

# Paquet marques suite et fin?

APRAM- Commission marques- 1<sup>er</sup> juillet 2015

---

*Isabelle Chauvet- INPI*

# Contexte

---

## *Systeme des marques en Europe:*

### ❑ Textes juridiques

- ✓ Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques
- ✓ Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire
- ✓ Règlement CE 2868/95 portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire
- ✓ Règlement CE 2869/95 relative aux taxes à payer concernant les marques communautaires

### ❑ Etat des lieux

- ✓ Pas d'évaluation du système depuis l'adoption de la directive et du règlement
- ✓ Manque de convergence entre les dispositions nationales entre elles et entre les dispositions nationales et les dispositions communautaires
- ✓ Absence de base juridique pour la coopération
- ✓ Augmentation du surplus de l'OHMI

# Historique

---

## ❑ **27 mars 2013, Présentation des propositions législatives par la Commission (règlement et directive) dit le “Paquet marques”**

- une refonte de la directive de 1989 rapprochant les législations des États membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE);
- une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement (CE) n° 207/2009) et
- une révision du règlement de la Commission de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI (règlement (CE) n° 2869/95).

## ❑ **Un peu plus de deux ans de discussions interinstitutionnelles**

## ❑ **21 avril 2015, Accord politique sur la réforme du système des marques en Europe**

## ❑ **Accord politique approuvé par le COREPER le 10 juin et par la Commission JURI du Parlement européen le 15 juin**

# Suite

---

## □ Règlement sur la marque communautaire

Entrée en vigueur 3 mois après sa publication au journal officiel de l'UE

Attention, certaines dispositions du règlement entreront en vigueur 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement

Certaines dispositions doivent être précisées par la Commission par voie d'acte d'exécution

Certaines dispositions seront complétées par la Commission par voie d'actes délégués

# Suite

---

## ❑ Directive rapprochant la législation des Etats membres sur les marques

Entrée en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel de l'UE

Délai de transposition pour les Etats membres:

- 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive au plus tard.
- Sauf pour l'introduction de la procédure en déchéance et en nullité (article 47 de la directive), délai repoussé à 7 ans après l'entrée en vigueur de la directive au plus tard

La directive prévoit un certain nombre de dispositions. Certaines instaurent une harmonisation absolue/ sont obligatoires pour les Etats membres, et auront un impact sur les procédures de l'INPI d'autres restent optionnelles

# Suite

---

## □ Dispositions obligatoires

- Article 3 et considérant 13 de la directive (représentation graphique de la marque):

La condition de représentation graphique est supprimée concernant les signes susceptibles de constituer une marque. Peuvent donc constituer une marque :

Tous les signes (suivent quelques exemples de signes auxquels sont ajoutés les couleurs et les sons, déjà visés à l'article L 711-1 CPI) propre à :

- distinguer les produits et services d'un opérateur de ceux d'un autre, et
- à être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée.

Cela impliquera des modifications du système de dépôt, de la base de données marques, du registre et de la publication.

# Suite

---

## ❑ **Motifs absolus de refus d'enregistrement ou de nullité (article 4 et considérant 14 de la directive)**

La plupart des motifs absolus listés à l'article 4 de la directive sont couverts par le CPI

## ❑ **Motifs relatifs de refus d'enregistrement ou de nullité (article 5 et considérant 14 de la directive)**

3 nouveautés en termes de motifs relatifs de refus devenus obligatoires:

- motifs relatifs de refus fondé sur une IG/AO antérieure
- motifs relatifs de refus basé sur une marque antérieure nationale jouissant d'une renommée
- motifs relatifs de refus lorsqu'une marque est déposée par un conseil sans l'autorisation du propriétaire

# Suite

---

## ❑ Usage sérieux de la marque (article 16 de la directive)

Le § 3 a) de l'article 16 de la directive prévoit que la date de début de la période de 5 ans prévue pour déterminer s'il y a eu un usage sérieux de la marque ou non devra être inscrite dans le registre.

Pour l'INPI, indication et publication de « la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée » ce qui pourrait correspondre à la date de publication de l'enregistrement.

## ❑ Procédure d'opposition (article 45 et 46, considérant 36 de la directive)

Ouverture de la procédure d'opposition « au moins » aux titulaires de marques antérieures (nationales, européennes, internationales), titulaires de marques antérieures jouissant d'une renommée, personnes habilitées à exercer des droits sur les appellations d'origines/ indications géographiques.

# Suite

---

Par ailleurs, possibilité de fonder des oppositions sur des droits multiples. Enfin, possibilité d'opposer le non-usage de la marque antérieure pour s'opposer à l'opposition.

Pour l'INPI:

- l'ouverture de la procédure d'opposition aux IG/AO devrait a priori être compatible avec les nouvelles dispositions de la loi du 17 mars 2014
- l'INPI sera amené à examiner des oppositions sur des droits multiples
- examen des preuves d'usage de la marque antérieure: il semble que les pouvoirs de l'INPI dans le cadre de l'examen des preuves d'usage seront renforcés.

# Suite

---

## □ Procédure d'annulation et de déchéance (articles 47, 48 de la directive et considérant 36)

Ouverture d'une procédure administrative en déchéance et en annulation:

- ✓ Cette procédure existe dans certains Etats mais pas en France,
- ✓ Obligation pour les Etats membres de mettre en place une procédure administrative devant leurs offices qui soit efficace et rapide,
- ✓ Causes de la déchéance: marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, marque qui est devenue générique, marque qui est devenue trompeuse ,
- ✓ Causes de nullité:

-marque qui n'aurait pas du être enregistrée car elle ne remplit pas les conditions relatives aux motifs absolus

-existence de droits antérieurs (articles 5 § 2 et § 3 de la directive):  
marques antérieures, marques antérieures de renommée, IG/AO

# Suite

---

## ❑ **Renouvellement (articles 50 et 51 de la directive)**

-le renouvellement peut être demandé par le titulaire de la marque ou toute personne autorisée par contrat ou par la loi

-la demande de renouvellement peut être effectuée “au moins” dans une période de 6 mois avant la fin de l’enregistrement

-élargissement des personnes autorisées à demander un renouvellement “aux personnes autorisées par contrat ou la loi” plus large que la notion de mandataire;

-modification du délai pour demander le renouvellement au moins six mois avant la fin de l’enregistrement et non plus dans les six mois précédant le dernier jours du mois anniversaire du dépôt.

# Suite

---

## Dispositions optionnelles

### ❑ **Motifs absolus de refus d'enregistrement ou de nullité**

- ✓ Mauvaise foi en tant que motif de refus d'enregistrement dans le cadre de l'examen des marques
- ✓ Usage de la marque interdit par une disposition de l'Union ou de l'Etat membre autre qu'une disposition du droit des marques
- ✓ Marque comprenant un signe de haute valeur symbolique et notamment un symbole religieux
- ✓ Marque comprenant des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la CUP et qui présentent un intérêt public

### ❑ **Motifs relatifs de refus d'enregistrement ou de nullité**

- ✓ Droits antérieurs tels que notamment le nom, le droit à l'image, le droit d'auteur, un droit de propriété industrielle

# Suite

---

- ✓ marque susceptible d'être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, sous réserve qu'à la date de la demande d'enregistrement, le déposant a agi avec mauvaise foi

## □ Taxes (article 44 de la directive)

Possibilité pour les Etats membres d'instaurer un système de taxe supplémentaire pour le dépôt et le renouvellement pour chaque classe de produits et services au delà de la 1ère classe

# Fin ??

---

- ❑ **Travail des juristes linguistes pour établir des traductions dans toutes les langues officielles de l'UE**
- ❑ **Processus de transposition au niveau national nécessitant des discussions interministérielles**
- ❑ **Pour le règlement, les Etats membres devraient encore être sollicités dans le cadre de l'adoption des actes d'exécution et des actes délégués**
- ❑ **Et après... ? Décisions de la Cour de Justice en cas de doute sur l'interprétation du droit de l'Union et visant à assurer une application effective et homogène de la législation de l'Union et éviter toute interprétation divergente**

# Point sur la question du transit

---

Le compromis distingue 2 phases qui correspondent aux deux paragraphes de l'article 10 paragraphe 5 de la directive ou de l'article 9 paragraphe 5 du règlement :

- la phase pré-contentieuse (= retenue), durant laquelle le titulaire de la marque, donc la douane qui agit pour la défense de ses droits, peut empêcher toute personne, dans la vie des affaires, d'introduire dans un État membre des marchandises sur lesquelles est apposée la marque enregistrée dans l'Union, qui proviennent d'un pays tiers et qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique sur le territoire de cet État membre. Cet alinéa permet de rétablir la retenue en transbordement ce qui n'était plus possible avec l'arrêt Nokia-Phillips;
- la phase judiciaire qui correspond en France à une action en justice au fond par le titulaire de droits, pendant laquelle la faculté accordée au titulaire de la marque cesse si le déclarant ou le détenteur des marchandises prouve que le titulaire de la marque ne peut empêcher les marchandises d'être placées sur le marché du pays de destination finale.

---

*Merci*

- [ichauvet@inpi.fr](mailto:ichauvet@inpi.fr)