

Chine Le cadre juridique et fiscal

ACCRL / Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
6 décembre 2016

Me Marc Bélanger, LL.L., MIEE, M. Fisc.
Associé Directeur – Bureau de Montréal

DS

Vancouver

Toronto

Québec

Montréal

Dakar

Santiago

Buenos Aires

Bordeaux

Madrid

Lille

Paris

Bruxelles

Stuttgart

Milan

Lyon

Barcelone

Alger

La Réunion

Ho Chi Minh Ville

Singapore

Hanoi

Canton

Shanghai

Pékin

Plan de la présentation

- Principales structures juridiques chinoises pour investisseurs étrangers
- Les étapes habituelles d'implantation
- Protection des marques de commerce
- Certification des produits
- Fiscalité

Principales structures juridiques chinoises pour investisseurs étrangers

- Les coentreprises avec participation au capital (CPC/EJV)
- Les coentreprises contractuelles (CC/CJV)
- Les filiales étrangères en propriété exclusive (FEPE/WFOE)
- Foreign Investment joint stock company (FIJSC)
- Société de personnes
- Etc.

Les étapes habituelles d'implantation

- Approbation
 - Catalogue d'orientation des investissements étrangers
 - Encouragés
 - Limités
 - Prohibés
- Étude de faisabilité
- Entente de joint venture
- Article d'association

Les étapes habituelles (suite)

- Autres documents
 - Entente pour utilisation d'une propriété immobilière
 - Entente pour utilisation d'une technologie
 - Contrat d'emploi
 - Contrat sur marque de commerce
 - Entente sur gestion administrative
 - Entente sur utilisation d'actifs
 - Etc.

Protection des marques

- En 2014, l'office des marques chinois a reçu plus de 2,2 millions de demandes d'enregistrement, dont 93 000 provenant de sociétés étrangères et 80 000 marques enregistrées.
- L'enregistrement en Chine, **si possible avant la première commercialisation**, de ses droits de propriété intellectuelle permet :
 - d'éviter de voir sa marque enregistrée par une société chinoise
 - de se doter de moyens d'actions efficaces (mais non infaillibles) contre les contrefaçons !

alors que les voies de recours pour des droits de propriété intellectuelle non enregistrés en Chine sont extrêmement limitées.

Protection des marques

Enregistrer sa marque en Chine, pour éviter de se trouver confronté à cette situation :



StHubert

Marque enregistrée en Chine par une société chinoise et utilisée pour des biscuits au chocolat !

Protection des marques – L'enregistrement

I – Enregistrer sa marque

- **Quand ?** le plus tôt possible – principe du premier déposant
- **Qui ?** personne physique et morale (obligation d'être représenté par un agent chinois)
- **Quels signes ?** Mots, lettres, chiffres, caractères chinois, etc.
- **Traduction en chinois – recommandée**
 - méthode phonétique : SONY 索尼 (suoni) NOKIA 诺基亚 (nuojiya)
 - méthode conceptuelle : GREAT WALL 长城 (changcheng)
MICROSOFT 微软 (weiruan)
 - méthode mixte : COCA COLA 可口可乐 (kekoukele) – savoureux qui suscite le bonheur CARREFOUR 家乐福 (jialefu) - le bonheur et la richesse des familles

Protection des marques – L'enregistrement

- **Dossier** : exemplaire de la marque, pouvoir, licence d'exploitation
- **Définition des classes et des produits/services au sein de chaque classe.** La protection ne vise que les classes visées et les produits similaires au sein de chaque classe !
- **Recherche d'antériorité** : vérifier que sa marque est disponible – Zone grise de 6 mois
- **Délai** : 12 mois du dépôt à l'enregistrement
- **Processus** :
 - Examen sur la forme - récépissé de reçu - 3 mois
 - Examen sur le fond - vérification de l'existence de marques similaires ou identiques – 6 mois
 - Publication préliminaire - délai d'opposition de 3 mois
 - Emission du certificat d'enregistrement – 3 mois

Protection des marques – L'enregistrement

- **Durée de la protection** : 10 ans renouvelable à compter de la date d'enregistrement
- **Coût office des marques** : Environ 370\$Can / marque / classe (10 produits)
- **Difficultés lors de la procédure d'enregistrement** :
 - refus d'enregistrement par l'office des marques
 - opposition déposée par des tiers
- **Obligation d'utilisation** : possibilité d'action en déchéance pour non utilisation de la marque pendant une période de trois ans

Protection des marques - Mesures contractuelles

- Contrat de distribution : prévoir une clause relative à la propriété de la marque, clause de protection de la propriété intellectuelle
- Prévoir la rupture du contrat ou des pénalités importantes en cas de violation des clauses relatives à la propriété intellectuelle
- Prévoir qu'à la fin du contrat de licence de marque/distribution, le receveur n'a plus le droit d'utiliser la marque
- Attention : le contrat de licence de marque doit être enregistré auprès de l'office des marques pour permettre le paiement des redevances

Protection des marques - CONTREFAÇON

- **Identifier le contrefacteur**
- **Réunir des preuves de la contrefaçon**
- **Vérifier si le contrefacteur n'a pas enregistré vos droits**
- **Solutions douces**
 - Contacter directement le contrefacteur pour l'informer de la gravité de son acte – cas du contrefacteur de « bonne foi »
 - Envoi d'une lettre d'avocat ordonnant la cessation des activités de contrefaçon
 - Informer les consommateurs de la présence de contrefaçon
 - et éventuellement, conclure un accord de coopération avec le contrefacteur
- **Solutions fortes**
 - Actions administratives
 - Actions judiciaires
 - Actions pénales

Protection des marques - CONTREFAÇON

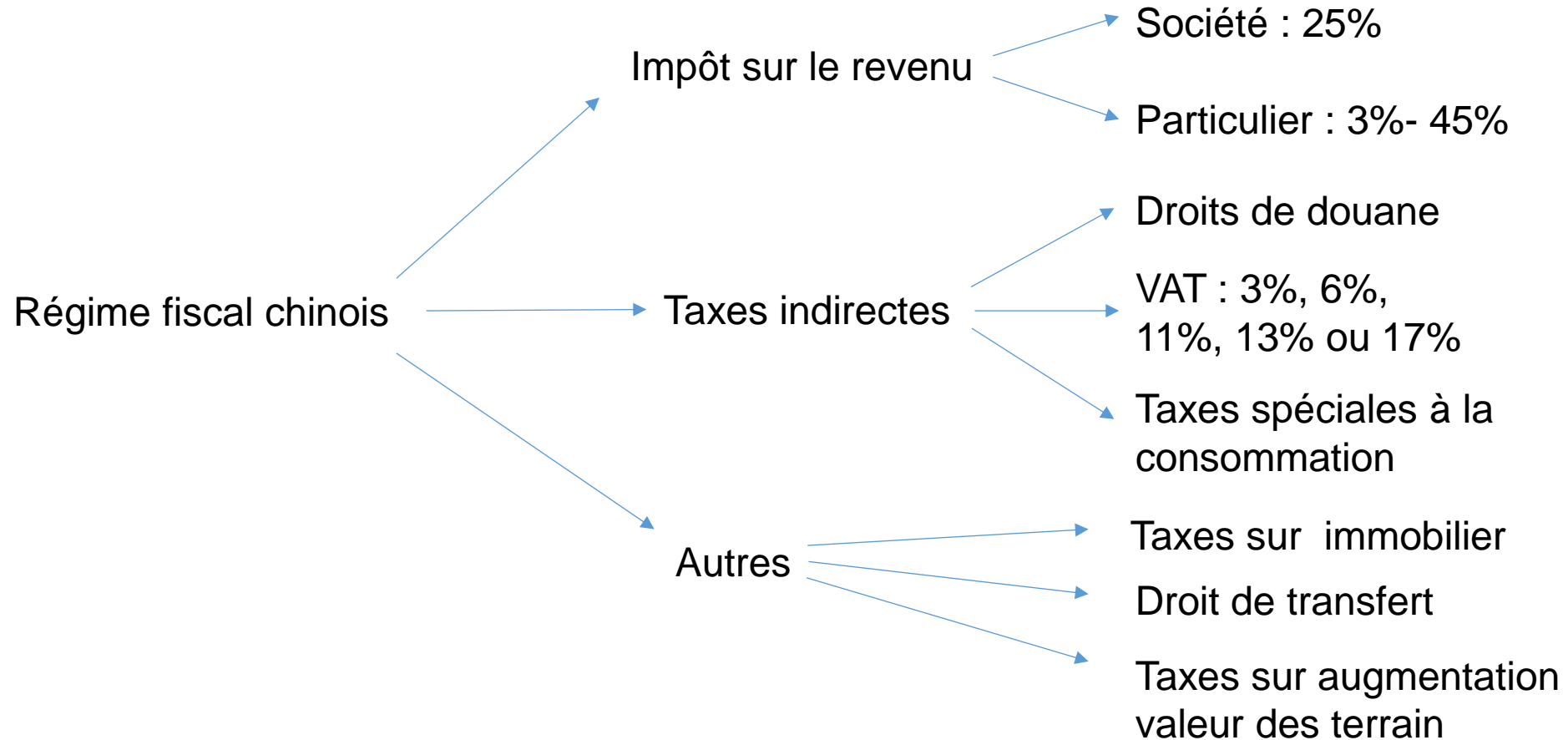
Problématique des actions - Récidives des contrefacteurs

- Disparition du contrefacteur, qui réapparaît sous un autre nom
- Lieu d'apposition du signe distinctif contrefait est différent du site de production
- Difficulté d'évaluer aux moyens de preuves recevables le chiffre d'affaires du contrefacteur ou le manque à gagner du titulaire des droits
- Difficulté pour obtenir paiement des dommages et intérêts

Certification des produits

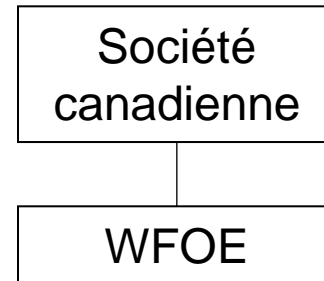
- La plupart des produits peuvent être commercialisés en Chine sans certification/ autorisation particulière
- D'autres exigent une procédure particulière qui peut être très longue et très coûteuse
- Idéalement, se référer au code douanier HS des produits qui permet de vérifier les conditions d'importation

Certification CCC (China Compulsory Product Certification)



Mise en place d'une structure corporative (exemple)

Option A



Option B



Les conseils fiscaux que DS Avocats Canada donne dans ce document

- Ne visent pas à permettre à un contribuable d'éviter les pénalités pouvant lui être imposées et
- Ne visent pas la promotion, la mise en valeur ou la recommandation d'aucune question traitée aux présentes auprès de quelque autre partie. Aucun client ni aucune autre personne physique ou morale ne peut donc utiliser ces conseils à ces fins, puisqu'ils ne sont pas censés l'être et ne peuvent pas l'être.

L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.



Me Marc Bélanger, LL.L., MIEL, M. FISC.
Associé Directeur - Bureau de Montréal

mbelanger@dsavocats.ca

514-360-4210

1080, Côte du Beaver Hall, Bureau 2100, Montréal (Québec) H2Z 1S8