées comme non similaires par l'office chinois :



Le pinyin pouvant correspondre à plusieurs caractères chinois, l'adjonction de caractères chinois a été considérée comme suffisante pour écarter tout risque de confusion.

La mise place d'une stratégie de protection des signes distinctifs en Chine passe par la protection de ses marques en caractères latins mais également par une réflexion sur les signes en caractères chinois et en pinyin exploités et leur appropriation par un dépôt de marque. Bien souvent, cette réflexion met en lumière des usages différents, par les consommateurs et les distributeurs.

L'objectif est d'adapter sa stratégie de protection, en utilisant l'ensemble des outils juridiques disponibles. En présence d'une marque figurative associant ou non des caractères latins ou chinois, une protection autonome sur le fondement du droit d'auteur est également une option à ne pas négliger. En effet, les marques, qui ont une certaine originalité, en raison de leur graphisme spécifique et/ou des éléments figuratifs associés, peuvent faire l'objet d'un enregistrement par copyright auprès du CPCC (Copyright Protection Center of China), et ce même si la divulgation est ancienne. Un tel enregistrement est utile notamment pour obtenir le retrait d'annonces reproduisant sans autorisation le signe enregistré sur une place de marché en ligne.

Les outils juridiques existent en Chine afin de créer des synergies favorables à la protection et la défense des actifs immatériels. Le gouvernement chinois entend améliorer ces dispositifs.

Le 21 septembre 2021, la Chine a adopté un nouveau plan d'amélioration de la Propriété Intellectuelle pour la période 2021 à 2035. Ce plan a notamment pour objectif de stimuler l'innovation (avec un objectif de 12 brevets de « grande valeur » pour 10 000 habitants) pour faire de la Chine une puissance en matière de droits de propriété intellectuelle et *"construire un système de propriété intellectuelle au service de la modernisation socialiste"*.

Ce plan évoque plusieurs points clés comme des mesures visant à améliorer la protection et la défense des droits en Chine.

Le chemin peut paraître long, parsemé d'embûches et d'incertitudes, liées notamment à un contexte politique spécifique. Pour autant, se préparer au marché chinois est primordial. Protéger ses innovations et signes distinctifs, en répondant aux attentes des consommateurs chinois et en développant des partenariats efficaces.

La Chine demeure le deuxième importateur mondial et une source de croissance certaine pour les entreprises françaises et européennes avec un marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs.

Auteur

David Millet

Conseil en Propriété Industrielle | Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles

+33 (0)1 53 20 14 20

dmillet@lavoix.eu