



MARQUES DE COMMERCE EN CHINE : QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES AVANT DE S'Y LANCER

BOB SOTIRIADIS ET MANON MOREAU^{*}
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

On sait que la Chine est une économie de plus en plus importante dans le monde entier, que son produit intérieur brut connaît une croissance sans pareil et que c'est un des marchés les plus importants pour les exportations canadiennes. On sait aussi combien elle est devenue célèbre pour ses contrefaçons. L'intérêt de sécuriser vos marques de commerce devient donc primordial.

En Chine, à moins qu'une marque de commerce soit notoirement connue, c'est le premier qui dépose une demande d'enregistrement qui acquiert des droits sur une marque de commerce. Il serait donc prudent d'étudier la question des marques de commerce avant de développer votre marché en Chine. Vous pourriez ainsi éviter de dépenser inutilement pour l'exportation de vos produits et réduire les risques de conflits avec le titulaire d'une marque antérieure.

Versions chinoises de la marque de commerce

Selon les pratiques courantes, les clients locaux et entreprises locales risquent d'adopter leur propre version chinoise de votre marque de commerce. Cela peut avoir un effet négatif à long terme sur la valeur de votre marque. Il est donc recommandé d'adopter et d'enregistrer vous-même dès le départ une version chinoise de votre marque de commerce. Dans un monde idéal, il y aurait lieu de penser à l'enregistrement de deux versions chinoises de vos marques soit a) une traduction de la marque si elle a une signification et b) une traduction de la prononciation de la marque de commerce.

Entreprendre une recherche au préalable

Il s'écoule en moyenne 2 1/2 ans entre le dépôt d'une demande d'enregistrement et l'émission du certificat d'enregistrement et il n'est pas possible d'accélérer le processus d'enregistrement. Une recherche au préalable est recommandée. Sachez qu'une marque similaire qui aura été déposée avant la vôtre dans la même

© CIPS, 2011.

^{*} De ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2011 (vol. 14 n° 4) du cabinet. Publication 068.130F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

classe de produits ou services sera un obstacle à l'enregistrement de votre marque de commerce, et ce, même si les produits/services à l'intérieur de la même classe sont différents. À titre d'exemple, la classe 25 englobe les vêtements. Si vous souhaitez enregistrer votre marque pour des robes de mariées et qu'un tiers a déposé avant vous une demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des vêtements de sports, il y a fort à parier que vous ne pourrez pas obtenir votre enregistrement et ce serait un obstacle majeur au développement de vos affaires !

Hong Kong, Macao et Taiwan

Les territoires de Hong Kong, Macao et Taiwan sont distincts en terme d'enregistrement. Il faut donc prévoir enregistrer vos marques de commerce sur chacun de ces territoires car ils ne sont pas englobés par les démarches entreprises pour la Chine.

Priorité de six mois

Il est toujours bon de se rappeler l'existence de la Convention de Paris, une entente internationale qui permet au titulaire d'une marque nationale de déposer à l'étranger (dans un pays membre de la Convention, comme la Chine) dans les six mois du dépôt national en bénéficiant de la date de Priorité de ce dépôt national.

Emploi de la marque après l'enregistrement

Il est aussi nécessaire de voir à employer la marque enregistrée en Chine parce qu'elle peut faire l'objet d'une action en radiation s'il n'y a pas eu emploi pendant trois ans.

Conclusion

Enfin, la morale de cette histoire est qu'il en coûte définitivement moins cher de prévenir que de guérir ! Les avocats et agents de marques de ROBIC peuvent vous conseiller à cet effet en vous évitant de rencontrer des obstacles liés à vos marques de commerce à l'étranger, en particulier en Chine.



