



WAN HUI DA
LAW FIRM & INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

La protection des signes distinctifs en Chine

- AFCDE & Commission Propriété Intellectuelle du Barreau de Paris
 - *12 décembre 2018*
 - *Paul Ranjard*
 - *Wanhuida Peksung*

1. Les conflits entre signes distinctifs

- Signes non enregistrés, nom commerciaux, noms de domaine, marques déposées (mais non utilisées), marques enregistrées, marques notoires non enregistrées, marques notoires enregistrées...
- Les fondements juridiques de l'action disponible dans chaque cas.

2. Quelques problèmes

- Le nombre de marques
 - La sophistication grandissante des contrefacteurs et les insuffisances du droit chinois
 - Les avancées de la jurisprudence
 - Quelques oublis ou erreurs à rectifier dans la loi
-

Les sources de droit

- **"TML"** : Trademark Law
 - 1982 → 1993 → 2001 → 2013
 - Le chantier de la quatrième révision vient de s'ouvrir
 - **"AUCL"** : Anti-Unfair Competition Law
 - 1993 → 2017
 - Les **"interprétations"** de la Cour Suprême
 - 2001 sur les noms de domaine
 - 2002 sur les marques (après la révision de 2001)
 - 2007 sur la Concurrence déloyale
 - 2008 sur mes conflits marques / droits antérieurs
 - 2009 sur les marques notoires
 - 2017 sur les marques (après la révision de 2013)
-

Les conflits entre signes distinctifs

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial	Dépôt ou usage de nom de domaine		
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4	AUCL 6.4		
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4	AUCL 6.3		
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

"Dépôt" de marque s'entend au sens de "demande d'enregistrement"

Signe c/ dépôt de marque

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial	Dépôt ou usage de nom de domaine		
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4	AUCL 6.4		
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4	AUCL 6.3		
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Article 32 TML :

- *The application for trademark registration shall not be allowed to harm other person's prior rights, and*
- *no preemptive application by any unfair means of a trademark which has been used by another person and has a certain influence shall be allowed for registration.*

- Une marque (non enregistrée) peut faire opposition mais doit démontrer
 - Qu'elle est utilisée (en Chine)
 - Qu'elle a acquis une "certaine influence" (en Chine)
 - Que le dépôt "preemptif" a été fait par des moyens "unfair"
-

- **Interprétation judiciaire SPC - 2017**

- **Article 23** *Where a prior user claims that a trademark applicant filed an application for the pre-emptive registration by **unfair means** for a trademark which has been prior usedand has gained certain influence, if the Court finds that the said applicant **definitely knows or should have known** may be **presumed to constitute**unfair means, **unless****prove****no bad faith***

*Where a prior user adduces evidence continuously **used for a certain period of time**, or has certain **geographical coverage, sales volume or advertisement**, the Court may determine that such trademark **has certain influence**.*

*Where a prior user claims that a trademark applicant's action is in violation of the provisions of Article 32 of the "Trademark Law" because the trademark applied in respect of **goods dissimilar** to those designated by his prior used trademark with a certain influence, **the Court shall not uphold such claim**.*

La Cour apporte quelques précisions sur "**unfair means**"

- **Mauvaise foi** : lorsque déposant **connaît ou devrait connaître** (la marque antérieure) :
mauvaise foi → renversement charge de la preuve
 - Signification de "**une certaine influence**" = **Usage pendant une certain période ou sur une certaine couverture géographique** =
 - Ne n'applique **pas si** usage sur des **produits dissimilaires**
-

- A noter : un "**design patent**" (dessin & modèle) **expiré** reste protégeable par la loi anti-concurrence déloyale, s'il a acquis les qualités d'un signe distinctif



Signe c/ usage d'un signe non enregistré

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial	Dépôt ou usage de nom de domaine		
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4	AUCL 6.4		
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2	AUCL 6.3		
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

AUCL - Article 6.1 (2017).

Business Operators shall not commit any of the following confusion acts that may mislead the consumers to mistake its products for those of another person or induce a special relationship with another person:

1. To use, without authorization, a sign that is identical to or similar with the name, packaging, or decoration, etc., of others' commodity, which has a certain influence.

Est considéré comme **déloyal**,

tout acte susceptible de **créer une confusion** avec les produits d'un tiers, ou de suggérer une relation particulière avec un tiers

En particulier :

Usage d'un signe, identique ou similaire, au **nom, emballage ou décoration etc.** qui a une **certaine influence...**

Etc...un compromis, après discussion sur l'opportunité d'ajouter **la forme** d'un produit

Une exception ...

- UC (2007) SPC Interpretation sur Concurrence Déloyale - Article 1 :

.....
*Where **a subsequent user** can prove that it has **used in good faith**, in a **different region**, a names, packaging, and decoration identical or similar to the particular name, packaging, and decoration of a well-known commodity, the said use shall **not constitute unfair competition** under of Article 5.2 of the Anti-Unfair Competition Law.*

*Where, in its subsequent business activities, the **subsequent user enters the same region** and this is sufficient to cause confusion over the source of its commodity, and the **prior user requests** that the subsequent user be ordered to **add other marks in order to differentiate** the source of their respective commodity, the People's Court shall grant such a request.*

- Usage du même signe, de **bonne foi**, **dans une autre région** → **pas concurrence déloyale**
 - Si le **second utilisateur pénètre dans le territoire du premier** → possible lui demander d'**ajouter** un autre signe pour distinguer
-

Signe c/ usage de marque enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **CR 2008- SPC Interprétation sur conflits de droits :**
- **Article 1** *Where a plaintiff files a lawsuit on the ground that the character or graphic used in the registered trademark of other party infringes upon its/his **copyright, design patent, enterprise name or other prior rights**, which conforms to the provision of Article 108 of the Civil Procedure Law, the people's court shall **accept the lawsuit.***

Peut-on agir, sur la base d'un signe non enregistré ("other prior right" ?),
contre une marque enregistrée ?

En pratique, non.

Pourtant, pour les design, l'interprétation de la SPC (2001) est différente !

*Article 16 : For the purposes of Article 23 of the Patent Law, **lawful rights and interests obtained first** shall include: trademark right, copyright, enterprise name right, right to image, use right to the **particular package or decoration of a well-known product, etc.***

- Article 23 Patent Law concerne l'enregistrement des **designs**, qui doivent ne pas être pas en conflit avec un **droit antérieur**
 - Un **package, décoration** antérieur, non enregistré, est un "**droit antérieur**", à l'égard d'un dépôt de "design".
 - **Pourquoi pas un signe non enregistré, à l'égard d'une marque ?**
-

Autre cas : **marque enregistrée contre un signe antérieur non enregistré :**

- TML Article **59.3** : *Where, prior to the application date of the registered trademark, a person has been using a trademark identical with or similar to such registered trademark in respect of the same or similar good, and such use has started before the registrant of the registered trademark and has acquired a certain influence, the holder of the registered trademark has no right to prohibit such person from continuing using his trademark within its previous usage range.* However, the holder of the registered trademark may ask such person to properly **attach distinguishable marks.**
 - **Le premier utilisateur**
avant la date de dépôt de la marque postérieure enregistrée
avant l'usage par le titulaire de la marque enregistrée
ayant acquis une "certaine influence"
 - **Peut continuer d'utiliser dans les limites de l'usage initial...**
 - **Mais, le titulaire de la marque enregistrée peut lui demander d'ajouter une marque distinctive...**
→ C'est le **contraire de l'Interprétation de 2007** (où le premier utilisateur peut demander au second d'ajouter une marque distinctive)
-

Signe c/ dépôt ou usage de nom commercial

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **AUCL - 6.4** : *Other confusion acts that may mislead the consumers to mistake its products for those of others' or to misconstrue that such products have a special relationship with others.*
-

Signe c/ dépôts ou usage de nom de domaine

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.2 CR 1.1	AUCL 6.4			
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Signe c/ Nom de domaine

- **AUCL 6.4** : *Other confusion acts that may mislead the consumers to mistake its products for those of others' or to misconstrue that such products have a special relationship with others.*
-

Nom commercial c/ dépôt de marque

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Article 32 TML :

- *The application for trademark registration shall not be allowed to harm other person's **prior rights**,*

-

- Nom commercial **peut faire opposition** contre un dépôt de marque
-

- **TM 2017** Interprétation Judiciaire SPC sur les marques :

- **Article 21** *Where a **trademark** filed without authorization, is **identical with or similar to the trade name** of a party concerned that has certain reputation in the market, so that it is **likely to cause confusion** among the relevant public over the source of the goods, and the party concerned claims prior right based on this, the Court shall uphold such claim.*

*Where a party concerned bases his claim on the **abbreviated form of his business name** that has certain reputation in the market and has established stable corresponding relation with his business, the preceding paragraph shall apply.*

- Le nom commercial doit **justifier d'une certain réputation** → risque de confusion
 - **L'abréviation** du nom commercial est également protégée.
-

Nom commercial c/ usage de signe non enregistré

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial	Dépôt ou usage de nom de domaine		
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4	AUCL 6.4		
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4	AUCL 6.3		
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4		
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Nom commercial c/ usage de signe non enregistré

- **AUCL 6.4** : *Other confusion acts that may mislead the consumers to mistake its products for those of others' or to misconstrue that such products have a special relationship with others.*
-

Nom commercial c/ usage de marque enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **AUCL 6.4 : Other confusion acts** *that may mislead the consumers to mistake its products for those of others' or to misconstrue that such products have a special relationship with others.*

•

SPC CR 2008 - Interprétation sur Conflits de Droits :
*Article 1 Where a plaintiff files a lawsuit on the ground that the **character or graphic used in the registered trademark** of other party **infringes** upon its/his copyright, patent right for a design, **right to enterprise name** or other prior rights,, the people's court shall accept the lawsuit*

Nom commercial c/ nom commercial

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **AUCL 6.2** : **To use**, without authorization, **the enterprise name** (including its abbreviation, trade name, etc.) of others, or the name of a social organization (including its abbreviation, etc.), or the name (including pseudonym, stage name, etc.) of others, **which has a certain influence**;
-

Nom commercial c/ nom de domaine

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **AUCL 6.3** : *To use, without authorization, the website name, webpage, main parts of the domain name, etc., of others, which has a certain influence;*
-

Nom de domaine c/ Nom de domaine

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **AUCL 6.3** : *To use, without authorization, the website name, webpage, main parts of the domain name, etc., of others, which has a certain influence;*
-

Marque déposée v/ dépôt de marque

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent	Avec produits TM 1.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3	TML 58 AUCL 6.4	TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **TML 31** : *Where **two or more applicants** apply for the registration of identical or similar trademarks for the same or similar goods, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark which was **first filed**. Where applications are filed on the **same day**, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark which was the **earliest used**, and the applications of the others shall be refused and their trademarks shall not be published.*
 - Si deux marques sont déposées le même jour, c'est celle qui est utilisée en premier qui reçoit la protection
-

Marque déposée v/ usage de signe, usage de marque, nom commercial, nom de domaine

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2;	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3		13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Marque enregistrée v/ dépôt de marque

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2;	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3		13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **TML 30** : *Where an applied trademark is not in conformity with the relevant provisions of this Law, or is identical with or similar to the trademark of another person that has, in respect of the same or similar goods, been registered or, after examination, preliminarily approved, the Trademark Office shall **refuse** the application and shall not publish the said trademark.*
 - L'Office des marques pratique **l'examen ex officio**.

S'il n'y a pas d'obstacle (motif absolu, ou marque antérieure), l' Office **publie** l'approbation préliminaire, qui ouvre une période de **trois mois pour les oppositions**.
-

Marque enregistrée v/ usage de signe non enregistré

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2;	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3		13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **TML 57** : *Any of the following acts shall be an infringement of the exclusive right to use a registered trademark:*
 - (1) to **use a trademark** that is **identical** with a registered trademark in respect of the **same goods** without authorization of the proprietor of the registered trademark;
 - (2) to **use a trademark similar** to a registered trademark in respect of the **same goods** or to use a trademark **identical with or similar** to a registered trademark in respect of **similar goods**, without authorization of the proprietor of the registered trademark, where such use is **likely to cause confusion**;
 - **Exception** : *59.3 protège le premier utilisateur*
-

Marque enregistrée v/ marque enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **CR 2008 - SPC Interpretation sur conflits de droits – article 1.2**

*If the lawsuit is filed on the ground that a **registered trademark** used by other party on approved commodities is **identical or similar to the prior registered trademark** of the plaintiff, the people's court shall, according to the provision of Article 111 (3) of the Civil Procedure Law, **notify the plaintiff to apply with the competent organ for settling the issue.***

***However**, if the lawsuit is filed on the ground that a registered **trademark** used by other party **beyond the approved scope** of commodities or by **changing the dominant features** of the trademark, splitting it or combining it with others is identical or similar to the registered trademark of the plaintiff, the people's court shall accept it.*

Une marque enregistrée (antérieure) ne peut attaquer en justice une marque postérieure enregistrée : il faut d'abord faire annuler la marque postérieure

A moins que...la marque postérieure

- soit utilisée sur **d'autres produits** ou
- soit **modifiée**, et devienne contrefaisante

Dans ce cas, l'article **57 TML** s'applique

Marque **notoire non enregistrée** v/ **dépôt** de marque ou **usage** de signe non enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial	Dépôt ou usage de nom de domaine		
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4	AUCL 6.4		
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4	AUCL 6.3		
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **TML 13.2**

*13.2 Where a trademark applied for registration in respect of **identical or similar goods** is a **duplication, imitation or translation of other person's well-known trademark**, which has **not been registered** in China and the applied trademark is **likely to cause confusion**, it shall **not be allowed for registration and shall be forbidden from practical use.***

13.2 Applique principe de l'article **6bis** de la Convention de Paris

Action en **opposition, invalidation**

Il faut prouver que la marque était **notoire au moment du dépôt** de la marque postérieure

Action en **contrefaçon...**

Mais la loi ne prévoit pas de dommages-intérêts *mais progrès récent...*

Marque **notoire enregistrée** v/ **dépôt** de marque ou **usage** de signe non enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2;	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3		13.2 ou 13.3	
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **TML 13.3**

*Where a trademark applied for registration in respect of different goods is a duplication, imitation or translation of other person's well-known trademark which has been registered in China and the applied trademark is likely to **mislead the public and harm the interests** of the registrant of the well-known trademark, it shall **not be allowed for registration and shall be forbidden from practical use.***

13.3 applique l'article **16.3 des accords ADPIC**

Action en **opposition, invalidation**

Il faut prouver que la marque était notoire au moment du dépôt de la marque postérieure

Dommages intérêts ? **la SPC est d'accord → →**

- **TM 2002 – Interprétation SPC**

Article 11 *The following acts shall constitute an act (of infringement)(...*

*(2) To reproduce ... a registered **well-known trademark** or the major part thereof **on different or dissimilar goods...***

Le cas visé par 13.3 constitue une contrefaçon, DONC, des dommages-intérêts sont possibles

Marque notoire enregistrée ou non enregistrée c/ marque enregistrée

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée non utilisée	TML 31	AUCUN DROIT					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TM 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TM 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **WKTМ 2009 – Interprétation SPC sur les marques notoires.**
- **Article 11**

*If the registered trademark used by the defendant violates Article 13 of the Trademark Law, that constitute trademark **infringement** for being a reproduction, imitation or translation of the plaintiff's **well-known trademark**, upon the request of the plaintiff, **the People's Court shall decide to prohibit** the defendant from using this trademark according to law.*

*However, the court **shall not support** the plaintiff's claim if the registered trademark sued falls into the following situation:*

- *the term for filing an application for cancellation stipulated by Article 41(2) of the Trademark Law has expired; (5 ans à compter de l'enregistrement)*
- ***the plaintiff's trademark was not well-known when the defendant filed for registration of its trademark.***

C'est la deuxième exception à l'interdiction d'assigner une marque enregistrée

Marque c/ nom commercial

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4 ND 4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 UC 1.1 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TML 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TML 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTM 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTM 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTM 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

- **Nom de société en Chine** : [lieu]+[nom commercial]+[activité]+[forme juridique]
 - Ex : Clermont Ferrand Michelin Pneus Société Anonyme
- **Le critère est la proéminence** :
 - Si, d'une façon ou d'une autre, **la marque ressort visuellement** et n'est pas simplement intégrée dans le nom de la société → **Contrefaçon de marque**

TM 2002 – Interprétation SPC sur les marques.

Article 1.1

The following acts constitute acts that cause "other prejudice to another trademark", as mentioned in article 52.5 of the trademark Law :

*(1) **to prominently use,** as the trade name of an enterprise, words that are identical or similar to another's **registered trademark**, on the same or similar goods which is liable to cause confusion among the relevant public*

- **Non Proéminence :**

Si la marque est simplement intégrée dans le nom de la société
Le cas est traité dans le cadre de la **Loi Anti-Concurrence Déloyale** (article 6.4)

TML Article 58 ;

*Where the **unregistered well-known trademark** or **registered trademark** of another person is used as a trade name of enterprise name, which misleads the public, and therefore constitutes **unfair competition** act, “Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China” shall apply.*

Marque c/ Nom de domaine

	Dépôt de marque	Usage de signe (non enregistré)	Usage de marque (enregistrée)	Dépôt ou usage de nom commercial		Dépôt ou usage de nom de domaine	
Signe utilisé Non enregistré	TML 32 TM – 2017 -23	AUCL 6.1 UC 1.1	AUCL 6.1 CR 1.1 TML 59.3	AUCL 6.4		AUCL 6.4 ND 4	
Nom commercial	TML 32 TM – 2017 -21	AUCL 6.4	AUCL 6.4 UC 1.1 CR 1.1	AUCL 6.2			
Nom de domaine	TML 32	AUCL 6.4	AUCL 6.4 CR 1.1	AUCL 6.4		AUCL 6.3	
Marque déposée mais non utilisée	TML 31	aucun droit					
Marque enregistrée	TML 30	TML 57.1. ou 2	CR 1.2 NON SAUF si CR 1.2 in fine TML 57.1 ou 2	Proéminent TML 1.1	Non proéminent TML 58 AUCL 6.4	Avec produits TML 1.3 TML 57.1 ou 2; 13.2 ou 13.3	Sans produits ND 4 AUCL 6.4
Marque notoire non enregistrée	TML 13.2		WKTML 11 TML 13.2	TML 57.1. ou 2; 13.2 ou 13.3			
Marque notoire enregistrée	TML 13.3		WKTML 11 TML 13.3				

ND 2001 (Noms de Domaine) – TM 2002 (TM marques) – UC 2007 (concurrence déloyale)- CR 2008 (conflits de droits) – WKTML 2009 (marques notoires) – TM 2017 (marques)

Le critère est la vente, ou non, de produits sous le nom de domaine

- Le nom de domaine **est utilisé avec vente de produits** visés par la marque
→ contrefaçon de marque

TM 2002 – Interprétation SPC sur les marques. Article 1.3

The following acts constitute acts that cause "other prejudice to another trademark", as mentioned in article 52.5 of the trademark Law :

*(3) to **register as a domain name** words that are identical or similar to **another's registered trademark** and use the domain name to **carry out electronic trading of the relevant goods**, which is likely to cause confusion among the relevant public.*

- Si le nom de domaine N'EST PAS utilisé avec vente de produits visés par la marque
 - Si la marque est **notoire** : la reproduction ou l'imitation suffisent à établir la contrefaçon
 - Si la marque n'est **pas notoire** : il faut prouver le **risque de confusion**

ND 2001 SPC Interprétation de la SPC sur les Noms de Domaine-

Article 4

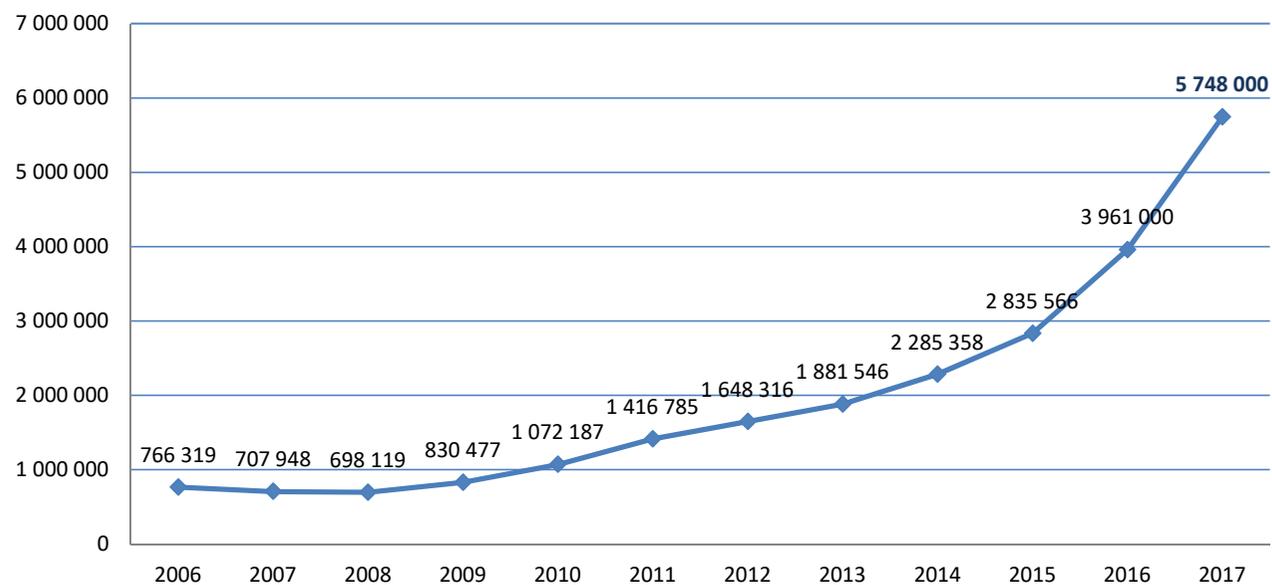
*The people's court, when adjudicating a domain name case, shall qualify the act of **registering or using a domain name** as an act of **infringement or unfair competition**, where the following conditions are met:*

- 1. The civil rights and interests that the plaintiff seeks to protect are legitimate and valid;*
 - 2. The defendant's domain name or the main part of its domain name constitutes a copy, imitation, translation, or transliteration of the plaintiff's **well-known trademark**; **OR** such domain name or the main part of the domain name is identical with or similar to the plaintiff's **registered trademark or domain name** so as to cause **confusion** among the relevant public;*
 - 3. The defendant has neither right nor interest over the domain name or the main parts thereof, and the defendant has no reasonable ground for registration or use of such domain name;*
 - 4. The defendant registers or uses such domain name in **bad faith**.*
-

Quelques problèmes

1. Il y a trop de demandes d'enregistrement de marques
 2. La sophistication grandissante des contrefacteurs et les insuffisances du droit chinois
 3. Les avancées de la jurisprudence
 4. Divers
-

Trademark domestic and foreign applications in China (2006-2017)



1. Trop de dépôts de marques

- Marque = marchandise
 - Aucune utilisation
 - Profit potentiel à la revente
 - Dépôts de mauvaise foi (pour bloquer un tiers)
 - De plus en plus difficile de trouver de la place
 - Examen *ex officio* → rejets pour cause d'antériorités → procédures
-

Quelques propositions

- **Faciliter la révocation des marques non utilisées (après 3 ans)**
 - **Examen** plus strict des **preuves d'usage** (tendance en cours pour les tribunaux)
 - Procédure devant le **CTMO** : introduire le **contradictoire**
 - Révocation définitive si les preuves ne sont pas fournies dans le **délai** (sauf extension)

 - **TRAB** : convoquer marque citée et **vérifier l'utilisation de la marque**

 - **Refuser Opposition ou invalidation** si la marque n'est pas utilisée

 - Refus d'accepter des **dépôts tous les trois ans ?**
-

- **Dépôts de mauvaise foi**

- **Article 7 TML** : "*Les marques doivent être déposée et utilisées de bonne foi*"
 - **Interprétation** (CTMO, TRAB et tribunaux) : **simple principe général**. impossible de citer cet article seul, à l'appui d'une opposition, invalidation etc.
 - Il faudrait préciser, dans la loi, que la **mauvaise foi est une cause d'action, indépendante et absolue**
-

2. Sophistication grandissante des contrefacteurs

dunhill



danhuoli



danhuoli



TOMMY  HILFIGER

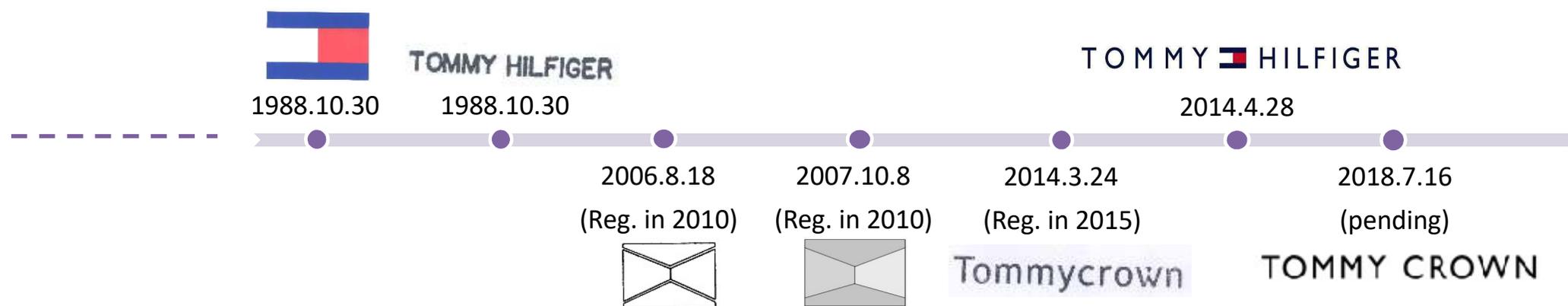


Tommycrown



TOMMY CROWN

- Tommy Hilfiger v. Tommy Crown



Note:

1. TC's two device trademarks were assigned from INGRID (UK) Fashion Co., LTD. to TOMMY FEBRUARY FASHION CO.,LTD. **in July 2018.**
2. Invalidation against the TM "Tommycrown" has been filed in Sep. 2018

TH's use of its TMs



More than 200 stores in China



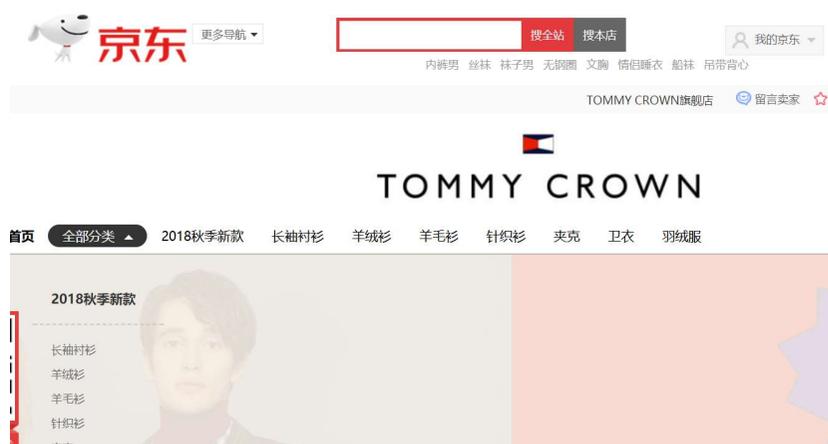
• TC's infringing use



Using the flag logo alone or prominently on clothes or signboard



Using combining trademark in offline stores



Using combining trademark in online store

- Tommy Crown utilise **une marque, non enregistrée** composée de deux éléments, dont l'un est enregistré

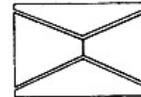


transformation

de



ou



qui sont **enregistrés**

ET

TOMMY CROWN

(En cours de dépôt)

Les insuffisances du droit chinois

- Transformation :

*ARTICLE 49 TML Where the **trademark registrant** who uses his registered trademark has committed any of the following, the local administrative department for industry and commerce shall order him to rectify the situation within a specified period; where the situation is **not rectified** at the expiration of the said specified period, the Trademark Office **may revoke** the registered trademark:*

*(1) where a registered trademark is **altered** **unilaterally**;*

Pas d'action en invalidation si la marque transformée devient contrefaisante

Mais, possibilité d'agir

- Si la marque enregistrée est "**transformée**" (SPC 2008)
 - Si le demandeur est titulaire d'une **marque qui était déjà notoire** au moment du dépôt de la marque visée (SPC 2009)
-

- **TML 45.1**

- *Where any registered trademark stands in violation of the provisions of Clause 2 and 3 of Article 13, Article 15, Article 16 Clause 1, Article 30, Article 31 and Article 32 of this Law, any prior right owner or any interested party may, **within five years** from the registration date of the said trademark, apply with the Trademark Review and Adjudication Board to **declare this registered trademark invalid.***
 - ***In the case of malicious registration, the registrant of the well-known trademark shall not be subject to the five-year time limit.***
-
- **Impossible d'annuler une marque enregistrée après 5 ans sauf si :**
 - Demandeur est titulaire d'une marque **notoire**
 - ET
 - La marque en question a été déposée de **mauvaise foi**
-

L'erreur de la SPC

Article 3 TML *A registered trademark means a trademark, inclusive of a goods trademark, a service mark, a collective mark or a certification mark, that has been approved and registered by the Trademark Office. The trademark registrant shall enjoy an **exclusive right to use the trademark**, which shall be protected by law.*

- La SPC se focalise sur le "**droit d'utiliser**" (conféré par l'enregistrement) : un droit "positif".
 - Or, le droit de marque n'est qu'un droit "négatif" (droit d'interdire)
 - DONC : **on ne peut assigner une marque enregistrée** en contrefaçon, puisqu'elle a le "droit d'utiliser" la marque.
 - Incohérent : les autres droits antérieurs (droit d'auteur, nom patronymique etc.) n'ont pas de restriction
 - Inconvénient : même si on réussit faire annuler, **on ne peut obtenir de dommages intérêts correspondant à la période antérieure à l'annulation** (puisque'il y avait un "droit à utiliser")
-

3. Les avancées de la jurisprudence

- **L'indemnisation des marques notoires**
 - **L'article 13** protège les marques notoires (contre l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque identique ou similaire) mais **ne dit rien sur la réparation du préjudice**.
 - **SPC en 2002** : utiliser une marque identique ou similaire sur des **produits différents** (article 13.2) est un acte de contrefaçon d'une **marque notoire enregistrée**, donc dommages-intérêts possibles
 - **Jurisprudence récente** (TCP vs. Sinolingua et Château Lafite vs. Mellowines) accordent des dommages-intérêts à des **marques notoire non enregistrées**.
-

TCP vs Sinolingua : le "Xinhua Dictionary"



TCP's Xinhua Dictionary



Sinolingua's Xinhua Dictionary

- **TCP** publie le dictionnaire 新华词典 (Xinhua dictionary en pinyin) depuis 1957.
 - Mais 新华词典 n'est pas enregistré en tant que marque.
 - **Sinolingua** publie un dictionnaire avec les même mots 新华词典 et le même "look".
 - TCP obtient la reconnaissance, par la Beijing IP Court, de la **notoriété** de 新华词典 marque notoire non enregistrée.
 - **La difficulté : accorder des dommages-intérêts alors que l'article 13 ne le prévoit pas.**
-

TCP vs Sinolingua : le "Xinhua Dictionary"

- La cour (28 décembre 2017) décide de contourner l'obstacle :
 - La "**tort Liability Law**" (responsabilité civile) dispose que lorsque des **droits civils** sont violés, le responsable doit **indemniser** la victime.
 - La marque est un droit civil
 - L'interprétation judiciaire de la SPC (2007) sur la **Loi Anti Concurrence Déloyale** stipule :
*"the amount of **compensation** (may be) determined by **reference** to the infringement of the exclusive right to use a **registered trademark**".*
 - **La Loi sur les marques** (révisée en 2013) fournit les modalités de calcul, et ajoute qu'en cas de mauvaise foi, des "**punitive damages**" (x3 le calcul normal) peuvent être accordés.
 - **3 millions de Rmb**
-

Lafite vs. Mellowines

- Lafite dépose son **nom chinois** (qui n'était pas enregistré) et obtient la publication
 - **Opposition par Mellowines.**
 - Après une longue procédure, **Lafite obtient gain de cause.**
 - La marque est donc valide à compter de 3 mois après la publication
 - Mais il y a une longue **période de "flou"**, jusqu'à la décision finale, pendant laquelle **Mellowines a utilisé la marque.**
 - Lafite réclame des dommages-intérêts correspondant à cette période.
 - Shanghai IP Court déclare que la marque est
 - **une marque notoire non enregistrée** et
 - **Qu'elle a droit à des dommages-intérêts**
-

4. Divers

- **OEM** (Original Equipment Manufacturer)
- **Contexte légal :**
 - **Article 48** TML définit l'usage de marque ".....*pour distinguer l'origine des produits*"
 - Article 57 TML définit l'acte de contrefaçon :
 - 1. Utiliser une marque identique sur des produits identiques
 - 2. Utiliser une marque similaire sur des produits identiques, ou une marque identique ou similaire sur des produits similaires, *s'il y a un risque de confusion*
 - 3. Vente des produits contrefaits
 - 4....
- **Question :** Si les produits sont **exportés** (marque utilisée sans autorisation du titulaire) est-ce de la contrefaçon ?
 - **Les réponses ont varié :**
 - Pour **certain tribunaux** : oui
 - Mais plus récemment: **non, car la marque ne remplit pas, en Chine, sa fonction d'indiquer l'origine des produits.**

- **L'affaire PRETUL (Focker c/ Yahuan) - SPC novembre 2015**
 - Focker
 - Titulaire de la marque PRETUL en Chine pour des "cadenas"
 - YAHUAN
 - Une usine OEM → vend à TRUPER, une société mexicaine
 - TRUPER
 - Titulaire de PRETUL au Mexico
 - Tribunal de Ningbo et Cour de la province du Zhejiang : **contrefaçon**
 - **SPC : la marque n'est pas "utilisée", donc, pas contrefaçon**
 - *Contradiction avec la réglementation douanière*
-

- **L'affaire Dong Feng (Haute Cour province du Jiangsu - décembre 2015)**

- Shanghai Diesel titulaire de la marque  (moteurs diesel)
- Changjia, usine OEM exporte en Malaisie → ADI PERKASA qui a enregistré la marque en Malaisie,
- Shanghai Diesel a tenté d'invalider la marque en Malaisie, mais a échoué.

- **Cour de Jiangsu :** Changjia doit connaître le conflit between Shanghai Diesel and ADI → obligation de diligence → **contrefaçon**

- **SPC 2018 : inverse la décision** (raisonnement similaire à Pretul) : **absence de contrefaçon**

- **L'affaire MANGO (Haute Cour de Pékin -décembre 2017)**

La marque MANGO **détenue par un étranger et utilisée par un OEM** était attaqué pour **non-usage**

La haute de Cor de Pékin **renverse une jurisprudence** ancienne et stable qui validait l'usage OEM

La marque est révoquée, pour la même raison que PRETUL : pas utilisée puisque pas vendu en Chine

- **Article 64.2 TML le "distributeur innocent"**
 - *The seller shall **not bear the liability** to make compensation **if he does not know** that the goods have infringed other person's exclusive right to use a registered trademark **or** he has evidence to prove that he **obtained the goods through legal channels** and **indicates the name of the supplier**.*
 - **Article 80** du Règlement d'Application : lors d'un "raid", l'administration ne peut qu'interdire la vente, mais ne peut pas sanctionner (donc pas de confiscation)
 - **Les produits saisis sont libérés...**
-

Thank you !

The background is a solid blue color. It features several decorative lines: a prominent white line that starts from the left edge and curves upwards and then downwards; a thin white line that starts from the right edge and curves downwards; a thin white line that starts from the right edge and curves upwards; a thin white line that starts from the right edge and curves downwards; and a thin orange line that starts from the left edge and curves downwards.

Wan Hui Da Law Firm · Wan Hui Da Intellectual Property Agency
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 Zhongguancun Street South,
Haidian District, Beijing, China 100873
Tel 010 6892 1000
Fax 010 6894 8030
www.wanhuida.com