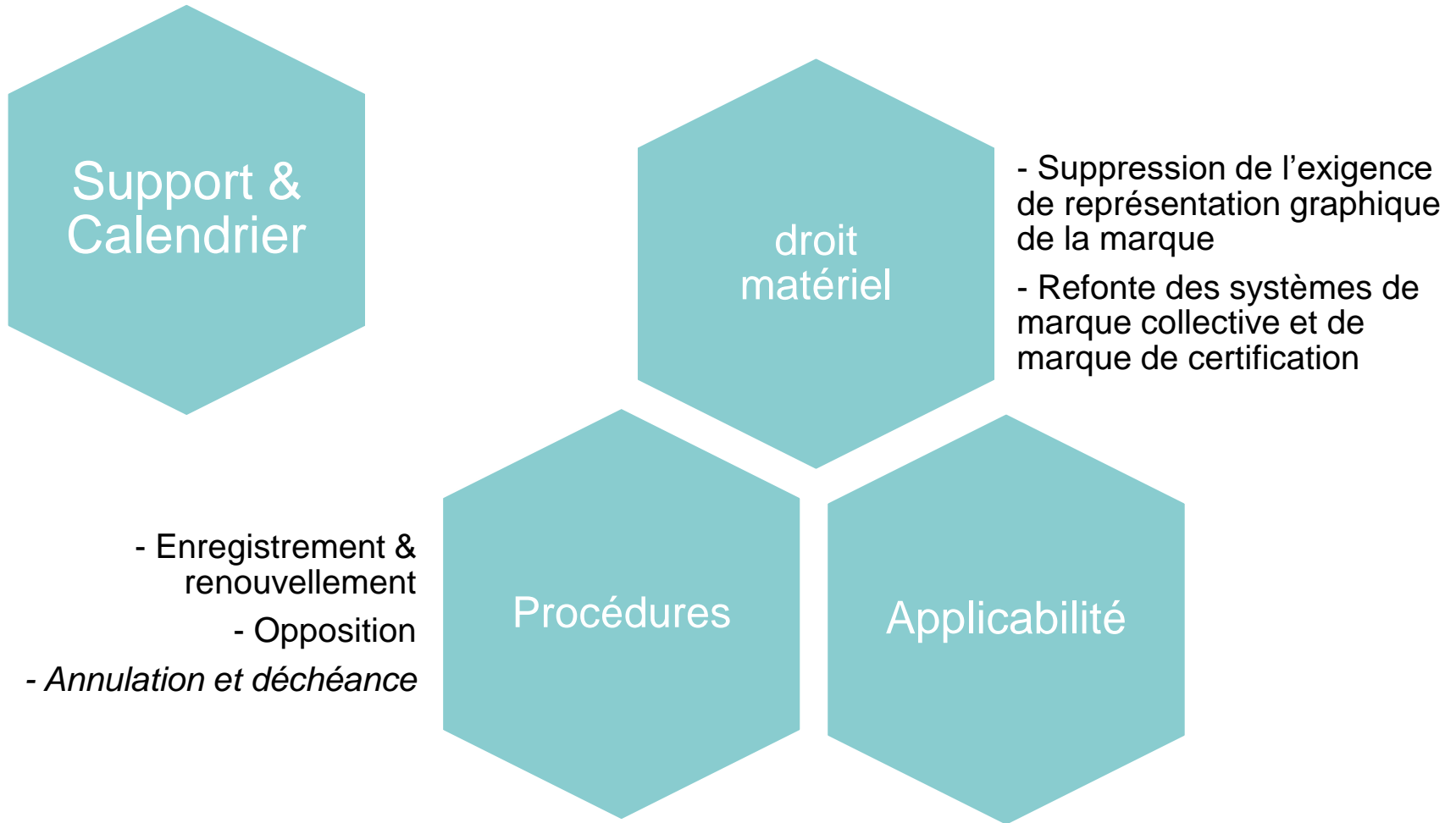


Avancées de la transposition de la Directive Marques / INPI

APRAM / Paris / 12 avril 2018

Olivier Hoarau – Direction Juridique et Financière

Vue d'ensemble



Projet de loi PACTE / ordonnance & décret

❑ **Projet de loi PACTE**

✓ Rédaction d'un **article d'habilitation** dans le PJJ PACTE autorisant le Gouvernement à prendre par Ordonnance

- Les **mesures nécessaires à la transposition** ainsi que les **mesures d'adaptation** de la législation nationale liées à cette transposition
- Les **mesures nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation** relative aux marques avec le règlement sur la marque de l'UE ainsi que les **mesures d'adaptation** de la législation nationale liées à cette application
- dans un **délai de 6 mois** (+ 6 mois pour la ratification)

✓ Calendrier : passage en **Conseil des ministres** le 16 ou le 23 mai 2018

❑ **Ordonnance et du Décret « paquet marques » :**

✓ Retroplanning :

- **Aspects législatifs & réglementaires du « paquets marques »** : **Consultation des parties prenantes** et **saisine du CE** pour examen concomitant de l'Ordonnance et du Décret, avant l'**été 2018**, « en temps masqué », après adoption de l'article d'habilitation par le Parlement

Définition de la marque

□ suppression du caractère graphique de la représentation

- ✓ Directive 2015/2436 : “Peuvent constituer des marques **tous les signes...**, à condition qu’[ils] soient propres :
 - ...b) à être **représentés dans le registre** d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».
 - Représentation ↔ Nature ↔ Description



Types de marque : verbal, figurative, de forme (3D), de position, de motif répétitif, de couleur, **sonore**, de mouvement, **multimédia**, hologramme, autres...



Définition du Règlement d’exécution sur la marque de l’UE et Communication Commune sur la représentation de nouveaux types de marques



Formats : **TEXT, PNG, GIF, TIFF, BMP, JPEG, MP 3, MP 4**

Marques collectives et marques de certification

☐ Adaptation des marques collectives et choix de la marque de certification

- ✓ **Individualisation** des systèmes : nouvelles définitions et nouveaux titulaires
- ✓ En commun : dépôt d'un **règlement d'usage** et **nouveaux motifs de refus/annulation**

☐ Marque collective

- ✓ Demande **identifiée** comme telle
- ✓ Demande limitée aux « **associations** » / « **groupement ou organe représentant** »

☐ Marque de certification

- ✓ Demande **identifiée** comme telle
- ✓ Demande limitée aux « **personnes compétentes pour certifier** »

Enregistrement et renouvellement

☐ Pas de modification de l'examen des demandes d'enregistrement

- ✓ Non prise en compte du **caractère distinctif acquis** après la date de dépôt de la demande d'enregistrement
- ✓ Non prise en compte de la **mauvaise foi** au stade de l'examen

☐ Modification de la période de renouvellement mais pas de l'examen

- ✓ « Extension » de la période de renouvellement : **1 an** avant la **date anniversaire**
- ✓ Ouverture de la période de renouvellement tardif : 6 mois à partir du lendemain de la date anniversaire
- ✓ Renouvellement par le **titulaire inscrit** au jour du dépôt de la demande de renouvellement ou son mandataire
- ✓ Examen et vérification de la chaîne des droits

La procédure d'opposition (1/2)

☐ Proposition d'une procédure plus complète :

✓ Ouverture à de nouveaux droits antérieurs

- **Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée** d'une marque antérieure
- dépôt par l'agent ou le représentant du titulaire sans son accord
- Dénominations sociales
- Atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public

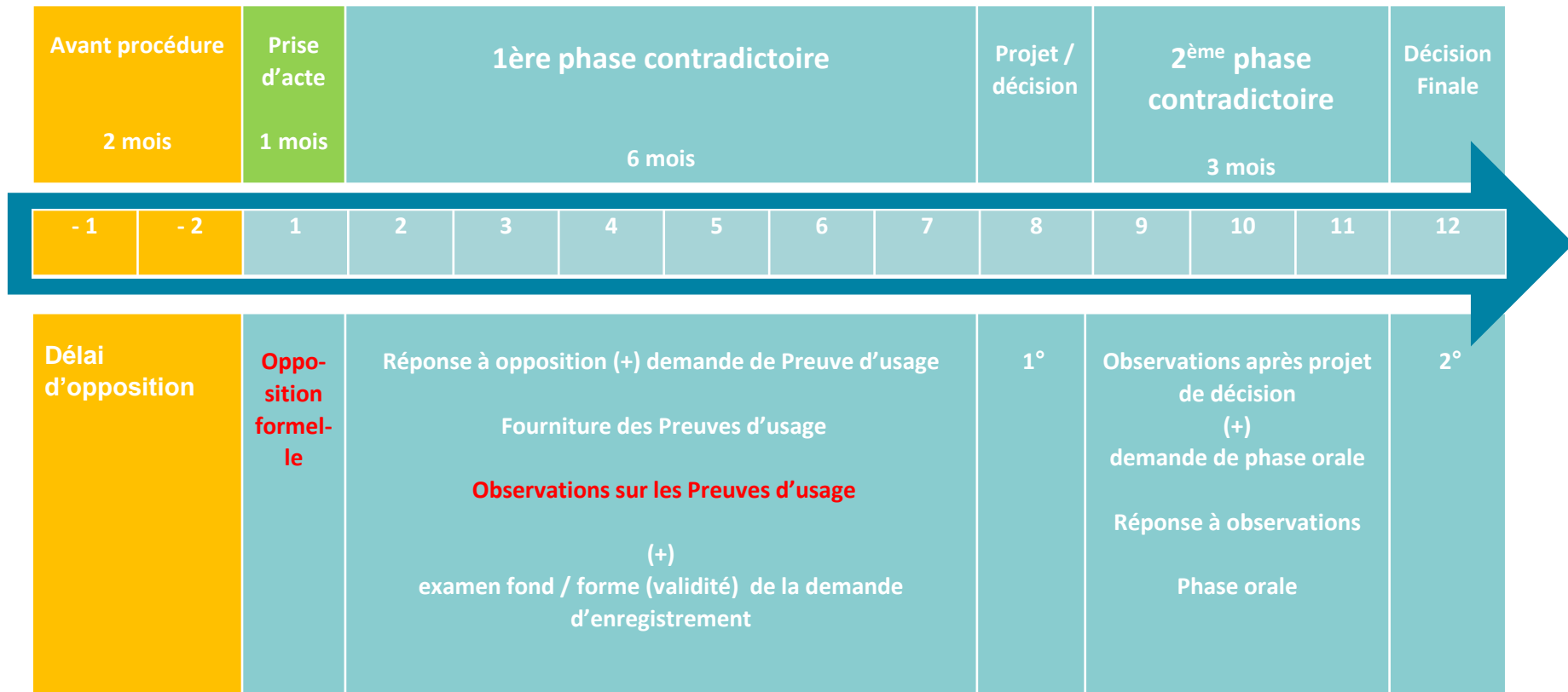
✓ ouverture à des droits antérieurs multiples

✓ Examen complet des preuves d'usage de la ou des marque(s) antérieure(s) opposée(s)

✓ Amélioration de la procédure : Meilleur respect du principe du contradictoire, opposition « formelle », suspension (2 fois 4 mois)

La procédure d'opposition (2/2)

Schéma de procédure **SVR 12 mois (maximum)** :



1° : Décision fond/forme le cas échéant + examen des Preuves d'usage et des moyens + Préparation et notification des projets de décision ou décisions rendues sans réponse du déposant

2° Préparation et notification de la décision finale

Applicabilité

□ Principe :

- ✓ **A la date d'entrée en vigueur [date d'effet] 14 janvier 2019 ?**
- ✓ **Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement au [date d'effet] seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt**

□ Régime de transition :

- ✓ **Marque de certification** : période transitoire pour adaptation aux nouvelles conditions et modalités
- ✓ **Redevance pour Renouvellement** : calcul en *fonction de la date d'expiration* de la marque à renouveler
- ✓ **Période de renouvellement** : calcul en *fonction des périodes de renouvellement qui commence à courir* à compter de la date d'effet

Merci de votre attention