

Conférence Barreau de Paris - AFCDE

Les bonnes pratiques dans l'action en contrefaçon de marques en Chine

Shujie Feng

Professeur de droit
Docteur en droit (Panthéon Sorbonne)
Expert (LLR China & Easytimes)
Directeur scientifique (Blog ChinePI)

Le 15 novembre 2023



Plan

1. Evaluer les chances de succès d'une action en contrefaçon
2. Identifier le(s) contrefacteur(s)
3. Enquête en ligne et enquête sur place
4. Définir les objectifs et choisir l'action appropriée
5. Collection et préservation des preuves
6. Lettre de mise en demeure
7. Choix du tribunal compétent
8. Mesures judiciaires provisoires
9. Durée et rythme du procès
10. Exécution de la décision
11. Négociation et médiation



Evaluer les chances de succès d'une action en contrefaçon

1. Définition de la contrefaçon de marque

- Actes de contrefaçon (usage, commercialisation)
- Types de signes utilisés par les contrefacteurs
- Risque de confusion : règle générale manquante mais critère de base
- Risque de confusion : présomption basée sur la comparaison des produits et des signes des deux parties

Mais, N'OUBLIEZ PAS :

A. Définition de la confusion et de la publicité mensongère en droit de la concurrence déloyale

- Confusion : toute sorte de confusion
- Publicité mensongère : tout ce qui est faux et trompeur

B. Définition de la contrefaçon des droits d'auteur

- Toute copie et toute diffusion



Identifier le(s) contrefacteur(s)

1. La société ou l'individu derrière l'acte de contrefaçon

Produit ou emballage, boutique en ligne, site d'internet, marque

2. Registres du commerce

Informations sur les sociétés et le réseau par investissement

3. Choisir cibles d'action et cibles d'attaque



Enquête en ligne et enquête sur place

1. Enquête en ligne

- Moteurs de recherche d'internet
- Plateformes de vente en ligne (alibaba, jd, pinduoduo, wechat, tiktok, etc.)
- Base de données des Registres du commerce

2. Enquête sur place

- Appel téléphonique (scénario et jeu de paroles)
- Visite des locaux et des stands d'exhibition
- Rôle des notaires

Validité des preuves obtenues via enquête sur place



Définir les objectifs et choisir l'action appropriée

1. Objectifs des actions

- Stopper la contrefaçon
- Obtenir des dommages-intérêts
- Effacer l'impact de la contrefaçon (confusion sur le marché)
- Détruire le réseau de contrefaçon

2. Actions à choisir selon les objectifs définis

- Action administrative
- Action civile
- Action pénale
- Lettre de mise en demeure
- Plainte auprès des plateformes de vente en ligne

3. Prescription

- 3 ans
- acte continue



Collection et préservation des preuves

1. Principaux faits à prouver dans l'action en contrefaçon de marques :

Droit de marque / preuve d'usage ou de réputation de marque /
mauvaise foi du contrefacteur / chiffre d'affaires du contrefacteur

2. Forme des preuves et moyens d'obtention ou de préservation

1. Originaux et copies des preuves
2. Pages internet et preuves sous forme électronique
3. Commande de produit en ligne ou achat en magasin
4. Preuves établies à l'étranger : certification par notaire ou huissier +
légalisation (remplacée par apostille à partir du 8 novembre 2023)
5. Traduction des preuves en langue étrangère
6. Saisie de preuves sur ordonnance des juges
7. Saisie de preuves dans le cadre de l'action administrative



Lettre de mise en demeure

1. Utilité d'une lettre de mise en demeure ?

Faire arrêter la contrefaçon, démontrer la mauvaise foi du contrefacteur, effet contraignant d'une politique de sanctions alourdies de la contrefaçon

2. Importance du calendrier

Achever l'enquête et préserver des preuves importantes avant l'envoi de la lettre

3. Destinataires de la lettre

4. Contenu de la lettre

5. Responsabilité en cas de non-contrefaçon

6. Autres conséquences en cas de non-contrefaçon

Susceptible de déclencher une action déclaratoire de non-contrefaçon de la part du destinataire



Choix du tribunal compétent

Un système juridictionnel de plus en plus sophistiqué

- Au niveau national :

Cour suprême : Chambre de PI + Tribunal de PI

- Au niveau des provinces (équivalent aux régions en France) :

Cours supérieures de Province : Chambre de PI

- Au niveau des régions (équivalent aux départements en France) :

4 Cours de PI (Pékin, Shanghai, Guangzhou et Hainan) + 28 Tribunaux de PI + des Chambres de PI attachées aux cours d'appel

- Au niveau des communes :

Certaines cours locales ont des chambres spécialisées en PI



Choix du tribunal compétent

1. Règles de juridiction :

- 1) Tribunal du siège ou du domicile du contrefacteur
- 2) Tribunal du lieu de la contrefaçon (fabrication, stockage, vente)
- 3) Tribunal du lieu de la saisie administrative ou douanière

Au choix du plaignant

2. Situations particulières :

- Ecommerce et plateformes
- Si plusieurs contrefacteurs : lieu de contrefaçon d'un des contrefacteurs
- Pour les affaires concernant les marques notoires, ou dont le montant des dommages-intérêts demandés supérieur à un certain montant, ou concernant les partie étrangère etc. : compétence exclusive des cours d'appel selon les politiques locales des provinces

3. Autres éléments à prendre en compte :

Expérience des juges/nombre de dossiers /règles et pratique locales



Mesures judiciaires provisoires

1. Saisie de preuves
2. Saisie des biens du contrefacteur
3. Injonction préliminaire



Durée et rythme du procès

1. Durée du procès

- Selon la loi : 6 mois en première instance et 3 mois en deuxième instance
- Dans la pratique : de 3 à 12 mois
- Pour les affaires impliquant une partie étrangère : la durée du procès peut être plus longue

2. Rythme

Clôture avant la fin de l'année / charge du travail des juges etc.



Exécution de la décision

1. Arrêt de l'usage de la marque
2. Paiement des dommages-intérêts
3. Effacer l'impact de la contrefaçon (publication de la décision)
4. Restrictions de consommation et système de crédit



Négociation et médiation

1. Négociation :

- La négociation peut avoir lieu tout au long du procès.
- L'assignation produit plus de pression au contrefacteur.

2. Médiation :

- Possibilité de médiation :
 - médiation par les centres de médiation avant l'inscription officielle du procès par le tribunal
 - médiation par le juge au cours du procès
- Effet exécutoire de l'accord ou du procès verbal de médiation ?

