



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 269 – Entrée en vigueur du règlement sur la marque UE

Chers Amis,

C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009. Voici 10 points à retenir.

1. Ne dites plus jamais « marque communautaire », mais bien « marque de l'Union européenne » (en anglais : *EU trade mark*). Depuis que le Traité de Lisbonne (2009) a remplacé la Communauté européenne par l'Union européenne, le vocabulaire doit suivre. Dès aujourd'hui, on applique le « règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne » (« RMUE »).
2. Ne dites plus « OHMI », mais bien « Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle » (en anglais : *EU Intellectual Property Office*, abrégé « *EUIPO* »). Le site Internet de l'Office change lui aussi : www.euipo.europa.eu.
3. Les taxes de dépôt et de renouvellement des marques UE sont désormais identiques et se calculent par classe de produits ou de services : 850 EUR pour une classe, 50 EUR pour la deuxième et 150 EUR pour chaque classe supplémentaire. Les nouveaux tarifs s'appliquent à toutes les marques UE dont le renouvellement doit intervenir à partir d'aujourd'hui.
4. Les titulaires de marques UE déposées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe ont jusqu'au 24 septembre 2016 au plus tard l'occasion de régulariser les choses en déposant une déclaration auprès de l'Office pour désigner précisément les produits ou services qu'ils souhaitent viser à l'origine (art. 28, § 8, RMUE).
5. Peuvent dorénavant être refusées à l'enregistrement, non seulement « la forme » imposée par la nature même du produit, celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou encore celle qui donne une valeur substantielle au produit, mais aussi « une autre caractéristique » que la forme qui aurait ces propriétés (art. 7, § 1^{er}, e, RMUE).
6. Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, de même que les mentions traditionnelles pour les vins ne peuvent être enregistrées à titre de marque. Il en va de même des spécialités traditionnelles garanties et des dénominations de variétés végétales (art. 7, § 1^{er}, j à m, RMUE).
7. Les titulaires de marques UE peuvent dès aujourd'hui empêcher tout tiers d'introduire des produits dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, si ces produits proviennent de pays tiers et copient une marque. Le législateur de l'Union s'écarte ainsi des arrêts *Montex* et *Class International* de la CJUE en permettant d'agir contre des marchandises pirates en transit, sauf si le défendeur peut prouver, dans le cadre de la procédure prévue par le règlement douanier (UE) n° 608/2013 que le titulaire n'est pas habilité à agir dans le pays de destination finale (art. 9, § 4, RMUE).

8. Les titulaires de marques UE peuvent maintenant agir contre des actes préparatoires et l'utilisation de la marque sur des conditionnements, étiquettes, marquages ou autres supports (art. 9bis RMUE).

9. L'exception d'usage du nom pour échapper à une atteinte à une marque UE ne vaut plus que pour les personnes physiques (art. 12, § 1^{er}, a, RMUE). Elle ne peut plus être invoquée pour les noms commerciaux comme l'avait pourtant admis la CJUE dans l'arrêt *Anheuser-Busch* de 2004.

10. L'opposition contre une marque internationale désignant l'UE pourra toujours être faite dans un délai de trois mois. Cependant, le délai de départ de ce délai est modifié : c'est désormais un mois (et non plus six) à compter de la publication de la demande (art. 156, § 2, RMUE). La date butoir est donc avancée de cinq mois.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais