

**Lutter contre les dépôts frauduleux,
la contrefaçon et le *trademark
trolling* – Le triple objectif de
la quatrième révision de la Loi
chinoise sur les marques**

Shujie Feng*

RÉSUMÉ	135
I- INTRODUCTION	137
II- LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS FRAUDULEUX	139
III- LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON	144
IV- LUTTE CONTRE LE <i>TRADEMARK TROLLING</i>	146
V- CONCLUSION	148

© Shujie Feng.

* Professeur associé de l'Université Tsinghua, docteur en droit (Université Paris I – Panthéon Sorbonne), associé du cabinet LLR China, vice-président de l'Association pour la protection judiciaire des droits de propriété intellectuelle, expert membre du conseil de l'Association chinoise des marques, co-président du groupe d'intérêt en droit de la propriété intellectuelle de la Société américaine du droit international et membre de la commission anti-contrefaçon de l'association des marques des communautés européennes (ECTA). L'auteur tient à remercier M^{lle} Fang Fang, doctorante de l'Université Tsinghua et M^{me} Audrey Drummond, juriste en marques du Cabinet LLR China, pour leur précieux soutien dans cette recherche.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

RÉSUMÉ

Lors de la révision de la Loi chinoise sur les marques en 2019, le législateur a apporté de multiples réformes, et ce, dans un triple objectif : lutter contre les dépôts frauduleux, la contrefaçon et le *trademark trolling*. Dans cet article, l'auteur analyse le contexte politique, social et juridique de ces réformes et prévoit la manière dont les nouvelles règles seront interprétées ainsi que les effets de leur application.

ABSTRACT

In the revision of the Chinese Trademark Law in 2019, the legislator introduced several reforms for a triple objective: fight against trademark squatting, trademark counterfeiting and trademark trolling. In this article, the author analyses the political, social and judicial contexts of these reforms and predicts the interpretation and application of the new rules.

I- INTRODUCTION

Depuis les années 1980, la transformation de l'économie planifiée en économie de marché en Chine a permis la rencontre entre les sociétés étrangères et les sociétés chinoises sur cet important marché émergent. Pour organiser cette nouvelle part du marché mondial, des régimes juridiques ont dû être adoptés afin d'assurer le jeu de la concurrence. C'est dans ce contexte que les lois en matière de droit de la propriété intellectuelle furent promulguées¹. Le système juridique chinois actuel relatif aux marques fut créé par la loi du 23 août 1982 et entra en vigueur le 1^{er} mars 1983. Le législateur chinois a opté pour un régime d'enregistrement de marques, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Ce régime a un défaut inhérent qui découle de la logique du « premier arrivé, premier servi » applicable en matière d'acquisition des droits : il favorise les dépôts frauduleux. Cette lacune du régime juridique est utilisée par certains de manière excessive en Chine. Retard à agir ou ignorance de la pratique chinoise de dépôts de marque, beaucoup de sociétés étrangères souffrent des dépôts frauduleux. Et les sociétés chinoises n'en sont pas exemptées, car beaucoup d'entre elles ne sont pas sensibilisées au sujet de l'enregistrement de marques. Par ailleurs, la contrefaçon de marque est un sérieux problème en Chine, car le pays se trouve au commencement de l'économie de marché et tant la mentalité de commerce loyal que l'ordre juridique restent à s'établir. Ces deux difficultés, soit les dépôts frauduleux et la contrefaçon, sont justement les deux raisons principales qui ont poussé les autorités chinoises à réviser successivement la *Loi sur les marques de la République populaire de Chine* (ci-après : « Loi sur les marques ») en 1993, 2001, 2013 et 2019².

-
1. Shujie FENG, *La mise en œuvre du droit de l'OMC en matière de propriété intellectuelle en Chine*, Édition A. Pédone, 2019, Chapitre préliminaire.
 2. Loi du 22 février 1993 portant révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1993 ; loi du 27 octobre 2001 portant révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2001 ; loi du 30 août 2013 portant la révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} mai 2014.

En 1993, dans le contexte des négociations sino-américaines réalisées dans le cadre des pratiques dites « *Special 301* »³ des États-Unis, la Loi sur les marques a été révisée pour la première fois⁴. Contre les dépôts frauduleux, la loi de 1993 a ajouté une règle accordant à l'Office des marques le pouvoir d'annuler *ex officio* les marques déposées frauduleusement ou par d'autres moyens inappropriés. Contre la contrefaçon, la loi a étendu la qualification de contrefaçon aux cas de commercialisation des produits contrefaisants si le commerçant a agi en connaissance de cause, et ce, afin de clarifier le champ d'application de la loi⁵.

En 2001, la Loi sur les marques fut révisée une deuxième fois afin de permettre une dernière mise au point du système des marques avant l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce (« OMC »)⁶. Contre les dépôts frauduleux, le législateur chinois a, d'une part, clarifié la règle générale selon laquelle les dépôts de marques ne doivent pas porter atteinte aux droits antérieurs des tiers – y compris les intérêts légitimes des tiers sur les marques qu'ils n'ont pas déposées, mais qu'ils ont exploitées – et, d'autre part, intégré la règle relative à la protection des marques notoires contre les dépôts frauduleux de l'article 6^{bis}. Le législateur chinois a également instauré la règle régissant les dépôts frauduleux par les agents ou représentants de l'article 6^{septies} de la *Convention de Paris pour la protection des droits de propriété industrielle* (ci-après « Convention de Paris »). Contre la contrefaçon, le législateur a introduit des règles sur la contrefaçon à l'inverse (*reverse passing off*), ainsi que des règles sur la présomption de faute des contrefacteurs, l'indemnité des dépenses des victimes dans les actions de contrefaçon. En outre, il a prévu le renforcement des procédures et mesures administratives – pouvoir de saisir, confisquer et détruire les produits de contrefaçon – et judiciaires – saisie des biens et saisie des preuves avant la procédure judiciaire – pour la lutte contre la contrefaçon⁷.

3. Avec le renforcement de l'*Omnibus Trade Act of 1974* par l'*Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*, le gouvernement américain a développé la « Section 301 » dans la fameuse « Special Section 301 » qui autorise le représentant du commerce des États-Unis (« USTR », en anglais) à prendre des mesures de représailles à l'encontre des partenaires commerciaux si, d'après lui, ces derniers ne protègent pas les droits de la propriété intellectuelle de façon adéquate et efficace. La Chine était parmi les premières cibles des actions menées par les États-Unis.

4. Loi du 22 février 1993 portant révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1993.

5. *Ibid.*

6. Loi du 27 oct. 2001 portant révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2001. La Chine est devenue membre de l'OMC le 11 décembre 2001.

7. *Ibid.*

La loi du 30 août 2013 a modifié le système de marques une troisième fois ; le législateur chinois ayant toujours pour objectif de renforcer l'efficacité dans la lutte contre les dépôts frauduleux et la contrefaçon⁸. Contre les dépôts frauduleux, trois nouvelles règles ont été introduites : le principe de bonne foi dans le dépôt et l'usage des marques, l'interdiction des dépôts frauduleux par toute personne ayant eu des relations d'affaires avec la victime et l'interdiction aux cabinets de conseil en marques de déposer des marques sur les services et produits autres que les services de conseil en propriété intellectuelle. Contre la contrefaçon, le législateur a augmenté le montant des dommages-intérêts en mettant en place trois nouvelles règles : l'adoption d'un régime de dommages-intérêts punitifs qui s'élèvent à trois fois le montant du préjudice subi par le titulaire de marque ou le bénéfice illégal réalisé par le contrefacteur, l'augmentation du plafond des dommages-intérêts statutaires de 500 000 CNY à 3 millions CNY et l'introduction du principe de conséquence défavorable pesant sur les contrefacteurs dans la détermination du montant des dommages-intérêts s'ils refusent de fournir des documents financiers⁹.

Malgré les efforts des autorités chinoises comme en témoignent les révisions de la Loi sur les marques, les dépôts frauduleux et la contrefaçon demeurent toujours deux préoccupations importantes, tant pour les sociétés étrangères que pour les sociétés chinoises. C'est pour cette raison que le législateur a révisé la Loi sur les marques une quatrième fois en avril 2019, et ce, afin de poursuivre les efforts continus dans cette bataille. Par ailleurs, des pratiques d'abus de droit sur les marques enregistrées, connues sous le nom de *trademark trolling*, constituent un nouveau problème de plus en plus sérieux en Chine. Ainsi, certaines sociétés ou individus déposent des marques non pas dans le but de les exploiter, mais pour obtenir des dommages-intérêts par des menaces d'action en contrefaçon ou même le dépôt effectif d'une action en contrefaçon. Le législateur a ainsi adopté des règles contre cette pratique qui risque de perturber le marché. Dans cet article, nous analyserons les nouvelles règles concernant ces trois sujets telles que prévues dans la quatrième révision de la Loi sur les marques.

II- LUTTE CONTRE LES DEPOTS FRAUDULEUX

Les dépôts frauduleux sont des dépôts malhonnêtes qui portent atteinte aux droits ou intérêts légitimes des tiers. Cette expression,

8. Loi du 30 août 2013 portant la révision de la loi sur le droit des marques, entrée en vigueur le 1^{er} mai 2014.

9. *Ibid.*

fréquemment utilisée par les professionnels juridiques et les médias, n'est pourtant pas un terme juridique, mais plutôt un terme moral. Or, tous les actes considérés comme malhonnêtes sur le plan moral ne peuvent pas être qualifiés d'actes illégaux¹⁰. Par exemple, une marque notoire dans un ou plusieurs pays étrangers ne peut pas permettre à son titulaire d'empêcher des dépôts qui pourraient créer un risque de confusion ou de dilution si cette marque n'est pas notoire en Chine. C'est là l'origine de toutes les difficultés de la lutte contre les dépôts frauduleux et aussi la raison des incompréhensions du public. Cela fait hurler les médias étrangers et chinois : « La Chine n'a pas bien fait son travail dans la lutte contre les dépôts frauduleux ! ». En théorie, il est normal que les règles juridiques soient limitées dans leur application, et ce, d'autant plus que le régime chinois de dépôt de marques applique la devise du *premier arrivé, premier servi*. L'expression de mécontentement du public étranger et chinois a toutefois poussé les autorités chinoises à faire des efforts constants sur le plan législatif et judiciaire en la matière¹¹.

La Loi sur les marques révisée de 2013 comporte un principe ainsi que six règles qui permettent de lutter contre les dépôts frauduleux. Tout d'abord, l'article 7 de la loi consacre le principe de bonne foi dans les dépôts et l'exploitation de marques. Pourtant, tant l'Office chinois des marques que les tribunaux chinois ont une habitude très conservatrice quant à l'application de ce principe. Ainsi, ce dernier ne peut, en réalité, être appliqué seul sans être combiné avec l'une des six règles concrètes de la loi. L'article 30 interdit les dépôts de marques qui pourraient créer un risque de confusion avec les marques antérieures déposées ou enregistrées. L'article 13 de la loi interdit le dépôt d'une marque qui pourrait créer un risque de confusion avec une marque non enregistrée, mais notoire sur le continent chinois ou qui pourrait porter atteinte à une marque enregistrée et notoire par dilution, et ce, même s'il n'y a pas de risque de confusion. L'article 32 interdit les dépôts de marques qui portent atteinte à tout droit antérieur du tiers, ainsi que les dépôts réalisés de manière déloyale de marques non enregistrées, mais bénéficiant d'une certaine réputation à la suite de leur exploitation antérieure. Cette règle protège tous les droits antérieurs tels que les droits d'auteur, les dessins et modèles, les noms commerciaux, les noms patronymes, etc., et les marques exploitées qui ne sont pas notoires. L'article 15 interdit aux agents ou aux représentants de déposer la marque de leurs clients ou des

10. Shujie FENG, *Droit des marques : théorie et pratique*, China Renmin University Press, 2017, p. 143-155.

11. Shujie FENG, « Why the Deficiency in Fighting Trademark Piracy in China », (2014) 2 *European Intellectual Property Review*.

personnes qu'ils représentent et interdit aux contacts d'affaires de déposer les marques de leurs partenaires. Cette deuxième interdiction constitue un élargissement de la règle de l'article 6^{septies} de la Convention de Paris. Cet article n'exige pas l'exploitation de la marque sur le continent chinois, mais insiste sur la violation de l'obligation de loyauté entre les partenaires d'affaires. L'article 19(4) interdit aux agents de marques de déposer des marques en leur nom sur les produits ou services autres que ses activités de conseil en marques. L'article 44(1) interdit les dépôts réalisés avec des moyens trompeurs ou d'autres moyens déloyaux. Le législateur entend appliquer cette règle aux cas de dépôts effectués à l'aide de documents ou d'informations falsifiés. Pourtant, cette règle a également été interprétée par l'Office et les tribunaux chinois de manière à l'appliquer aux cas de stockage massif de marques enregistrées ; soit pour empêcher les tiers de les exploiter, soit pour les vendre¹². C'est dans le prolongement de cette interprétation que le législateur chinois a introduit une nouvelle règle contre les dépôts sans intention d'exploitation dans la révision de la loi en 2019 afin d'empêcher les stockages massifs de marques enregistrées¹³.

Selon l'article 4 de la Loi sur les marques révisée en 2013, « toute personne physique ou morale ou autre organisme, qui a besoin d'obtenir un droit exclusif sur sa marque de produit ou de service dans ses activités d'affaires, doit déposer sa demande d'enregistrement auprès de l'Office des marques ». À cette règle, le législateur en a ajouté une autre dans la révision de 2019 : « toute demande de marque de mauvaise foi sans intention d'exploitation doit être rejetée ». Par ailleurs, la loi prévoit que cette règle peut être invoquée non seulement dans le cadre de l'examen des demandes de marques, mais aussi lors d'actions en opposition ou en invalidation¹⁴. Il peut paraître étrange d'ajouter cette nouvelle règle après la règle initiale de l'article 4 de la loi qui prévoit uniquement le principe de liberté en matière de dépôt de marques : déposer sa marque ne constitue pas une obligation ; le dépôt est obligatoire uniquement dans le cas où l'on veut obtenir un droit exclusif. Cependant, l'Office et les tribunaux chinois ont fait

12. *Longfeng Li c. TRAB*, décision de la Cour suprême de Chine, (2013) Zhi Xing Zi n° 41. Article 17 du *Guide pour les affaires administratives concernant l'obtention et le maintien des droits de marques de la Cour supérieure de Pékin* du 24 avril 2019. Voir aussi Shujie FENG, *Droit des marques : théorie et pratique*, China Renmin University Press, 2017, p. 152-155.

13. Questions & réponses sur la révision de la marque par l'Office national de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) accessible sur <<http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/1139030.htm>, 2019-9-17>. Voir aussi : Lianfeng WAN et Yiping SHEN, « On the Establishment of Non-Use Trademark Clearing Regime », (2019) 6 *Intellectual Property*.

14. Articles 33 et 44 al. 1 de la Loi sur les marques révisée en 2019.

une interprétation étendue de cette règle dans le contexte de la lutte contre les dépôts frauduleux. D'une part, l'Office chinois exige que les personnes physiques de nationalité chinoise justifient de leur besoin de dépôt de marque lors de l'examen des dépôts de sorte que ces derniers doivent prouver l'existence du commerce qu'ils mènent, notamment sous la forme d'entreprise familiale. D'autre part, il arrive que des sociétés, déposantes de marques, dont la licence d'opération a été suspendue pendant un certain temps, restent toujours titulaires de marques qui constituent des obstacles pour d'autres déposants. Quand l'action en déchéance n'a pas pu permettre d'obtenir l'annulation de ces marques, l'Office ou les tribunaux ont décidé d'annuler ces marques au nom de la règle de l'article 4 au motif que ces déposants n'ont plus besoin d'utiliser leurs marques¹⁵. C'est ainsi qu'a été créée une nouvelle condition au dépôt et au maintien de marques : le besoin ou l'intention réelle d'exploitation. Ce contexte jurisprudentiel a donné du sens à la cohabitation des deux règles en question.

En outre, il est intéressant de savoir que c'est une enquête menée par un média en ligne privé qui a poussé le législateur à décider d'adopter cette nouvelle règle. Cette enquête a révélé le dépôt de plus de 5 000 marques en une journée par une même société qui a répété cette opération une fois par mois pendant plusieurs mois. De plus, le cabinet de représentation et le déposant faisaient tous les deux partie d'un réseau de sociétés composées de dizaines de sociétés détenues par quelques personnes physiques actionnaires¹⁶. Cette enquête a démontré de manière caricaturale au public et aux autorités à quel point le commerce de stockage massif de marques pouvait constituer un investissement lucratif pour certains, bien que tous les investisseurs ne fassent pas autant de dépôts ou n'utilisent pas la même stratégie. Lors de la préparation de la révision de la loi, il a été proposé d'interdire tous les dépôts de marque sans intention réelle d'exploitation des déposants. Toutefois, trois considérations ont eu pour conséquence l'abandon de cette idée. Premièrement, un tel changement risquait de transformer le régime chinois en régime américain, qui demande comme condition de dépôt de marque l'intention d'usage, alors que le législateur chinois souhaite maintenir un régime de dépôt comme dans la plupart des pays. Deuxièmement, même si la nouvelle règle vise à lutter contre les stockages massifs de marques enregistrées, il est difficile de distinguer les stockages massifs des stockages non massifs, surtout quand le stockage est de quantité modeste et qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des tiers. Troisièmement, il est difficile

15. *Chevas c. TRAB*, décision de la Première Cour intermédiaire de Pékin (2011) Yi Zhong Zhi Xing Chu Zi n° 1897.

16. Accessible sur <http://www.sohu.com/a/272755906_401304>.

d'exiger ou d'évaluer l'intention réelle d'exploitation lors du dépôt et la loi prévoit déjà l'obligation d'exploitation de marque à travers le régime de l'action en déchéance pour non-usage pendant trois ans consécutifs. Par conséquent, le texte final a posé deux conditions qualitatives pour cibler les dépôts illégaux : 1) le dépôt de mauvaise foi ; 2) sans intention réelle d'exploitation.

Quant à l'interprétation et l'application de la nouvelle règle, l'Administration pour la régulation du marché, autorité supérieure de l'Office des marques, a adopté, le 11 octobre 2019, un décret intitulé *Certaines règles pour la régularisation des demandes d'enregistrement de marques*, qui est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2019. Selon l'article 8 de ce document, les examinateurs peuvent prendre en compte les éléments suivants dans l'application de l'article 4 de la loi : 1) le nombre de marques déposées, le nombre de classes de produits ou services désignés ainsi que le nombre de marques vendues par le déposant et par les personnes physiques ou morales ou d'autres organismes qui ont des relations avec le déposant ; 2) les secteurs industriels du déposant ainsi que les pratiques d'exploitation de marques ; 3) les éventuels actes de dépôts frauduleux ou de contrefaçon par le déposant selon les décisions administratives ou judiciaires qui ont la force de la chose jugée ; 4) la similitude entre la marque déposée et les marques connues des tiers ; 5) la similitude entre la marque déposée et les noms connus de personnes physiques, les noms commerciaux, les sigles des noms de sociétés ou d'autres signes commerciaux ; 6) d'autres éléments à prendre en compte. On peut constater que, par l'ensemble de ces éléments à considérer, l'Office chinois des marques entend interdire deux types de dépôts frauduleux : les stockages massifs de marques en vue de leur vente et les dépôts portant atteinte aux droits ou intérêts des tiers.

Pour le premier type d'actes, le stockage de marques en vue de leur vente suffira à être qualifié de dépôt de mauvaise foi sans intention réelle d'exploitation : l'intention du déposant est de les vendre et non de les exploiter ; or, un dépôt réalisé avec intention de vente est de mauvaise foi. Ainsi, il est prévisible que cela fera baisser le seuil quantitatif de la qualification de stockage de marques et il ne sera plus nécessaire de prouver le caractère *massif* du stockage, mais uniquement la volonté du déposant de vendre les marques, à travers son historique de vente de marques par exemple. Pour le deuxième type d'actes, on vise les dépôts frauduleux au sens plus large que ceux régis par les règles et pratiques actuelles. L'Office des marques a l'intention d'atteindre les dépôts frauduleux au-delà de ceux déjà couverts par le champ d'application du critère de risque de confusion, qui nécessite la similitude entre les produits ou services concernés.

C'est pour cela que les éléments à prendre en compte se concentrent sur l'historique des dépôts frauduleux ou de la contrefaçon du déposant ainsi que la popularité des signes qui font l'objet de dépôts, car tous ces éléments aideront à prouver la mauvaise foi du déposant¹⁷. En un mot, il s'agit d'un pas important vers une lutte plus efficace des dépôts frauduleux. La pratique de l'Office et des tribunaux va évoluer dans un sens favorable aux victimes des dépôts frauduleux, mais elle sera toujours accompagnée d'une attitude prudente des tribunaux chinois.

III- LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Malgré les efforts constants des autorités chinoises, le nombre de personnes condamnées pour contrefaçon de marques n'a cessé de croître ces dernières années¹⁸. Dans la révision de 2019, le législateur a, d'une part, prévu des mesures de sanctions plus sévères à l'égard des actes de contrefaçon à l'identique et, d'autre part, augmenté les montants plafonds des dommages-intérêts que les tribunaux peuvent prononcer.

Concernant le premier aspect, le législateur a confié plus de pouvoir aux administrations dans la lutte contre la contrefaçon à l'identique. Selon le nouvel article 63(4) et (5), en cas de contrefaçon à l'identique, les tribunaux doivent, sur demande des titulaires de marque, prendre trois mesures de sanction. Premièrement, ils doivent ordonner la destruction des produits de contrefaçons sauf dans des cas exceptionnels. Deuxièmement, ils doivent ordonner la destruction des matériaux ou outils servant principalement à la fabrication de produits de contrefaçon, et ce sans indemnité, et dans des cas exceptionnels, l'interdiction de leur entrée dans le circuit commercial, et ce, sans indemnité. Troisièmement, ils doivent interdire l'entrée dans le circuit commercial des produits de contrefaçon à l'identique, et ce, même si la représentation des marques sur les produits a été enlevée. Ces mesures constitueront de sévères sanctions pour les contrefacteurs de mauvaise foi.

Quant aux dommages-intérêts en matière de contrefaçon de marque, ils sont déterminés, en droit chinois, en appliquant l'une des méthodes suivantes, listées dans leur ordre de préséance : 1) le

17. Liangfeng WAN et Yiping SHEN, « Création de liste noire des déposants frauduleux », (2019) 6 *China Trademark*.

18. Selon le *Livre blanc sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine* de 2017 et de 2018, les administrations chinoises ont traité 30 130 affaires de contrefaçon de marques en 2017 et 31 200 en 2018 ; les tribunaux chinois ont reçu 37 946 affaires de contrefaçon de marques en 2017 et 51 998 en 2018.

montant du préjudice subi par le titulaire de marque en raison de la contrefaçon ; 2) le montant du bénéfice réalisé par le contrefacteur grâce à la contrefaçon ; et 3) les redevances applicables ou un montant tel que prononcé par les juges¹⁹. La méthode applicable est définie de la façon suivante : les juges appliquent tour à tour chacune des méthodes jusqu'à pouvoir déterminer le montant de dommages-intérêts. Ainsi, s'ils ne peuvent déterminer ce montant grâce à la première méthode, notamment en raison du manque d'éléments de preuve, ils passent alors à la deuxième méthode, puis à la troisième, et ainsi de suite. Les dommages-intérêts fixés en appliquant la quatrième méthode sont surnommés les « dommages-intérêts statutaires ». Afin de limiter le pouvoir d'appréciation des juges, le législateur a prévu un montant plafond pour ces dommages-intérêts statutaires, qui était de 500 000 CNY en 2001, et a été augmenté à 3 millions CNY en 2013, puis à 5 millions CNY en 2019. Par ailleurs, en cas de contrefaçon de mauvaise foi dans des circonstances graves, les juges peuvent décider d'appliquer un montant égal à jusqu'à trois fois le montant déterminé par l'une des trois premières méthodes selon la Loi sur les marques révisée en 2013. Dans ce cas de figure, il s'agit alors de « dommages-intérêts punitifs ». Avec la révision de 2019, les juges peuvent désormais prononcer jusqu'à cinq fois le montant de dommages-intérêts normaux. Il convient de savoir que, selon les statistiques, les dommages-intérêts statutaires ont été appliqués dans plus de 98 % des affaires de contrefaçon en raison du manque de preuves relatives à la fabrication, la commercialisation ou les chiffres d'affaires des contrefacteurs²⁰. Ainsi, les dommages-intérêts punitifs n'auront qu'une application très limitée alors que c'est notamment la révision concernant le montant plafond des dommages-intérêts statutaires qui produira un effet important dans la pratique²¹.

Il convient de savoir que, bien que les règles juridiques ne précisent rien sur la nature punitive des dommages-intérêts statutaires, les juges prennent bien en compte la mauvaise foi ou la faute des contrefacteurs, ce qui fait en sorte que la responsabilité des contrefacteurs est souvent alourdie en raison de ce facteur²². C'est ainsi que, dans plusieurs affaires jugées ces dernières années, le montant des dommages-intérêts ordonné par les tribunaux chinois a augmenté de façon radicale. Par exemple, dans l'affaire *Moncler*,

19. Article 63 de la Loi sur les marques révisée en 2019.

20. Shujie FENG et Xiao MA, « To Increase damages of Intellectual Property Infringement in China: A Double-Edged Sword for the Market », (2019) 53-1 *Journal of World Trade*, p. 39-58.

21. Congying XU, « The Function and Utility of Punitif Damages in Intellectual Property Law », (2018) 7 *Hubei Social Science*.

22. Shujie FENG et Xiao MA, *supra*, note 20.

la Cour de propriété intellectuelle de Pékin a prononcé le montant plafond de 3 millions CNY comme dommages-intérêts statutaires en l'absence de preuve concernant le chiffre d'affaires ou le volume de commercialisation du contrefacteur qui est considéré comme étant de mauvaise foi. La Cour a pris en compte le fait que ce dernier avait non seulement contrefait la marque notoire, mais aussi déposé un nom de domaine très similaire et imité les pages de sites Internet de la victime en vue de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs²³. Dans un contexte politique fortement favorable au renforcement de la lutte contre la contrefaçon, les juges chinois augmentent de plus en plus le montant des dommages-intérêts en utilisant leur marge d'appréciation, et ce notamment, car il n'existe pas de méthode technique de calcul pour fixer le montant des dommages-intérêts statutaires. De plus, les juges ne font pas beaucoup d'efforts dans l'évaluation du taux de contribution de la contrefaçon au bénéfice réalisé par les contrefacteurs. Ainsi, il arrive souvent que les titulaires de marques obtiennent plus de dommages-intérêts que ce qu'il convient. Ces politique et pratique favorables aux titulaires de marque ont donné lieu à l'émergence du *trademark trolling* sur le marché chinois, contre lequel le législateur a introduit une règle spéciale.

IV- LUTTE CONTRE LE *TRADEMARK TROLLING*

Lors de la révision de la Loi sur les marques en 2013, le législateur chinois a adopté de nouvelles règles régissant les actes illégaux ou malhonnêtes des cabinets de conseil en marques. Selon l'article 68 de la loi, les autorités peuvent ordonner une amende, suspendre la licence d'exercice des cabinets de conseil, ou les deux. Des sanctions disciplinaires peuvent également être appliquées s'ils ont falsifié des documents, commis des actes de concurrence déloyale comme la diffamation à l'égard de leurs concurrents ou encore s'ils ont travaillé pour les clients déposant de mauvaise foi en connaissance de cause. Le contexte de ces changements est le suivant : à la suite à la suppression de l'examen de qualification des conseils en marques en 2003, toute société commerciale peut être cabinet de conseil et certaines de ces sociétés offrent à la fois des services de dépôt et de commercialisation de marques. Malgré la bonne volonté du législateur, ces règles introduites en 2013 n'ont pas permis d'améliorer la situation parce que l'identification des actes illégaux nécessite des enquêtes et des dénonciations. Certains cabinets de marques collaborent toujours avec les sociétés de dépôts frauduleux de manière déguisée, comme

23. Décision de la Cour supérieure de Pékin, jugement civil (2015) Gao Min (Zhi) Zhong Zi n° 3529. Voir aussi Blog Chine PI, accessible sur <<https://chinepi.com/affaire-moncler-coup-de-chaud-pour-les-contrefacteurs/>>.

en témoigne l'exemple précédemment cité du déposant ayant procédé au dépôt de 5 000 marques en une journée. De plus, certains cabinets envoient des lettres de démarchage aux clients de leurs concurrents en prétendant avoir obtenu le résultat de l'examen de fond plus tôt que leurs concurrents. Cependant, ils ne font que surveiller le journal officiel de l'Office dont la parution a lieu avant la réception des lettres officielles aux mandataires désignés.

Pire encore, certains cabinets de marques collaborent avec les sociétés de *trademark trolling*. Ils font d'abord des dépôts frauduleux et ensuite poursuivent les victimes en contrefaçon devant les tribunaux ou demandent des mesures de *take down* auprès des plateformes de commerce électronique²⁴. Dans les affaires *Uniqlo*, le distributeur de vêtements japonais a utilisé un signe sur les étiquettes des produits sans le déposer. Deux sociétés, titulaires de plus de 2 600 marques, ont déposé ce signe comme marque et ont ensuite poursuivi Uniqlo, en 2014, dans plus de 40 affaires devant les tribunaux chinois des lieux dans lesquels Uniqlo a des boutiques²⁵. Dans l'affaire *Bayer*, un individu a déposé deux dessins que la société Bayer utilise sur l'emballage de leur crème solaire et a ensuite déposé des plaintes auprès de Taobao, une plateforme de commerce électronique chinoise pour demander le retrait des produits pour contrefaçon de ses marques. Quand la société Bayer l'a contacté, il lui a demandé de payer 700 000 CNY en échange du retrait de ses plaintes. La société a ensuite découvert que cet individu avait déposé plus de 100 marques et déposé 2 605 plaintes auprès de Taobao contre 1 810 boutiques en ligne.

Face à ce phénomène de *trademark trolling*, les tribunaux chinois ont rejeté, dans la plupart des cas, les demandes des titulaires de mauvaise foi. Bien que les tribunaux chinois compétents pour les affaires de contrefaçon n'aient pas la compétence de se prononcer sur la validité des marques enregistrées, ils ont qualifié ces plaintes comme étant contraires au principe de bonne foi ou constitutives d'un abus de droit²⁶. Plus tard, la Cour suprême de Chine a publié quatre décisions dites « affaires directrices » qui ont clarifié l'appli-

24. Shujie FENG, « Trademark Trolls in China: Reasons and Solutions of the Serious Market Disturbing Problem », (2019) 11:257 *Tsinghua China Law Review*, p. 259-292.

25. Jianjun ZHU, « Legal Regulation of Trademark Stocking for Profit – Comment on Uniqlo Cases, Intellectual Property », (2018) 1, p. 33-40. Voir aussi Blog Chine PI, accessible sur <<https://chinepi.com/affaire-uniqlo-ou-comment-la-chine-lutte-contre-les-depots-frauduleux/>>.

26. Décision de la Deuxième Cour Intermédiaire de 2014 n° 93 et décision de la Cour supérieure de Shanghai 2015 n° 97 ; décision de la Première Cour Intermédiaire de Zhongshan 2014 n° 338.

cation du concept de l'abus du droit et du principe de bonne foi au *trademark trolling*²⁷. Par ailleurs, dans l'affaire *Bayer*, la société Bayer a finalement poursuivi le titulaire de marque pour concurrence déloyale et le tribunal lui a donné raison en ordonnant au titulaire de marque d'arrêter de déposer des plaintes auprès des plateformes de commerce électronique et de payer à la société Bayer un montant de 700 000 CNY à titre de dommages-intérêts²⁸.

Dans la révision de la loi de 2019, au lieu de consolider cet acquis jurisprudentiel en matière de lutte contre le *trademark trolling*, le législateur chinois s'est contenté d'introduire une règle visant uniquement à sanctionner les cabinets de marques. Il s'agit de l'article 68(4) selon lequel les déposants frauduleux peuvent être sanctionnés par une amende délivrée par les administrations et ceux qui mènent, de mauvaise foi, des actions en contrefaçon peuvent être condamnés à une amende par les tribunaux. Il convient, en fait, d'appliquer cette règle, en ce qui concerne le *trademark trolling*, à tous ceux qui ont commis des actes de *trademark trolling* et non seulement aux cabinets de marques. De plus, il est nécessaire de rétablir les conditions d'accès au marché pour la profession de conseil en marques, de qualifier les cabinets de conseil d'agence de services juridiques et non d'agences commerciales et de renforcer le rôle de l'association professionnelle afin de rétablir de l'ordre dans le marché de ce métier juridique.

V- CONCLUSION

Les dépôts frauduleux et la contrefaçon de marque en Chine posent des problèmes considérables pour les sociétés étrangères en raison de la taille de ce pays et ils ont suscité de nombreuses critiques depuis toujours. Pourtant, il faudrait voir les choses de manière plus claire, et ce, notamment en distinguant d'une part, la situation concernant le respect des droits de marque dans la société chinoise et d'autre part, les efforts menés par les autorités chinoises. Personne ne peut nier le fait que les autorités chinoises sont actuellement confrontées, en matière de protection des marques, à des défis d'une importance inégalée et qu'elles ont fait beaucoup plus d'efforts que les autres

27. Décision de la Première Cour Intermédiaire du Shangdong Jinan (2016) n° 1856 (une des 50 affaires de PI typiques de 2017 sélectionnées par la Cour suprême de Chine), SPC (2014) n° 24 (affaires directrices n° 82 sélectionnées par la Cour suprême de Chine), SPC (2016) n° 216, SPC (2014) n° 168 (une des 50 affaires de PI typiques de 2017 sélectionnées par la Cour suprême de Chine).

28. Yuhang est le quartier où se trouvent les entreprises des grandes plateformes chinoises de commerce électronique Taobao et Alibaba.

pays dans ce domaine. Ces efforts se sont traduits par l'adoption de nouvelles règles et politiques pour une meilleure efficacité dans la protection des droits et intérêts légitimes. Cette évolution législative a entraîné, par conséquent, la transformation progressive des principes fondamentaux du droit chinois. Premièrement, la lutte contre les dépôts frauduleux pousse le régime chinois de marques vers un régime mixte de droit acquis par le dépôt ou l'usage. Deuxièmement, la lutte contre la contrefaçon a entraîné l'adoption des dommages-intérêts punitifs, un régime incompatible avec son rattachement à la tradition civiliste. Troisièmement, la lutte contre le *trademark trolling* a obligé les juges à appliquer les principes généraux de droit, ce qui est pourtant une pratique rare en droit chinois. Il s'agit donc d'efforts extraordinaires qui déchirent et déforment le système juridique de ce pays au-delà du droit des marques. Ils témoignent de la forte volonté des autorités chinoises de garantir la protection des droits de propriété intellectuelle. Cette expérience de la Chine n'appartient pas uniquement à cette dernière, mais à tous les pays du monde qui participent au processus de globalisation. Nous devons vivre cette expérience ensemble, mais avec une meilleure connaissance de la situation dans ce pays et de la globalisation des marchés.