



BREVE MAI-JUIN 2012 CHINE

✓ **Le dépôt de marque en Chine**

Les dépôts de marque internationale ont connu un nouveau record en 2011 avec 42 270 demandes soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année 2010. La Chine est restée le pays le plus fréquemment désigné et les plus fortes hausses ont été enregistrées dans la Fédération de Russie (+35,6%), devant l'Union Européenne (+24,5%), les Etats-Unis d'Amérique (+15,5%) et la Chine (+11,5%).

La protection de votre marque en Chine s'avère opportune soit en vue de conforter une exploitation locale qui devient incontournable notamment pour les produits prisés en provenance de France comme le vin soit à titre préventif.

En effet, il est recommandé d'anticiper un dépôt sur ce territoire pour prendre date dès que possible auprès des registres et éviter ainsi l'occupation notamment par des tiers malveillants et les aléas liés à la contestation ou la négociation d'un rachat. L'intérêt étant également de disposer de votre marque sur ce territoire lorsque vos projets de commercialisation se sont concrétisés et la protection est valable ensuite pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment.

Par ailleurs, les délais étant relativement longs, il convient de prévoir environ 12 mois entre le dépôt et la délivrance du certificat d'enregistrement lorsque la procédure se déroule sans notification de la part de l'Office ou opposition émanant de tiers.

Préalablement à tout dépôt, il est conseillé naturellement de procéder à des recherches d'antériorité afin de s'assurer de la disponibilité de votre marque dans ce pays et de l'absence de dépôt plus ou moins frauduleux qui viendrait contrarier votre propre enregistrement. En effet, contrairement à la procédure devant l'INPI en France, l'Office Chinois des marques bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour bloquer votre propre enregistrement au prétexte qu'une marque identique ou proche est déjà présente sur son registre, qu'importe que la(es) marque(s) relevée(s) soient déposées de manière frauduleuse ou de bonne foi. A titre d'exemple, il n'est pas rare que votre marque soit déposée par votre propre distributeur / contact local sans votre accord et empêche l'enregistrement de votre titre.

Dans de telles circonstances, nous sommes à votre disposition pour étudier de concert avec nos confrères locaux et spécialisés en la matière, la stratégie la plus adaptée à vos besoins.

✓ **Noms de domaine en Chine**

La Chine est avec la Russie, la zone la plus cybersquattée du monde et vous êtes nombreux à vous inquiéter de la réception de courriels rédigés de la manière suivante :

Dear CEO,

We are the department of registration service in China. We have something need to confirm with you. We formally received an application on Sep.13, 2011, One company which called "Decest Holding, Inc." is applying to register "SCHMIT CHRETIEN" as brand name and domain names as below:

schmitchretien.com.hk / schmitchretien.com.tw / schmitchretien.hk / schmitchretien.in/schmitchretien.net.cn / schmitchretien.org.cn / schmitchretien.tw

After our initial examination, we found that the brand name being applied is as same as your company's name and trademark. These days we are dealing with it, hope to get the affirmation from your company. If your company and this "Decest Holding, Inc." are the same company, there is no need reply to us, We will accept their application and will register these for them immediately.

If your company has no relationships with that company or did not authorize them, please reply to us within 7 workdays, if we can't get any information from you within 7 workdays, We will unconditionally approve the application which is submitted by "Decest Holding, Inc.".

Il s'avère que vous avez été victime d'une tentative de chantage à l'enregistrement aux noms de domaine asiatiques.

En effet, depuis plusieurs années, des sociétés asiatiques utilisent la pression psychologique pour faire déposer des noms de domaine à des entreprises reprenant leur marque ou leur identifiant commercial dans des extensions asiatiques. Il s'agit d'une arnaque de chantage à l'enregistrement du type « slamming », pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités.

Le chantage à l'enregistrement de noms de domaine asiatiques débute par un courrier électronique rédigé en anglais et destiné au « CEO », soit le patron de la société visée. L'arnaqueur cherche à contacter directement le responsable de l'entreprise qui méconnaît souvent les règles liées aux noms de domaine.

Il se présente comme un bureau d'enregistrement accrédité en Asie, principalement en Chine. Ce tiers inconnu avertit la société de la réception d'une demande de dépôts de noms de domaine reprenant la marque de sa future victime par l'un de ses clients.

Zélé, le « registrar » asiatique s'est rendu compte que l'entreprise visée dispose de droits sur les noms demandés. Dans un souci fallacieux d'« éthique », le prestataire asiatique propose à la société de déposer les noms correspondants en lieu et place de la demande initiale de son « client ». Les tarifs d'abonnements sont souvent prohibitifs. Cupide, il menace sa proie d'honorer la requête originelle s'il ne reçoit pas sa commande dans un délai court.

La liste en annexe répertorie certains prestataires asiatiques impliqués dans le chantage à l'enregistrement de noms de domaine et la liste des extensions les plus réservées.

Par ailleurs, nous vous conseillons de mettre en place une veille juridique de votre marque et identifiants commerciaux afin d'être avisés des réservations malveillantes et d'agir le cas échéant à leur encontre.

Dans ce contexte, nous vous invitons à ne pas donner suite à toute sollicitation et nous sommes à votre disposition pour réserver les noms de domaine de votre intérêt dans les extensions les plus prisées et sensibles telles que .cn (Chine) .com.cn (Chine) .in (Inde) .kr (Corée du Sud) .jp (Japon) .tw (Taiwan) .sg (Singapour).

S'agissant particulièrement de l'extension .cn, il est à noter que le registre chinois autorise, après deux ans de blocage, les particuliers et les entreprises étrangères à enregistrer cette extension. Le .CHINE en alphabet chinois devrait également être lancé fin 2012.

L'équipe Marques du cabinet est naturellement à votre disposition pour vérifier la disponibilité de votre marque et/ou noms de domaine en Chine et vous conseiller la meilleure stratégie de dépôt à adopter le cas échéant.

Bérénice AUBERT, Conseil en Propriété Industrielle