

**LA PI EN DEUX POINTS - EPISODE 3**  
**CHINE : DEPOTS NATIONAUX OU DESIGNATIONS INTERNATIONALES ?**  
**LE POUR ET LE CONTRE**  
**DE L'IMPORTANCE DE PRENDRE LA BONNE DÉCISION**

Avec la mondialisation de l'économie, de plus en plus d'entreprises étrangères sont actives sur le marché chinois. Il est ainsi primordial que vos marques soient correctement protégées en Chine.

La France et la Chine étant toutes deux membres de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et du système de Madrid, lorsque les déposants (personnes physiques, personnes morales et organisations) français souhaitent enregistrer une marque en Chine, il est possible d'introduire une demande de marque internationale auprès de l'OMPI par le biais de l'INPI (ou de l'EUIPO selon la base choisie) et ainsi de désigner la Chine.

L'autre hypothèse consiste pour les déposants à introduire une demande de marque directement auprès du CNIPA (China National International Property Administration).

Bien que ces deux alternatives puissent permettre aux déposants d'enregistrer des marques en Chine, il existe des différences notables entre elles.

C'est pourquoi nous avons essayé de résumer et de mettre en évidence les principaux points à considérer dans le tableau ci-dessous.

	<b>Dépôt international visant la Chine</b>	<b>Dépôt national</b>
<b>Coûts (Taxes officielles)</b>	Taxe de base : pour une demande de marque dans un maximum de trois classes, il faut payer l'émolument de base en francs suisses (CHF), auquel s'ajoute des taxes supplémentaires par pays désigné (qui varient selon les pays). Des taxes supplémentaires sont également requises pour les marques de couleur et les classes supplémentaires.	Les coûts dépendent du nombre de classes visées et du nombre de produits/services par classe (des coûts supplémentaires sont dus au-delà de 10 produits ou services).
<b>Identifications des produits et services</b>	La classification de Nice est celle qu'il faut considérer.	Même si la Chine a adhéré à la classification de Nice, un système de sous-classes locales s'applique toujours.  Il est d'ailleurs très important de désigner les sous-classes appropriées afin d'obtenir une protection plus large et être en mesure de protéger la marque contre les dépôts frauduleux qui sont couramment déposés dans des sous-classes non couvertes par les intitulés des classes internationales.
<b>Procédure</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Déposer une demande de marque nationale auprès de l'INPI ou une demande de marque européenne auprès de l'EUIPO. (Si vous avez déjà un dépôt en cours ou un enregistrement valide, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette étape)</li> <li>2) Déposer une demande de marque internationale auprès de l'OMPI sur la base du dépôt ou de l'enregistrement de la marque française ou européenne et désigner la Chine.</li> <li>3) L'OMPI procède à l'examen formel de la demande et délivre un certificat d'enregistrement.</li> <li>4) L'OMPI publie l'enregistrement de la marque internationale dans la Gazette de l'OMPI et informe le CNIPA de la désignation.</li> <li>5) Le CNIPA procède à l'examen de fond* et délivre une décision d'octroi de protection, si aucun motif de refus n'a été trouvé et si aucune</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mandater un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle localement compétent le soin de déposer une demande de marque nationale auprès du CNIPA.</li> <li>2) Le CNIPA procède à un examen formel ainsi qu'à un examen de fond*.</li> <li>3) Le CNIPA publie la demande de marque dans la Gazette des marques chinoises, si aucun motif de refus n'a été trouvé.</li> <li>4) Le CNIPA délivre un certificat d'enregistrement, si aucun motif de refus n'a été trouvé et si aucune opposition n'a été soulevée pendant la période de publication.</li> </ol>

	opposition n'a été soulevée pendant la période de publication.	
	* Examen de fond : le CNIPA vérifie si la marque elle-même peut être enregistrée en tant que telle et s'il n'existe pas de marques antérieures identiques ou similaires déposées ou enregistrées par des tiers pour des produits ou services identiques ou similaires (notamment relevant des mêmes sous classes).	
Documents requis	<p>Cela varie en fonction de l'office de propriété intellectuelle de votre pays.</p> <p>Concernant la France ou l'UE, il sera nécessaire de remplir les formulaires OMPI/UE appropriés, y compris les références de la demande ou de l'enregistrement d'origine, avec les mêmes informations que la marque d'origine. Certains détails supplémentaires peuvent être demandés en fonction du pays désigné, tels que sa signification éventuelle, etc...</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le nom et l'adresse du demandeur en anglais et en chinois.</li> <li>2) Un justificatif de son identité : tel qu'une copie scannée du Certificat de Constitution du demandeur/extrait RCS (s'il s'agit d'une société) ou de son passeport (s'il s'agit d'une personne physique).</li> <li>3) Une copie du pouvoir de mandataire.</li> <li>4) Le spécimen de la marque (format JPEG).</li> <li>5) Classification(s)/sous classification(s) et libellé des produits / services désignés.</li> <li>6) Document de priorité (si demandé).</li> </ol>
Calendrier de la procédure de l'office local (CNIPA)	8 à 12 mois (à compter de la date d'enregistrement de la marque internationale)	4 à 6 mois (à compter de la date de dépôt de la marque nationale chinoise)
Pratique au regard des libellés des produits et services désignés	<p>Moins stricte en ce qui concerne les libellés, mais il existe un risque que les produits ou services visés soient traduits dans un chinois approximatif ou incorrect et soient ensuite classés dans des sous-classes inadaptée, ce qui pourrait affecter la protection future.</p> <p>Par exemple, le libellé suivant : <i>Vitamines pour animaux ; tous les produits susmentionnés à l'exception du domaine médical ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants) et coquillages (non vivants)</i> a été acceptée dans une désignation internationale mais n'est pas acceptable dans une demande nationale.</p>	<p>Strict avec les libellés.</p> <p>En général, il est nécessaire de d'utiliser les libellés types/ »standards » issus de la Classification de Nice et de la base de données harmonisée ou encore de se référer à la liste des produits/services acceptables publiée par le CNIPA.</p> <p>Dans le cas contraire, l'office demandera une modification.</p>
Période d'opposition	3 mois à compter du premier jour du mois suivant la date de publication.	3 mois à compter de la date de publication.
Certificat d'enregistrement	<p>Seule une décision d'octroi de protection sera délivrée et aucun certificat d'enregistrement ne sera délivré par le CNIPA.</p> <p>Il est possible de demander une copie certifiée de l'enregistrement qui a le même effet que le certificat d'enregistrement.</p> <p>Cependant, la copie certifiée ne peut être demandée que 12 mois après la date à laquelle l'OMPI informe le CNIPA de la désignation.</p> <p>En outre, il existe un risque que ce type de document ne soit pas accepté dans l'éventualité où le titulaire souhaite utiliser certaines plateformes d'e-commerce, comme Alibaba, Taobao, Tmall.</p>	<p>Un certificat d'enregistrement sera délivré par le CNIPA. Ce dernier est largement accepté pour les activités commerciales locales.</p> <p>La Chine ne délivrera plus de certificats papier mais uniquement des certificats électroniques à partir du 1er janvier 2022. Cf. Notre compte LinkedIn pour plus de détails  <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853638932425527296/">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853638932425527296/</a> )</p> <p>Exemple de certificat d'enregistrement sous forme</p>

Exemple de déclaration d'octroi de la protection :



DECLARATION D' OCTROI DE LA PROTECTION

Notifiée au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) En vertu de la r è g e 18ter(1) du R è glement d' Exécution Commun

I. Administration qui prononce la déclaration :  
L'Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle, RPC (CNIPA)

1.Chama Nanjie, Xichengqu, Beijing, 100055, People's Republic of China  
Tel: 8610-63219000  
Fax: 8610-68050285

II. Date à laquelle la déclaration est prononcée: 2021/06/01

III. Notre numéro de référence :

IV. Numéro d' enregistrement international: [REDACTED]

V. Date de notification en Chine: 2021/02/18

VI. Enregistrement national de base No: [REDACTED]  
Dépôt national de base No: [REDACTED]

VII. Protection est accordée à la marque qui fait l' objet de l' enregistrement international pour tous les produits/services désignés.



Exemple de copie certifiée conforme de



商标注册证明

兹证明, [REDACTED] 在第33类商品上使用的 "[REDACTED]" 商标, 已在我局注册。注册号为 [REDACTED], 有效期自2017年10月20日至2027年10月20日。



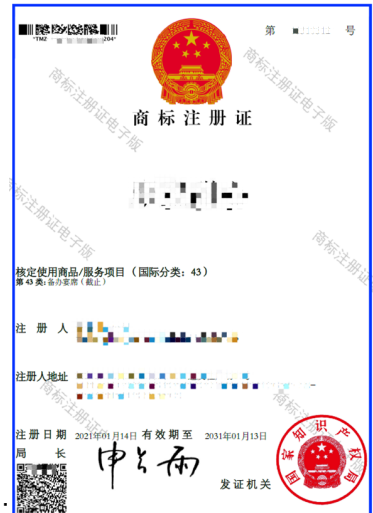
核定使用商品/服务  
第33类: 酒精饮料(啤酒除外); 葡萄酒(截止)

特此证明。



l'enregistrement :

1/1 发文编号: 出证20190000024142MZZC



électronique :

**Selon nous, une des différences les plus notables entre les deux systèmes réside dans le fait que :**

- **la demande internationale est dépendante du statut de la marque de base pendant une durée de cinq ans. En d'autres termes, si la demande ou l'enregistrement de base dans votre pays est refusé ou annulé dans les cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque internationale, la désignation visant la Chine sera considérée comme invalide. A l'inverse, la demande nationale chinoise est totalement indépendante : même si vous avez revendiqué la priorité de la marque de base qui est ensuite annulée, cela n'affectera pas votre demande nationale chinoise sous priorité.**
- **en cas de contrefaçons ou de dépôts postérieurs de mauvaise foi par des tiers, sous réserve d'avoir rédigé un libellé approprié pour les produits et services visés, vous bénéficierez d'une protection plus large grâce aux sous-classes utilisées lors d'un dépôt national.**
- **en revanche, il va de soi que pour ce qui concerne les marques en caractères chinois, les déposer directement par le biais d'un dépôt national chinois permet d'éviter les coûts**

**d'une marque dans le pays d'origine, et ce alors que les caractères chinois ne sont pas aussi significatifs et deviennent rapidement vulnérables en raison de leur défaut d'exploitation dans le pays d'origine requis en cas de marque internationale.**

- **si vous souhaitez obtenir l'enregistrement dans un délai assez court, il peut être conseillé d'introduire une demande nationale, tandis que si vous souhaitez désigner des produits et/ou services non standards/non inclus dans la classification internationale ou désigner plusieurs pays, il peut alors être plus recommandé d'introduire une demande internationale.**

Comme comparé ci-dessus, une désignation par le biais d'une marque internationale visant la Chine et un dépôt national chinois ont chacun leurs propres avantages et inconvénients. Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner et vous conseiller tout au long du processus de dépôt et pour élaborer et adapter votre stratégie, afin que vous puissiez vous tourner vers la solution la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos exigences.

***IPSIDE CHINA fait partie du GROUPE SANTARELLI. Notre équipe est composée de plus d'une dizaine de membres. Créé en 2016, le cabinet accompagne nos clients dans leurs démarches de dépôts de marques chinoises, d'oppositions, d'appels, d'annulations pour défaut d'usage, etc. Le chinois, l'anglais, le français et le japonais sont nos langues de travail usuelles, nous permettant de communiquer de manière fluide avec nos clients dans le monde entier et c'est l'un des atouts majeurs de notre équipe.***