

## L'AFFAIRE DU DÉPÔT EN CHINE PAR UN TIERS DE MARQUES « CALISSONS D'AIX »

OU L'INTÉRÊT D'UNE PROTECTION EN AMONT DES ACTIFS  
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'ÉTRANGER

*par Marina Cousté, Romain Viret et Sarah Madi,  
Avocats à la Cour  
Reed Smith, Paris – Département Propriété intellectuelle*



*Romain Viret*



*Marina Cousté*



*Sarah Madi*

**L**es fabricants de calissons d'Aix ont récemment eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un tiers avait déposé les marques « CALISSONS D'AIX » et « KALISONG » en Chine, alors même qu'ils ne disposent pour l'heure d'aucune marque en Chine ni d'aucun autre titre de propriété intellectuelle opposable sur ce territoire. Cette nouvelle a provoqué la colère de ces fabricants qui cherchent actuellement à développer la commercialisation de leurs produits emblématiques à l'international et notamment sur le marché asiatique.

A défaut de droits de propriété intellectuelle antérieurs en Chine, les fabricants de calissons d'Aix disposent aujourd'hui de moyens d'action limités et incertains pour contester les dépôts litigieux et s'opposer à la commercialisation en Chine de calissons « Made in China » (I).

Cette affaire met ainsi en lumière l'importance d'une protection en amont des actifs de propriété intellectuelle à l'étranger pour s'opposer à tout dépôt ou exploitation par un tiers qui serait susceptible d'entraver l'accès au marché dans le pays concerné (II).

**I. L'INSUFFISANCE DES MOYENS D'ACTION DES FABRICANTS DE CALISSONS EN CHINE EN L'ABSENCE D'UNE PROTECTION EN AMONT DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Comme d'autres acteurs économiques avant eux, notamment Apple ou encore New Balance, les fabricants de calissons d'Aix se trouvent relativement démunis face au dépôt des marques chinoises litigieuses car les titres de propriété intellectuelle qu'ils ont acquis à ce jour ou qui sont en cours d'acquisition ne s'étendent pas au territoire chinois (A). Les possibilités pour agir en Chine contre ces dépôts sont donc limitées et incertaines (B).

**A. Les limites territoriales des titres de propriété intellectuelle acquis ou en cours d'acquisition par les fabricants de calissons**

Les titres de propriété intellectuelle dont sont titulaires les fabricants de calissons ou dont ils ont sollicité l'obtention ne les protègent pas en Chine.

L'Union des Fabricants de Calissons d'Aix en Provence (désignée ci-après « UFCAP ») est titulaire depuis 1991 d'une marque collective française, qui, par définition, n'est opposable qu'en France.

De plus, l'Indication Géographique Protégée (IGP) européenne dont l'obtention par l'UFCAP est actuellement en cours et qui a tardé à avancer du fait de nombreuses divergences entre les différents fabricants quant au contenu du cahier des charges, ne leur accordera, si elle est finalement octroyée, qu'une protection sur le marché européen. Seul un accord bilatéral conclu entre l'Union européenne et la Chine pourrait permettre la reconnaissance de l'IGP européenne dans cet Etat. Une telle reconnaissance par un accord bilatéral est cependant loin d'être systématique, puisque la Chine n'a reconnu à ce jour qu'une dizaine d'IGP européennes, dont trois IGP françaises (le comté, le roquefort et les pruneaux d'Agen). De plus, à supposer même que l'IGP « Calissons d'Aix », si elle est délivrée, soit reconnue par la Chine, les fabricants de calissons ne pourraient en tout état de cause s'opposer qu'à l'utilisation de la dénomination « Calissons d'Aix » pour des calissons « Made in China » ne remplissant pas les critères de qualité définis par l'IGP, tout en étant empêchés d'exporter leurs propres produits en Chine du fait de l'existence du dépôt antérieur des marques « CALISSONS D'AIX » et « KALISONG ».

Compte tenu de l'absence de titres de propriété intellectuelle opposables sur le territoire chinois, les fabricants de calissons d'Aix disposent donc aujourd'hui de moyens d'action limités pour contester les dépôts litigieux et s'op-

poser à la commercialisation de calissons « Made in China » dans ce pays.

**B. Des moyens d'action limités et incertains en l'absence de titres de propriété intellectuelle opposables en Chine**

Sans titre de propriété intellectuelle opposable en Chine, les fabricants de calissons d'Aix ne disposent dans cet Etat que de recours limités et incertains.

L'un de ces recours consiste à former une opposition devant l'Office chinois de la Propriété intellectuelle à l'enregistrement des marques « CALISSONS D'AIX » et « KALISONG » en invoquant le caractère frauduleux de leur dépôt. Le droit chinois permet en effet de contester la demande d'enregistrement d'une marque si celle-ci n'a été déposée que pour des motifs frauduleux, notamment lorsque le déposant a exigé de la part du fabricant d'un produit notoirement connu le versement d'une compensation financière pour permettre à ce fabricant d'exploiter la marque en Chine. Un tel recours pourrait être engagé en l'espèce (ce qui *a priori* a d'ores et déjà été fait par l'UFCAP) car il est fort probable que le déposant chinois ait déposé de mauvaise foi et par pur opportunisme les marques « CALISSONS D'AIX » et « KALISONG » pour essayer d'en tirer un profit financier, notamment en proposant de les céder à l'UFCAP. Cela étant, les chances de succès d'une telle opposition sont incertaines : d'une part, la preuve de la notoriété du nom d'un produit étranger en Chine sera difficile voire impossible à faire et, d'autre part, il sera délicat de rapporter la preuve de manœuvres frauduleuses dont le déposant aurait été l'acteur. Par ailleurs, des délais conséquents s'y rattachent et sont donc à considérer : l'opposant devra patienter de longs mois voire un à deux ans avant d'obtenir une décision définitive statuant sur l'opposition et dépenser, par conséquent, des sommes importantes. De toute évidence, le dépôt d'une marque chinoise en amont aurait permis d'éviter une telle procédure et aurait ainsi engendré d'importantes économies (le dépôt d'une marque chinoise ne coûtant en effet que quelques milliers d'euros) et un gain de temps.

On soulignera aussi que, dans la mesure où les fabricants de calissons d'Aix pourront démontrer que leurs produits sont exploités en Chine, ils pourront engager une action en concurrence déloyale pour s'opposer à la commercialisation en Chine de calissons d'Aix « Made in China ».

Cependant, même si une telle exploitation était démontrée, les chances de succès d'une action en concurrence déloyale demeureraient pour le moins aléatoires compte tenu de l'appréciation *in concreto*, c'est-à-dire au cas par cas, du caractère déloyal de l'activité du concurrent opérée par les juges chinois.

C'est pourquoi, dans ce contexte, afin de se prémunir contre tout dépôt ou exploitation par un tiers à l'étranger, il est fortement recommandé aux entreprises de déposer en amont, avant même la commercialisation de leurs produits dans le pays concerné, des titres de propriété intellectuelle opposables aux tiers sur ce territoire.

## II. L'INTÉRÊT D'UNE PROTECTION EN AMONT DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'ÉTRANGER

Plusieurs titres de propriété intellectuelle peuvent être déposés dans un pays étranger (A) pour garantir à leur titulaire une protection efficace de ses droits de propriété intellectuelle dans cet Etat (B).

### A. Une palette de titres de propriété intellectuelle pouvant être déposés dans les pays à risques

Dans la plupart des Etats, différents types de titres de propriété intellectuelle peuvent être déposés par les entreprises.

C'est, en premier lieu, le cas de la marque, fondamentale pour toute entreprise, son objet étant de protéger dans le pays en cause le nom de la société ou de ses produits. Le dépôt de marques à l'étranger est d'ailleurs facilité par le système dit de la marque internationale, celui-ci permettant d'enregistrer des marques dans plusieurs pays *via* une procédure unique gérée par l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et à des coûts réduits. Il est ainsi particulièrement important de déposer une marque non seulement dans sa langue et sa phonétique d'origine, mais également dans la phonétique de la langue locale (par exemple « KALISONG », traduction phonétique en chinois du terme « calissons ») et dans l'alphabet local (par exemple en caractère chinois pour un dépôt en Chine), afin de garantir au titulaire la protection la plus large et efficace possible.

La reconnaissance d'une indication géographique protégée peut être également revendiquée à l'étranger pour garantir la réputation et la qualité des produits commercialisés, même si, comme nous l'avons vu plus haut, cette reconnaissance demeure rare et se combine généralement avec le dépôt d'une marque.

Enfin, d'autres droits de propriété intellectuelle existent : des dessins et modèles peuvent notamment s'avérer fort

utiles pour protéger la forme et le conditionnement d'un produit.

C'est à ce prix et seulement à ce prix que les sociétés pourront bénéficier d'une protection efficace à l'étranger.

### B. La garantie d'une protection efficace à l'étranger

Les entreprises doivent intégrer à leur stratégie internationale la protection de leurs actifs incorporels.

En effet, les titres de propriété intellectuelle renforcent incontestablement la position des entreprises à l'étranger en leur assurant une meilleure protection par des actions fortes et efficaces, en particulier l'opposition à l'enregistrement d'une marque sur la base d'un droit de propriété intellectuelle antérieur ou encore l'action en contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle antérieur.

Ainsi, si l'UFCAP avait déposé la marque « CALISSONS D'AIX » en Chine, elle aurait pu faire immédiatement opposition à l'encontre des dépôts litigieux sur la base de ce droit antérieur, ce qui se serait avéré certainement moins aléatoire qu'une opposition pour dépôt frauduleux. Elle aurait également été en meilleure position, grâce à une action en contrefaçon, pour s'opposer à la commercialisation en Chine de calissons d'Aix « Made in China ».

L'affaire du dépôt par un tiers des marques « CALISSONS D'AIX » et « KALISONG » en Chine souligne ainsi la priorité qui doit être celle des entreprises d'anticiper le développement de leur activité à l'étranger en déposant des marques et autres titres de propriété intellectuelle dans les pays concernés, et ce sans attendre de commencer à y commercialiser leurs produits : gouverner c'est prévoir !