

# La réforme du Paquet Marque

Quels impacts sur votre stratégie de marque ?

▷

Vendredi 8 avril 2016 - Conférence animée par :

**Lauren Bonnet**, avocat

**Lucie Corvisier**, avocat

**Alexandra Le Corroncq**, avocat associé

# Propos introductifs

- **Contexte de la réforme**

- **Ses finalités**

- **Les textes adoptés et entrées en vigueur :**

- ✓ La DIRECTIVE 2015/2436 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL en date du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, publiée au JOUE le 23 décembre 2015 : 3 ans (soit le 14 janvier 2019) ou 7 ans (soit le 14 janvier 2023, pour les procédures administratives en nullité et en déchéance) pour la transposition
- ✓ Le REGLEMENT 2015/2424 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL en date du 16 décembre 2015, publié au JOUE le 24 décembre 2015 : entrée en vigueur après 90 jours (soit le 23 mars 2016) ou 21 mois (soit le 1<sup>er</sup> octobre 2017) pour certaines dispositions nécessitant la prise d'actes délégués et d'exécution par la Commission

# Propos introductifs

## ▫ Les changements terminologiques

- Marque communautaire	- <i>devient</i> Marque de l'Union Européenne
- Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI ou en anglais OAMI)	- <i>devient</i> Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (OUEPI ou en anglais, European Union Intellectual Property Office, EUIPO)
- Marque communautaire collective	- <i>devient</i> Marque collective de l'Union Européenne
- Tribunal des marques communautaires	- <i>devient</i> Tribunal des marques de l'UE
- Le président de l'Office	- <i>devient</i> Le directeur exécutif de l'Office

## ▫ Le plan de la conférence :

- Première partie : le droit matériel
- Seconde partie : le droit de la procédure
- Conclusion : les points clés à retenir de la marque de l'Union Européenne

# Première partie : le droit matériel

## Motifs absolus de refus (1)

### ○ La suppression de la représentation graphique

Etat du droit antérieur	Modifications apportées par la réforme
<p>Art 4 Règlement 207/2009 - Art 2 Directive 2008/95/CE : « Peuvent constituer une marque tous les signes susceptibles d'une <b>représentation graphique</b>, notamment les mots, y compris les noms des personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement...».</p> <p>Art L.711-1 CPI : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de <b>représentation graphique</b> servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.. »</p>	<p>Art 4 Règlement 2015/2424 - Art 3 Directive 2015/2436 : « Peuvent constituer des marques, tous les signes notamment .... à condition que ces signes soient propres a) à distinguer les PS d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et b) <b>à être représentés dans le registre des marques de l'Union Européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires</b> ».</p>

### Conséquences :

- Suppression de l'obligation de « représentation graphique ».
- Résurgence des jurisprudences *Sieckmann/Libertel* qui avaient exigé une représentation claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
- Ouverture de la protection à des marques atypiques : marque sonore, de mouvement, tactile...
- Quid de la représentation si elle n'est pas graphique, quelles sont les formes qui seront acceptées ?

# Première partie : le droit matériel

## Motifs absolus de refus (2)

### ○ **Elargissement de la clause d'exclusion des marques de forme**

Art 7.1 e) Règlement – Art 4.1) e) Directive : Sont refusés à l'enregistrement :

e) les signes constitués exclusivement :

(i) par la forme, **ou une autre caractéristique**, imposée par la nature même du produit,

(ii) par la forme, **ou une autre caractéristique**, du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

(iii) par la forme, **ou une autre caractéristique**, qui donne une valeur substantielle au produit [...] ».

### ○ **Elargissement aux mentions traditionnelles pour les vins, aux spécialités traditionnelles garanties et aux variétés végétales**

Art 7 j, k, l, m Règlement - Art 4.1) i) et suivants Directive

### ○ **Mauvaise foi**

Art 4.2) Directive

### ○ **Fin des disclaimers**

Suppression de l'article 37§2 du Règlement

# Première partie : le droit matériel

## Motifs relatifs de refus

### o Les AOP/IGP, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et les variétés végétales

Impacts sur les recherches d'antériorités : bases de données DOOR et E-Bacchus

### o La protection renforcée des marques renommées

– Art 8.5 modifié Règlement et Art 5.3) a) Directive:

Les marques de renommées **communautaires et nationales** constituent un droit antérieur permettant de **former opposition** à l'enregistrement d'une marque similaire ou identique, **peu importe que les PS concernés soient identiques ou similaires ou non similaires** à ceux pour lesquels elle est enregistrée dès lors que l'usage de la marque postérieure tire profit de caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure sans juste motif.

→ Consécration des jurisprudences *Davidoff/Adidas* : intérêt pratique

– Art 9.2) c) Règlement et art 10.2) c) Directive :

Le titulaire d'une marque de renommée est habilité à interdire à tout tiers d'utiliser un signe identique ou similaire pour des produits identiques, similaires **ou non similaires** lorsque l'usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice.

→ La marque de renommée doit permettre de donner lieu, non seulement à une **procédure administrative d'opposition, mais également à une action en contrefaçon** ou une **procédure administrative ou judiciaire en nullité**, contre des marques déposées pour des produits et/ou services identiques ou similaires, ou non similaires (obligation pour les Etats membres).

# Première partie : le droit matériel

## Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon (1)

### o Transit de marchandises

Art 9.4 Règlement et Art 10.4 Directive

–Le titulaire d'une marque est habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits **dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque** qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

–Ce droit s'éteint si le déclarant ou le détenteur des produits **apporte la preuve que le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire la mise en œuvre sur le marché des produits dans le pays de destination.**

→ Fin de la jurisprudence *Nokia/Philips*

→ Règlement 608/2013 concernant l'intervention des autorités douanières

→ Charge de la preuve pesant sur le détenteur des produits présumés contrefaisants

→ Limite : lorsque le droit invoqué n'est pas une marque

# Première partie : le droit matériel

## Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon (2)

### o **Sanction des actes préparatoires de contrefaçon**

Art 9 bis Règlement et Art 11 Directive

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque a le droit d'interdire à un tiers:

- a) l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;
- b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

→ Appréciation de l'existence d'« un risque qu'il puisse être fait usage »



# Première partie : le droit matériel

## Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon (3)

### ○ **Interdiction de l'usage d'une marque comme dénomination sociale ou nom commercial**

Art 9.3 d) Règlement et Art 10.3 d) Directive

Le titulaire d'une marque a le droit d'interdire à un tiers « *de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale* », dès lors que le nom commercial ou la dénomination sociale en cause est utilisé(e) par le tiers (i) dans la vie des affaires et (ii) pour distinguer des produits et services.

→ Consécration jurisprudence *Céline*

# Première partie : le droit matériel

## Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon (4)

### o **Interdiction de l'usage d'une marque dans une publicité comparative illicite**

Art 9.3 f) Règlement et Art 10.3 f) Directive

Le titulaire d'une marque a le droit d'interdire à un tiers « *de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement et du Conseil* ».

→ Art 4 de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative - conditions de la licéité de l'usage de la marque:

-Absence de confusion – Art 4, sous h)

-Ne pas tirer indûment profit de la notoriété de la marque – Art 4, sous f)

-Ne pas présenter un produit comme l'imitation d'un produit portant une marque – Art 4, sous g)

→ Consécration de la jurisprudence *L'Oréal/Bellure*

# Première partie : le droit matériel

## Limites aux droits conférés (1)

### o Restriction de l'exception d'homonymie aux personnes physiques

Art 12.1 a) Règlement et Art 14.1 a) Directive

Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'usage par un tiers de son nom ou de son adresse, **lorsque le tiers est une personne physique.**

→ Fin de la jurisprudence *Anheuser/Busch*

### o Usage d'un signe ou d'indications descriptives et/ou non distinctives

Etat du droit antérieur	Modifications apportées par la réforme
<p>Art 12 b) Règlement 207/2009 - Art 6.1 b) Directive 2008/95/CE : Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage « b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; »</p>	<p>Art 12.1 b) Règlement 2015/2424 - Art 14.1 b) Directive 2015/2436 : Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage « b) <b>de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif</b> ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; »</p>

→ Portée

# Première partie : le droit matériel

## Limites aux droits conférés (2)

### o Usage d'un signe pour indiquer la destination d'un produit ou service

Etat du droit antérieur	Modifications apportées par la réforme
Art 12 c) Règlement 207/2009 - Art 6.1 c) Directive 2008/95/CE : Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage « c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées »	Art 12.1 c) Règlement 2015/2424 - Art 14.1 c) Directive 2015/2436 : Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage « c) de la marque <b>pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque</b> , en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. »

→ Portée

→ Condition de conformité de l'usage aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale – Article 12.2 Règlement – Art 14.2 Directive

### o Usage d'un signe à des fins d'expression artistique / liberté d'expression

Considérant (21) du Règlement et (27) de la Directive

« L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression. »

# Première partie : le droit matériel

## L'usage de la marque

### ◦ **Preuve d'usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition ou en nullité : point de départ**

Art 44.1 et 46.2 Directive et Art 42.2 et 57.2 Règlement

Date de dépôt ou date de priorité de la demande de marque

→ Evolution par rapport au droit antérieur: date de la publication de la demande

### ◦ **Usage sérieux sous une forme modifiée**

Art 15 § 1 2<sup>ème</sup> al. Règlement et Art 16.5 a) Directive

Le titulaire d'une marque peut échapper à la déchéance de sa marque **s'il prouve l'usage de celle-ci dans une forme n'ayant pas altéré son caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée sous la forme dans laquelle elle est utilisée par le titulaire.**

→ Consécration de la jurisprudence *Rintisch*

### ◦ **Etendue géographique de l'usage ?**

# Première partie : le droit matériel

## Les marques collectives

- **Définition :** marque « propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est titulaire de ceux d'autres entreprises ».
- Les Etats Membres ont désormais l'obligation de prévoir l'existence de marques collectives.
- Harmonisation de l'ensemble de la réglementation applicable en ce compris de la procédure d'enregistrement, des procédures d'opposition ou d'annulation des marques collectives.

## Les marques de garanties ou de certification

- **Définition :** marque « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification ».
- Introduction de la marque de certification de l'Union Européenne dont le régime est quasi-identique à celui applicable aux marques collectives.
- Faculté offerte aux Etats Membres de prévoir des marques de certification.

# Deuxième Partie : le droit processuel

## Désignation et classification des produits et services

### ○ **Historique**

Consécration de la jurisprudence *IP Translator* du 19 juin 2012 : « l'intitulé signifie ce qu'il dit »

### ○ **Exigence de clarté et de précision des libellés**

Art 28 Règlement et art 39 Directive :

- Désignation des produits et services avec **clarté et précision**,
- Possibilité d'utiliser les indications générales des intitulés de classe de la Classification de Nice pour autant que cette identification est claire et précise,
- Le dépôt ne couvrira que les produits et services expressément cités dans le dépôt.

### ○ **Faculté de régularisation**

*Communication de l'Office du 8 février 2016*

Possibilité de préciser le libellé de produits et services visés

Limites:

- Uniquement pour les marques communautaires ou internationales désignant l'UE déposées avant le 22 juin 2012 et désignant un en-tête de classe
- Déclaration effectuée avant le 24 septembre 2016

# Deuxième Partie : le droit processuel

## Les nouvelles taxes de dépôt et de renouvellement

- **Un système de taxes par classe** (Art 42 Directive : transposition facultative)
- **Comparaison des coûts applicables aux marques de l'Union Européenne :**

	<b>Aujourd'hui</b> <i>Prix en €</i>	<b>En application du Règlement</b> <i>Prix en €</i>
<b>Dépôt de marque par voie électronique</b>		
Taxe de base	900 (pour 3 classes)	850 (pour 1 classe)
2 <sup>nd</sup> e classe	+0	+ 50
3 <sup>ème</sup> classe	+0	+150
4 <sup>ème</sup> classe et plus	+ 150 par classe suppl.	+150 par classe suppl.
<i>Montant total du dépôt</i>		
Pour 1 classe	900	850
Pour 2 classes	900	900
Pour 3 classes	900	1050
Pour 4 classes et plus	1050	1200
<b>Renouvellement de la marque par voir électronique</b>		
Taxe de base	1350 (pour 3 classes)	850 (pour 1 classe)
2 <sup>nd</sup> e classe	+0	+50
3 <sup>ème</sup> classe	+0	+150
4 <sup>ème</sup> classe et plus	+400	+150
<i>Montant total du renouvellement</i>		
Pour 1 classe	1350	850
Pour 2 classes	1350	900
Pour 3 classes	1350	1050
Pour 4 classes et plus	1750	1200

Après application de ces nouveaux barèmes :

- le dépôt d'une marque de l'Union Européenne pour 3 classes coutera plus cher qu'avant;
- le renouvellement d'une marque de l'Union Européenne coutera bien moins cher qu'avant.



# Deuxième Partie : le droit processuel

## Renouvellement

### ○ **Modification de la date d'expiration**

Art 47.3) Règlement et Art 49.3) Directive :

La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, ***dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement.***

→ Autrement dit, le renouvellement doit être effectué dans les six mois précédant la date « d'anniversaire » et non plus dans les six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

### ○ **Délai de grâce**

La demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement.

# Deuxième Partie : le droit processuel

## Précisions relatives aux procédures d'opposition (Article 43 Directive)

### o **Caractère obligatoire**

Une procédure administrative d'opposition doit être mise en place dans tous les Etats Membres.  
→ Une telle procédure existe déjà pour la marque de l'Union Européenne et la marque française.

### o **Modalités**

- Procédure ouverte au titulaire d'une marque antérieure, d'une marque de renommée et aux personnes exerçant des droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
- Possibilité de l'ouvrir aux titulaires d'autres droits antérieurs (droit d'auteur, dénomination sociale, etc.).
- La demande peut être déposée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs appartenant au demandeur.
- La demande peut être formée sur la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou déposée et porter sur la totalité ou une partie des produits ou services de la marque contestée.
- Concernant les marques internationales désignant l'UE : raccourcissement du calcul de la période d'opposition de 3 mois qui commencera à courir 1 mois (au lieu de 6 mois) après la date de la publication (article 156 §2 Règlement).

### o **Période de « cooling-off »**

Un délai de 2 mois doit être accordé, sur demande conjointe des parties, afin de régler le litige à l'amiable.

### o **Observations des tiers**

# Deuxième Partie : le droit processuel

## Mise en place de procédures administratives nationales en déchéance et en nullité (Art 45 Directive)

### o **Caractère obligatoire**

Une procédure administrative doit être mise en place dans tous les Etats Membres, devant les offices nationaux, afin de solliciter :

- la déchéance d'une marque (pour absence d'usage sérieux ou marque devenue générique ou trompeuse);
- la nullité d'une marque (en vertu des motifs absolus de nullité ou de l'existence d'une marque antérieure) → applicable aux titulaires de marques de renommées, d'appellations d'origine ou indications géographiques.

### o **Modalités**

- La demande de nullité peut être déposée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs appartenant au demandeur.
  - La demande peut porter sur la totalité ou une partie des produits ou services de la marque.
- De telles procédures existent déjà pour la marque de l'Union Européenne;
- Toutefois, elles n'existent pas encore pour la marque française : mise en place d'ici trois ans.

# Conclusion

## Synthèse des points clés à retenir

### **Ce qui change le 23 mars 2016 pour les marques de l'Union Européenne :**

- Clarté et précision de libellé de produits et services : déclaration jusqu'au 24/09/2016 pour les marques antérieures au 22/06/2012
- Motifs absolus :
  - article 7(e) : signes constitués par la forme ou « autre caractéristique »
  - article 7 (j) (k) (l) (m) : appellations d'origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins, spécialités traditionnelles garanties et variétés végétales
- Motif relatif : appellations d'origine et indications géographiques
- Point de départ du délai d'opposition de 3 mois à l'encontre d'une marque internationale désignant l'Union Européenne = 1 mois après la date de publication
- Preuves d'usage 5 ans avant le dépôt opposé ou la marque arguée de nullité (et non la publication)
- Les taxes (dépôt et renouvellement)
- Renouvellement dans les 6 mois précédant l'expiration de l'enregistrement
- Actes de contrefaçon : marchandises en transit – actes préparatoires – publicité comparative
- Limitation des effets de la marque
- Transfert : publication du contrat et division de l'enregistrement en cas de cession partielle