

Chronique Juridique : le dépôt de marque, une "nécessité absolue" en Chine

09/04/2012 | [Alban Renaud \(Avocat associé au sein du cabinet Adamas à Pékin\)](#).

[Poster un commentaire](#)

Pourquoi et comment enregistrer sa marque en Chine ? Alban Renaud, avocat à Pékin au sein du cabinet Adamas, nous éclaire sur cette question incontournable, à l'origine de nombreux contentieux impliquant grandes et petites entreprises.



La protection des droits de propriété intellectuelle en Chine est l'un des sujets les plus sensibles pour les entreprises étrangères. Pourtant, l'actualité nous démontre que bien souvent ce sujet est pris à la légère, ce qui entraîne bon nombre de contentieux comme nous avons pu le constater ces derniers temps avec [Apple](#) et [Hermès](#) pour ne citer qu'eux.

Dans le premier cas, la société ne s'est pas assurée qu'en 2009 elle achetait les droits de la marque iPad pour la Chine continentale au véritable titulaire des droits. C'est sans grand étonnement alors que la société chinoise Proview, véritable titulaire, a demandé qu'Apple cesse ses ventes de tablettes en Chine. Quant à la seconde, après avoir bien procédé à l'enregistrement de son nom en Chine dès 1977, elle omet de réserver ses droits sur son nom chinois. En 1995, la compagnie Dafeng Garment Factory, dépose légalement un nom chinois très similaire.

Prononciation identique, seule différence, un des caractères est légèrement modifié (爱玛仕 / 爱马仕). Malgré des recours engagés pour protéger l'usage de son nom en chinois, Hermès a récemment été débouté. Des négligences qui coûtent chers et qui auraient pu être facilement évitées.

Attaques fréquente mais évitables

En effet, en Chine les attaques contre les droits liés à la propriété intellectuelle sont certes particulièrement vives, mais contrairement à une idée répandue dans ce domaine, il est possible de protéger et défendre de manière très efficace ces droits et en particuliers ses marques.

Si vous êtes titulaire d'une marque déposée en France ou dans un autre pays, le principe de base est de procéder également et de manière impérative à son enregistrement en Chine et cela même si aucune activité n'y est exercée. Cela vous évitera toutes les malheureuses déconvenues de voir au détour d'un salon, magasin ou autre, votre marque utilisée par un tiers l'ayant déjà déposée.

Ce dernier en sera en effet le titulaire légitime avec pour conséquence de vous empêcher d'utiliser la marque que vous croyiez la votre sur tout le territoire chinois... Mieux vaut donc avoir une démarche proactive dans ce domaine puisque l'enregistrement de la marque n'est possible que s'il n'existe pas d'enregistrement antérieur réalisé par une tierce personne.

Conditions d'enregistrement

Pour être enregistrée, la marque doit répondre à plusieurs conditions pré requises, puis suivre une procédure précise.

Cette marque peut être un signe composé de mots, dessins, lettres, nombres, ainsi qu'un objet en trois dimensions ou une combinaison de couleurs. Mais pour bénéficier d'une protection, celle-ci doit avant tout être distinctive et permettre de différencier les produits et services sur lesquels elle est appliquée par rapport aux autres produits et services identiques.

Cette marque peut être traduite en caractères chinois et vous vous rendez compte

qu'il existe de nombreuses possibilités pour cette traduction. Il est en général fortement conseillé d'enregistrer de manière séparée votre marque en chinois, sans cela elle ne sera pas protégée.

Procédure

L'enregistrement en Chine a lieu directement devant le Bureau des Marques Chinoises (BMC) (sauf pour les personnes ayant suivi la procédure auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Cet enregistrement ne vaut que pour le territoire de la Chine continentale, ce qui exclu par exemple Hong-Kong, Taiwan, etc.

L'étape suivante est le choix des classes de produits et services dans lesquelles vous souhaitez enregistrer votre marque en y précisant les produits et services spécifiques pour lesquels vous souhaitez voir votre marque protégée. En effet, le BMC refuse les dépôts qui visent globalement tous les produits de la classe.

Après envoi des documents nécessaires et paiements des frais d'enregistrement, le BMC examine la demande. Si celle-ci est en conformité avec le droit des marques, le BMC l'approuve provisoirement et procède à une publication préliminaire de la marque dans la Gazette officielle.

Il s'ensuit un délai de 3 mois à compter de la date de la publication, pendant lequel toute personne peut déposer une demande d'opposition à l'encontre de la marque provisoire approuvée. Si aucune demande d'opposition n'a été formulée dans ce délai, la marque est considérée comme enregistrée en Chine et un certificat de marque vous est délivré.

Ca y est vous êtes officiellement titulaire de votre marque en Chine. Vous avez désormais entre les mains le pouvoir d'agir contre les contrefacteurs, faire saisir les produits contrefaits, procéder à leur destruction, etc. Les moyens pour défendre l'exclusivité de vos droits ne manqueront pas.

A Lire aussi :

[R&D en Chine : les entreprises françaises font le choix de la coopération](#)

[Toute l'actualité d'Apple en Chine](#)

[Michael Jordan veut se battre pour le droit à son image en Chine](#)