

LE POURQUOI ET LE COMMENT DE LA PI - EPISODE 4:

De la nécessité de procéder à une recherche d'antériorités avant tout dépôt de marque Chine. « répare la maison avant qu'il ne pleuve » dit le proverbe Chinois...

En tant que Conseil chinois en marques, nous sommes souvent contactés par des déposants nous demandant de déposer directement des demandes de marques, sans procéder au préalable à des recherches d'antériorités. Après quelques mois, avec un peu de chance, nous recevons une notification d'acceptation provisoire à des fins de publication, mais d'expérience, plus probablement nous recevons une décision de rejet. Bien que le déposant puisse faire appel de cette décision de rejet, il est loin d'être certain que le refus puisse être surmonté, sans compter les coûts supplémentaires engendrés et les conséquences que cela aura sur les projets de développement commercial du déposant en Chine.

I POURQUOI:

Lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque en Chine, l'Office Chinois de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée le CNIPA), procède à un double examen de la demande, en conformité avec la Loi sur les Marques :

A/ Un premier examen formel. Il s'agit notamment de vérifier si le certificat d'identité, le pouvoir, la représentation de la marque, la classification et les produits et services revendiqués etc. répondent bien aux exigences locales.

B/ Un second examen au fond. Cela consiste principalement à déterminer

- 1) si la marque peut être utilisée à titre de marque;
- 2) si la marque a un caractère distinctif suffisant au regard des produits et services désignés;
- 3) s'il existe des marques antérieures identiques et/ou similaires, désignant des produits ou services identiques et/ou similaires.

1) La marque peut-elle être utilisée à titre de marque ?

En application de l'Article 10 de la Loi des Marques, les signes suivant ne pourront pas être utilisés à titre de marque,

- principalement ceux qui sont identiques ou similaires à des noms, drapeaux nationaux, emblèmes nationaux, drapeaux militaires de la Chine ou d'autres pays, ou d'organisations intergouvernementales ou internationales,
- les signes qui sont ethniquement discriminatoires, déceptifs, trompeurs, dommageable pour la morale socialiste et les coutumes ou ayant tout autre effet négatif,
- ainsi que les signes contenant des noms géographiques de régions administratives ou des noms géographiques étrangers connu du public, etc.

Voici quelques exemples de signes qui ne seront pas acceptés:



- , **CHINAR** (similaire à CHINA/CHINE)



- (contient FRANCE)



- (similaire au drapeau américain)

2) La marque a-t-elle un caractère distinctif suffisant au regard des produits et services désignés ?

Pour qu'une marque puisse être enregistrée en Chine, elle doit avoir les caractéristiques suffisantes pour permettre au public de référence de distinguer l'origine des produits et services.

Pour apprécier le distinctif de la marque, l'Examineur Chinois prend globalement en compte : la signification, la prononciation et la représentation de la marque, les produits et services pour lesquels la marque sera utilisée, la façon de penser du public auquel est destiné les produits et services visés par la marque et l'usage actuel, dans le secteur des produits et services désignés par la marque.

Si la marque est uniquement composée d'un terme, d'un dessin, d'une représentation etc. commun en relation avec les produits ou services désignés, elle sera considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif et sera refusée en application de l'Article 11 de la Loi des Marques, sauf cas exceptionnel.

Voici quelques exemples de signes non acceptés:

- **MULLER** (Services visés: dispositifs de broyage)

- **ro** (trop simple)



- (trop compliqué)



- (symboles communs)

3) Existe-t-il des marques antérieures identiques ou similaires désignant des produits ou services similaires à ceux revendiqués ?

L'Article 30 de la Loi des Marques stipule que si une demande d'enregistrement de marque est identique ou similaire à la marque d'une tierce partie ayant déjà été enregistrée ou provisoirement acceptée pour des produits identiques ou similaires, l'Office des Marques devra rejeter la demande.

Autrement dit, une fois la demande d'enregistrement de marque déposée, l'Office des Marques va procéder à une recherche d'antériorités afin de vérifier s'il existe des droits qui pourraient constituer un obstacle. Plus précisément, l'Examineur vérifiera si une marque identique ou similaire existe déjà pour des produits ou services identiques ou similaires, selon les normes de l'examen des marques et de la jurisprudence.

Si tel est le cas, l'Examineur citera la/les marque(s) relevée(s) et émettra une décision de rejet. Cette approche est différente de celle de l'EUIPO ou de l'INPI en France où les offices n'invoquent pas l'existence de droits antérieurs pour refuser à l'enregistrement une marque postérieure et ne font qu'examiner le caractère enregistrable de la marque.


En conséquence, l'enregistrement d'une marque en Chine sera largement dépendant de l'issue de l'examen de l'Office des Marques.

En règle générale, les produits ou services considérés comme similaires sont ceux appartenant à la même sous-classe au sein de la même classe (à l'exception de cas particuliers car certains produits/services n'appartenant pas à la même sous-classe pourront être considérés comme similaires).

Ainsi, deux marques identiques ou similaires désignant des produits différents, mais appartenant à la même sous-classe, seront considérées comme similaires et celle qui est antérieure sera citée pour refuser celle qui est postérieure.

Il est à noter que, lors de la recherche d'antériorités, l'Examineur Chinois ne compare pas seulement l'impression globale des marques sur le public, mais également leur signification et prononciation. En outre, les éléments individuels et prédominants d'une marque complexe seront examinés séparément.

Voici quelques cas concrets de marques ayant été considérées comme similaires, selon les normes de l'examen des marques et de la jurisprudence:

	MACAO POLO
SK-TWO	SK-Π
Saint angelo	St angelo

Dans le tableau ci-dessus, les marques de gauche et de droite ont été considérées comme similaires et celle déposée postérieurement sera rejetée.

Le nombre de marques en vigueur en Chine est très important ([*plus de 33 milliards en juin 2021](#)) et continue de croître à un rythme de plusieurs millions par an.

Ainsi une marque déposée sera confrontée à de nombreuses antériorités, notamment dans les classes populaires et chargées, comme les classes : 3 (produits cosmétiques), 5 (produits médicaux), 9 (instruments scientifiques), 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), 29 (aliments), 30 (plats préparés), 33 (vins), 35 (publicité et gestion des affaires), 41 (éducation et divertissement) ou 43 (services de restauration et d'hébergement), etc.

D'expérience, nous avons relevé, dans le contexte économique actuel qui évolue rapidement, qu'un nombre significatif de déposants préfère commencer l'usage de leur marque sans attendre qu'elle soit enregistrée, ce qui signifie que les déposants vont investir en matière de main d'œuvre, de ressources matérielles et de temps, alors que l'issue de l'enregistrement de leurs marques reste incertaine.

Si la demande d'enregistrement est malheureusement bloquée, tous les projets pourront l'être également, les efforts préalablement engagés pourraient être stoppés et d'importantes pertes seront subies.

II COMMENT:

Afin d'éviter d'être confronté à de telles situations, noter conseil est de procéder à une recherche d'antériorités préalablement à tout dépôt de marque. Le proverbe chinois "répare la maison avant qu'il ne pleuve" trouve ici toute sa signification.

Même si une recherche d'antériorités ne permettra pas d'identifier tous les obstacles potentiels, elle permettra au moins de vous apporter plus de sérénité dans le cadre du début de votre exploitation ou de l'élaboration de votre plan stratégique.

Cependant, si des marques identiques ou similaires sont effectivement détectées, pourront être envisager quelques ajustements dans la stratégie de dépôt (tels que le rajout d'éléments graphiques, de couleurs ou encore changer la taille des lettres pour renforcer l'aspect général de la marque etc.) ou encore l'engagement de mesures adéquates à l'encontre des marques antérieures, qui apparemment pourraient constituer des obstacles (par exemple, action en annulation pour non-usage, opposition, action en invalidation, etc. peuvent être utiles).

En outre, la recherche d'antériorités préalable permet de minimiser au maximum les risques de devoir faire un appel en cas de rejet pour citations, alors que cette procédure d'appel est coûteuse, longue, laborieuse et sans aucune garantie de succès.

En conclusion, la recherche d'antériorités peut permettre de détecter par avance les éventuels problèmes qui seront rencontrés et offrira la possibilité de les résoudre en amont, afin de placer le déposant dans une position proactive.

Ne pas procéder aux recherches d'antériorités est un choix plus risqué et il est fort probable que le déposant se retrouve dans une position passive. Nous conseillons aux déposants de procéder aux recherches d'antériorités nécessaires avant le dépôt afin de tenter d'éviter que la marque ne soit largement exploitée avant d'être confrontée à la procédure d'enregistrement, afin de minimiser les risques et les coûts, outre les potentielles actions des tiers.

IPSIDE CHINA est partie intégrante du GROUPE SANTARELLI. Notre équipe est composée de plus de dix membres. Existant depuis 2016, nous nous engageons à aider nos clients dans le cadre des demandes de marques, d'oppositions, de procédures en appel, d'actions en annulation pour non-usage, etc. en Chine. Nous travaillons de façon habituelle en anglais, français et japonais et cette force facilite notre communication avec nos clients, dans le monde entier.

**Les données ont été obtenues auprès de <https://www.cnipa.gov.cn/col/col2711/index.html>*