



BARDEHLE  
PAGENBERG

# Transposition de la Directive Marques No 2015/2436 en Allemagne

Paris, 8 avril 2019

Professor Dr. Alexander von Mühlendahl, J.D., LL.M.

Rechtsanwalt, BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, München

Visiting Professor, Queen Mary University of London, Centre for Commercial Law Studies

# AGENDA



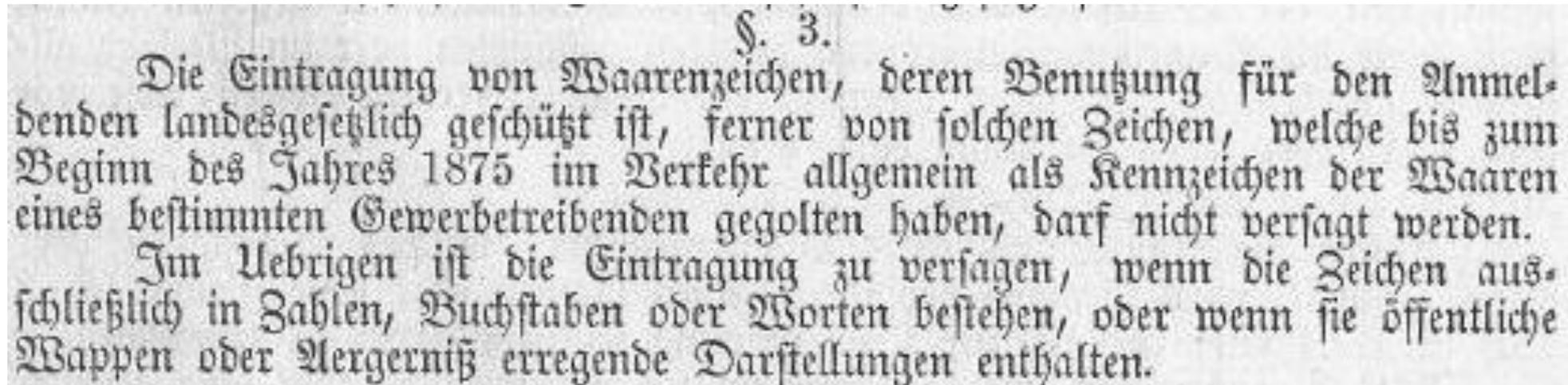
- I. La législation: l'histoire et le présent**
- II. La transposition de la 2015 Directive**
- III. Leçons a comprendre**

# I. La législation: l'histoire et le présent

## I. Histoire et présent

### Législation

Gesetz über den Markenschutz (Law on Trademark Protection), **30. 11. 1874**



§. 3.  
Die Eintragung von Waarenzeichen, deren Benutzung für den Anmel-  
denden landesgesetzlich geschützt ist, ferner von solchen Zeichen, welche bis zum  
Beginn des Jahres 1875 im Verkehr allgemein als Kennzeichen der Waaren  
eines bestimmten Gewerbetreibenden gegolten haben, darf nicht versagt werden.  
Im Uebrigen ist die Eintragung zu versagen, wenn die Zeichen aus-  
schließlich in Zahlen, Buchstaben oder Worten bestehen, oder wenn sie öffentliche  
Wappen oder Uergerniß erregende Darstellungen enthalten.

### Législation

Gesetz vom **12. 5. 1894** zum Schutz der Waarenbezeichnungen

§. 4.

Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen, sowie für Waarenzeichen,

1. welche ausschließlich in **Zahlen**, **Buchstaben** oder solchen **Wörtern** bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waare enthalten;

2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten;

3. welche Aergerniß erregende Darstellungen oder solche Angaben enthalten, die ersichtlich den thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen.

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waaren, für welche sie eingetragen waren, oder für gleichartige Waaren zu Gunsten eines anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Tage der Löschung von Neuem eingetragen werden.

## I. Histoire et présent

### Législation

Warenzeichengesetz vom **5. 5. 1936** (RGBl. II S. 134) i. d. F. vom 18. 7. 1953 (BGBl. I S. 643)

Markengesetz vom **25. 10. 1994** (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist

Markengesetz vom 25. 10. 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), **das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 12. 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist**



## II. Transposition de la 2015 Directive

## II. Transposition

### **La Directive de 2015**

Histoire

Etendue

Transposition



## A. Droit materiel

## II. Étendue et différences

### Champ d'application

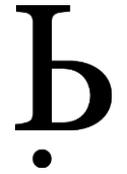


Directive	German Trademark Law
<p>(11) La présente directive ne devrait pas priver les États membres du droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.</p>	<p><b>Section 1 - Protected trade marks and other signs</b> The following shall be protected in accordance with this Act:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. trade marks,</li><li>2. commercial designations,</li><li>3. indications of geographical origin.</li></ol>

### Marques de certification

Directive	German Trademark Law
<p><b>Article 28 - Marques de garantie ou de certification</b></p> <p>1. Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification.</p> <p><b>Article 27 - Définitions</b></p> <p>Aux fins de la présente directive, on entend par:</p> <p>a) «marque de garantie ou de certification», une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte;</p>	<p><b>§ 106a - Certification marks</b></p> <p>(1) The proprietor of a certification mark certifies, for the goods and services for which it is applied, the presence of one or more of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. the material,</li><li>2. the manner or mode of the manufacture of the the goods or performance of the services,</li><li>3. the quality, accuracy or other characteristics, <b>with the exception of the geographical origin.</b></li></ol> <p>The mark must be capable of distinguishing goods and services which are certified from goods and services which are not certified. A verification mark must be describes as such when the mark is applied for.</p>

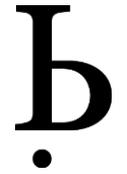
## II. Étendue et différences



### Marques de certification

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 28 – Marque de garantie ou de certification</b></p> <p>...</p> <p>4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, <b>à désigner la provenance géographique des produits ou des services</b> peuvent constituer des marques de garantie ou de certification.</p>	<p><b>§ 106a - Certification marks</b></p> <p>(1) The proprietor of a certification mark certifies, for the goods and services for which it is applied, the presence of one or more of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. the material,</li><li>2. the manner or mode of the manufacture of the the goods or performance of the services,</li><li>3. the quality, accuracy or other characteristics, <b>with the exception of the geographical origin.</b></li></ol> <p>...</p>

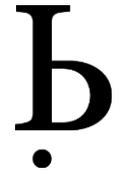
## II. Étendue et différences



### Motifs absolus

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 4 - Motifs absolus de refus ou de nullité</b> ... 2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de <b>mauvaise foi</b> par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement. 3. Un État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où: a) <b>l'usage de cette marque peut être interdit</b> en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union; ...</p>	<p><b>Section 8 - Absolute grounds for refusal</b> ... (2) The following trade marks shall not be registered ... 13. the <b>use of which can manifestly be prohibited in the public interest</b> in accordance with other provisions, or 14. which have been <b>applied for in bad faith</b>.</p> <p><b>Section 37 - Examination for absolute grounds for refusal</b> ... (3) An application shall be refused in accordance with section 8 (2) no. 4 or no. 14 only if the <b>deceptive nature or bad faith</b> is manifest.</p>

## II. Étendue et différences



### Motifs absolus

...	...
Directive	German Trademark Law
<b>Article 4 - Motifs absolus de refus ou de nullité</b> ... c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre.	<b>Section 8 - Absolute grounds for refusal</b> ... (2) The following trade marks shall not be registered ... 6. which contain state coats of arms, state flags or other state symbols <b>or coats of arms of a domestic locality or of a domestic municipal or other local authority association;</b> ...

### Motifs absolus – distinctivité acqui par l'usage

Directive	Loi allemande
<p>...</p> <p>4. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, <b>avant la date de la demande d'enregistrement</b> et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.</p> <p>5. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais <b>avant la date de l'enregistrement.</b></p>	<p>...</p> <p>(3) Subsection (2) no. 1, 2 and 3 shall not apply if, <b>prior to the point in time of the decision on registration</b>, the trade mark has become established in the relevant public as a result of its use for the goods or services for which the application was filed.</p>

### Motifs absolus – distinctivité acqui par l'usage

Directive	Loi allemande
<p>...</p> <p>5. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais <b>avant la date de l'enregistrement.</b></p>	<p><b>Section 37 - Examination for absolute grounds for refusal</b></p> <p>(1) ...</p> <p>(2) If the examination reveals that the trade mark did not meet the prerequisites of section 8 (2) no. 1, 2 or 3 on the date of filing (section 33 (1)), but that the ground for refusal no longer applies subsequent to the date of filing, the application may not be refused if the applicant declares his agreement that, regardless of the original date of filing and of any priority claimed in accordance with section 34 or section 35, the <b>date on which the ground for refusal ceased to apply is deemed to be the date of filing</b> and is relevant for the purposes of <b>establishing priority</b> within the meaning of section 6 (2).</p> <p>...</p>

### Motifs absolus



Directive	German Trademark Law
	<p><b>Section 50 - Invalidity because of absolute grounds for refusal</b></p> <p>(1) The registration of a trade mark shall be declared invalid and cancelled on request because if it has been registered contrary to sections 3, 7 or 8.</p> <p>(2) If the trade mark has been registered contrary to sections 3, 7 or 8 (2) no. 1 to 13, the registration may only be cancelled if the <b>ground for refusal still exists at the time of the decision on the request for cancellation</b>. If the trade mark has been registered contrary to section 8 (2) no. 1, 2 or 3, the registration may furthermore only be cancelled if the <b>request for cancellation is lodged within ten years since the date of registration</b>.</p> <p>...</p>

## II. Étendue et différences



### Motifs relatifs

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 5 - Motifs relatifs de refus ou de nullité</b> ...</p> <p>4. Tout État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:</p> <p>a) des droits à une <b>marque non enregistrée</b> ou un <b>autre signe utilisé dans la vie des affaires</b> ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;</p>	<p><b>Section 12 - Trade marks and commercial designations with earlier priority acquired by virtue of use</b></p> <p>The registration of a trade mark may be cancelled if another person has acquired rights to a trade mark prior to the date that is relevant for the priority of the registered trade mark within the meaning of section 4 no. 2 or to a commercial designation within the meaning of section 5 and these entitle him to prohibit the use of the registered trade mark <b>in the entire territory</b> of the Federal Republic of Germany.</p>

## II. Étendue et différences



### Motifs relatifs

Directive	Loi allemande
<p>4. ...</p> <p>b) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) d'un droit au nom;</li><li>ii) d'un droit à l'image;</li><li>iii) d'un droit d'auteur;</li><li>iv) d'un droit de propriété industrielle;</li></ul> <p>c) la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi.</p> <p>5. ...</p>	<p><b>Section 13 - Other earlier rights</b></p> <p>(1) The registration of a trade mark may be cancelled if another person has acquired another right not listed in sections 9 to 12 prior to the date relevant for the priority of the registered trade mark, and this entitles him to prohibit the use of the registered trade mark <b>in the entire territory of the Federal Republic of Germany.</b></p> <p>(2) The other rights within the meaning of paragraph 1 shall include in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. rights to names,</li><li>2. the right of personal portrayal,</li><li>3. copyright,</li><li>4. names of plant varieties,</li><li>5. indications of geographical origin,</li><li>6. other industrial property rights.</li></ul>

## II. Étendue et différences

# Contrefaçon – droits et limitations

### Droits exclusives

Transit

### Limitations

Obligation d'usage

“Fair use”

Intervening rights

Forclusion pour tolerance

“Verwirkung”

Prescription



### III. Étendue et différences

## Les droits exclusives

Transit

ḃ

## II. Étendue et différences



### Transit

Directive	Lois allemande
<p><b>Article 10 - Droits conférés par la marque</b> ...</p> <p>4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre 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.</p>	<p><b>§ 14a – Goods under customs supervision</b> (1) The proprietor of a trademark or of a commercial designation is entitled to prevent third parties from bringing goods, in the course of trade, into the territory of the Federal Republic of Germany, without being released for free circulation there, where such goods, including the packaging thereof, come from third countries and bear without authorisation a trademark or a commercial designation which is identical with the trademark registered for such goods or the commercial designation, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trademark or commercial designation.</p>

## II. Étendue et différences



### Transit

Directive ...	Loi allemande
<p><b>Article 10 – Droits conféré par la marque</b></p> <p>...</p> <p>Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.</p>	<p><b>§ 14a – Goods under customs supervision</b></p> <p>...</p> <p>(2) The entitlement of the proprietor of the trademark or of the <b>commercial designation</b> pursuant to the paragraph 1 shall lapse if, during the proceedings to determine whether the registered trade ark or the commercial designation has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013 ... , proof is provided by the customs declarant or the holder of the goods that the proprietor of the registered trademark or of the <b>commercial designation</b> is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.</p>

## II. Étendue et différences

### Limitations

Obligation d'usage

“Fair use”

Intervening rights

Forclusion par tolerance

“Verwirkung”

Préscription

Epuisement

Ḃ

### III. Étendue et différences

## Obligation d'usage



## II. Étendue et différences



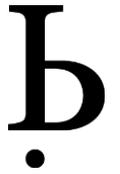
### Obligation d'usage

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 16 - Usage de la marque</b></p> <p>1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.</p> <p>...</p>	<p><b>Section 26 - Use of the trademark</b></p> <p>(1) Where the assertion of rights from a registered trademark or maintaining the registration depends on the trademark having been used, it must have been genuinely used in Germany by its proprietor for the goods or services in respect of which it is registered unless there are legitimate grounds for non-use.</p>

### Obligation d'usage

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 16 - Usage de la marque</b></p> <p>...</p> <p>2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.</p>	<p><b>Section 26 - Use of the trademark</b></p> <p>...</p> <p>(5) If use within five years of the time when an opposition is no longer possible is required, in cases in which an opposition has been lodged against the registration, the point in time when the decision terminating the opposition has become final or the withdrawal of the opposition takes the place of the end of the opposition period.</p>

## II. Étendue et différences



### Obligation d'usage

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 16 - Usage de la marque</b></p> <p>...</p> <p>3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.</p>	

## II. Étendue et différences

### Obligation d'usage



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 16 - Usage de la marque</b></p> <p>4. ...</p> <p>5. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:</p> <p>a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;</p> <p>b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.</p> <p>6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.</p>	<p><b>Section 26 - Use of the trademark</b></p> <p>...</p> <p>(2) The use of the trademark with the consent of the proprietor shall be deemed as use by the proprietor.</p> <p>(3) The use of the trademark in a form differing from the registration shall also constitute use of a registered trademark, regardless of whether the trademark in the form used is also registered in the name of the proprietor, if the difference do not alter the distinctive character of the trademark.</p> <p>(4) Use in the country shall be deemed to include also the affixing of the trademark on goods or their wrapping or packaging in the country if the goods are exclusively intended for export.</p>

## II. Étendue et différences

### Défense d'absence d'usage

B

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 17 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon</b></p> <p>Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.</p>	<p><b>Section 25 - Exclusion of rights for lack of use</b></p> <p>(1) The proprietor of a registered trademark may not assert rights vis-à-vis third parties within the meaning of sections 14 and 18 to 19c if the trademark has not been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the assertion of the right for the goods or services which he invokes to support his claim if at this point in time no opposition was possible against this trademark for at least five years.</p>

## II. Étendue et différences

### Défense d'absence d'usage

B

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 17 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon</b></p> <p>Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.</p>	<p><b>Section 25 - Exclusion of rights for lack of use</b></p> <p>...</p> <p>(2) If rights within the meaning of sections 14 and 18 to 19c are asserted for an infringement of a registered trademark by means of an action, the claimant must prove in response to an objection by the defendant that the trademark has been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the lodging of the action for the goods or services he invokes to support his claim, or that there are justified reasons for the absence of use, if at the time of lodging the claim no opposition was possible against the trademark for at least five years.</p>

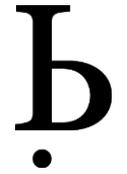
## II. Étendue et différences

### Défense d'absence d'usage



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 17 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon</b></p> <p>Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.</p>	<p><b>Section 25 - Exclusion of rights for lack of use</b></p> <p>...</p> <p>(2) ...</p> <p>..... If the five-year period of non-use ends subsequent to the lodging of the action, the claimant shall prove in response to an objection of the defendant that the trade mark has been used in accordance with section 26 <b>within the last five years prior to the conclusion of the oral hearing</b>, or that there existed justified reasons for the absence of use. The decision shall only take into consideration the goods or services for which use has been proved.</p>

## II. Étendue et différences



### Obligation d'usage: Déchéance

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 19 - Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance</b></p> <p>1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.</p> <p>...</p>	<p><b>Section 49 - Revocation</b></p> <p>(1) The registration of a trademark shall be declared revoked and cancelled upon application if the mark, after the date on which an opposition against it was no longer possible, has not been used in accordance with section 26 for an uninterrupted period of five years. ...</p>

### Obligation d'usage: Déchéance

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 19 - Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance</b></p> <p>...</p> <p>2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.</p> <p>3. Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.</p>	<p><b>Section 49 - Revocation</b></p> <p>(1) ...</p> <p>Revocation of a trademark may however not be claimed if use of the trade mark in accordance with section 26 has been commenced or resumed after the end of this period and prior to the filing of the application for a declaration of revocation. If, however, use is commenced or resumed following an uninterrupted period of five years of non-use within three months prior to the filing of the application for a declaration of revocation, it shall remain unconsidered if the preparations for the first or renewed use did not take place until the proprietor of the trademark became aware of the fact that an application for a declaration of revocation may be filed...</p>

### III. Étendue et différences

**„Fair use“**

Ḃ

## II. Étendue et différences

### „Fair use“

b

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 14 - Limitation des effets de la marque</b></p> <p>1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;</li><li>b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif 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;</li><li>c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, 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.</li></ul>	

## II. Étendue et différences

### „Fair use“

b

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 14 - Limitation des effets de la marque</b></p> <p>...</p> <p>2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.</p> <p>3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.</p>	

### III. Étendue et differences

## **„Intervening rights“**

Ḅ

## II. Étendue et différences

### „Droits intervenantes“

b.

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 8 - Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée</b></p> <p>L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:</p> <p>a) la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 4;</p> <p>...</p>	

## II. Étendue et différences

### „Droits intervenantes“

b.

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 8 - Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée</b></p> <p>...</p> <p>b) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;</p> <p>c) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.</p>	

## II. Étendue et différences

### „Droits intervenantes“

b.

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 18 - Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon</b></p> <p>1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.</p> <p>2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.</p>	

## II. Étendue et différences

### „Droits intervenantes“

Ḃ

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 18 - Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon</b></p> <p>...</p> <p>3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.</p>	

### III. Étendue et différences

## Forclusion

Ḅ

## II. Étendue et différences

### Forclusion par tolérance



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 9 - Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance</b></p> <p>1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.</p>	<p><b>Section 21 - Acquiescence</b></p>

## II. Étendue et différences

### Forclusion par tolérance



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 9 - Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance</b></p> <p>...</p> <p>2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).</p> <p>3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.</p>	<p><b>Section 21 - Acquiescence</b></p> <p>(1) ...</p> <p>(4) Subsections (1) to (3) shall not affect the <b>application of general principles</b> regarding acquiescence.</p>

### III. Étendue et différences

## Prescription



## II. Étendue et différences



### Préscription

---	Loi allemande
---	<b>Section 20 – Limitation</b> The provisions of Book 1, Division 5 of the German Civil Code shall apply mutatis mutandis to limitation in respect of claims referred to in sections 14 to 19c. Where the person obliged has obtained something as a consequence of the infringement at the expense of the entitled person, section 852 of the German Civil Code shall apply mutatis mutandis.

### Préscription



Directive	German Trademark Law
---	<p><b>Section 50 - Invalidity because of absolute grounds for refusal</b></p> <p>(1) ...</p> <p>(2) If the trade mark has been registered contrary to sections 3, 7 or 8 (2) no. 1 to 13, the registration may only be cancelled if the ground for refusal still exists at the time of the decision on the request for cancellation. If the trade mark has been registered contrary to section 8 (2) no. 1, 2 or 3, the registration may furthermore only be cancelled if the <b>request for cancellation is lodged within ten years since the date of registration.</b></p> <p>(3) ...</p>

## B. Procédure

## II. Étendue et différences



### **Procédure – OABM et tribunaux**

Procédure: situation actuel

Motifs absolus de refus: examen d'office; procédure de nullité devant OABM  
(compétence exclusive)

Motifs de déchéance: compétence exclusive des tribunaux

Motif relatifs de refus: compétence exclusive des tribunaux

Procédure: situation après 1 mai 2020

Jurisdiction en appel

## II. Étendue et différences

### **Licences et droits réels**



## II. Étendue et différences



### Licence

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 25 - Licence</b></p> <p>...</p> <p>5. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des licences dans leurs registres. Member States shall have procedures in place to allow for the recordal of licenses in their registers.</p>	<p><b>§ 30 - Licenses</b></p> <p>...</p> <p>(6) The German Patent and Trademark Office shall record the granting of a license in the register upon application by the proprietor of the trademark or the licensee, if proof is given of the consent of the other party. The same applies for changes of a recorded license. The recordal will be cancelled upon application by the proprietor of the trademark or the licensee. The application for cancellation needs proof of agreement of the licensee named at the registration or his successor in title.</p>

## II. Étendue et différences

### Opposition

ḃ

## II. Étendue et différences

### Opposition



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 43 - Procédure d'opposition</b></p> <p>1. Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5.</p>	<p><b>Section 42 - Opposition</b></p> <p>(1) Within a three-month period after the date of the publication <b>of the registration</b> of the trademark in accordance with section 41, the proprietor of an earlier trademark or commercial designation may lodge an opposition against the registration of the trade mark. Within this period opposition against the registration may be lodged by persons entitled to assert rights based on a protected designation origin or a protected geographical indication.</p> <p>...</p>

### Opposition: Obligation d'usage

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 44 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition</b></p> <p>1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.</p>	<p><b>Section 43 - Objection of insufficient use, decision on the opposition</b></p> <p>(1) If the opposition has been lodged by the proprietor of an earlier registered trademark, he shall, if the other party disputes the use of the trademark, prove that the trademark has been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the filing date or priority date of the trademark subject to the opposition if at this point in time no opposition was possible against it for at least five years. Proof may also be made by an declaration in lieu of oath. ...</p>

## II. Étendue et différences



### Opposition: Obligation d'usage

Directive	Loi allemande
<p>...</p> <p><b>Article 44 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition</b></p> <p>...</p> <p>3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.</p>	

## II. Étendue et différences

### **Nullité: procédure**

Ḃ

### Motifs absolus – déclaration de nullité ex officio

Directive	Loi allemande
	<p><b>Section 50 - Invalidity because of absolute grounds for refusal</b></p> <p>...</p> <p>(3) The registration of a trade mark may be declared invalid and cancelled <b>ex officio</b> if it has been registered contrary to section 8 (2) no. 4 to 14, and</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. the invalidation proceedings are initiated within a period of two years from the date of registration;</li><li>2. the absolute ground for refusal in accordance with section 8 (2) no. 4 to 13 continues to exist at the time of the decision on the declaration of invalidity; and</li><li>3. the registration has manifestly been made contrary to the provisions listed.</li></ol> <p>...</p>

## II. Étendue et différences



### Déchéance et nullité

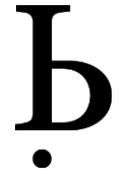
Directive

#### **Article 45 - Procédure de déchéance ou de nullité**

1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.

...

## II. Étendue et différences



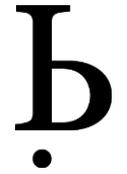
### Déchéance et nullité

Présent	Future
<p><b>Section 51 - Invalidity because of the existence of earlier rights</b></p> <p>(1) The registration of a trade mark shall be cancelled in response to an action because of invalidity if it is opposed by an earlier right within the meaning of sections 9 to 13.</p>	<p><b>§ 51 - Invalidity because of the existence of earlier rights</b></p> <p>(1) The registration of a trade mark shall be declared invalid and cancelled in an <b>action pursuant to section 55</b> or an <b>application pursuant to section 53</b>, if it is opposed by an earlier right within the meaning of sections 9 to 13. The application for a declaration of invalidity may be based also on several earlier rights of the same proprietor.</p>

### Déchéance et nullité

Présent	Future
<p><b>Section 53 - Cancellation by the German Patent and Trade Mark Office because of revocation</b> (1) The request for cancellation because of <b>revocation</b> (section 49) may be lodged with the German Patent and Trade Mark Office, without prejudice to the right to assert the request by means of an action in accordance with section 55.</p> <p><b>Section 54 - Cancellation proceedings before the German Patent and Trade Mark Office because of absolute grounds for refusal</b> (1) The request for cancellation because of <b>absolute grounds for refusal</b> (section 50) shall be lodged with the German Patent and Trade Mark Office. The request may be lodged by any person.</p>	<p><b>§ 53 – Revocation and invalidation proceedings before the German Patent and Trademark Office</b> (1) The request for a declaration of <b>revocation</b> (§ 49) and <b>invalidation</b> because of <b>absolute obstacles</b> to protection (§ 50) and <b>earlier rights</b> (§ 51) must be submitted in writing at the German Patent and Trademark Office. ... The application is inadmissible if a decision has been taken on the same subject matter between the parties by final order or decision. This applies also if an action according to section 55 is pending on the same subject matter between the parties. If several applications under sentence 1 between the same parties are filed, these may be joined and a decision may be taken in these in one proceedings.</p> <p>...</p>

## II. Étendue et différences



### Déchéance et nullité

Présent	Future
<p><b>Section 53 - Cancellation by the German Patent and Trade Mark Office because of revocation</b></p> <p>...</p> <p>(2) The German Patent and Trade Mark Office shall inform the proprietor of the registered trade mark of the request and shall invite him to inform the German Patent and Trade Mark Office whether he objects to the cancellation.</p>	<p><b>§ 53 – Revocation and invalidation proceedings before the German Patent and Trademark Office</b></p> <p>...</p> <p>(4) If an application for a declaration of invalidity is filed or an invalidation proceedings is initiated ex officio, the German Patent and Trademark Office shall notify the the proprietor of the registered trademark and request him to reply within a period of two months to the application or the introduction of the ex officio proceedings.</p>

### Déchéance et nullité

Présent	Future
<p><b>Section 53 - Cancellation by the German Patent and Trade Mark Office because of revocation</b></p> <p>...</p> <p>(4) If the proprietor of the registered trade mark objects to the cancellation, the German Patent and Trade Mark Office shall inform the applicant thereof, and shall inform him that the request for cancellation is to be asserted by means of an action in accordance with section 55.</p>	<p><b>§ 53 - Revocation and invalidation proceedings before the German Patent and Trademark Office</b></p> <p>...(5) If the proprietor does not oppose the cancellation based on revocation or invalidity within the period stated in paragraph 4, the invalidation or the revocation will be declared and the registration will be cancelled. If the application for invalidation is opposed in time, the German Patent and Trademark Office shall inform the applicant of the opposition. If the application for revocation is opposed in time, the German Patent and Trademark Office shall inform the applicant of the opposition. The revocation proceedings will only be continued if the fee ... is paid within a period of one month after the notification of the opposition. If this is not done the revocation proceedings are deemed to be closed.</p>

### Nullité



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 46 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité</b></p> <p>1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.</p>	<p><b>Section 53 – Revocation and invalidity proceedings before the German Patent and Trademark Office</b></p> <p>...</p> <p>(6) If the application for a declaration of invalidity on the basis of earlier rights has been lodged by the proprietor of an earlier registered trademark, he shall prove, in response to an objection by the other party, that the trademark has been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the lodging of the application if at this time no opposition was possible against it for at least five years. If an opposition had been brought, the five years will be calculated from the date when the decision closing the opposition proceedings has become final or the opposition has been withdrawn.</p>

### Nullité



Directive	Loi allemande
<p><b>Article 46 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité</b></p> <p>1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.</p>	<p><b>Section 53 – Revocation and invalidity proceedings before the German Patent and Trademark Office</b></p> <p>...</p> <p>(6) ...</p> <p>If the five-year period of non-use ends after the application has been lodged, the applicable shall prove, in response to an objection on the part of the other party, that the trademark has been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the conclusion of the oral hearing. ...</p>

## II. Étendue et différences



### Nullité

Directive	Loi allemande
<p><b>Article 46 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité</b></p> <p>...</p> <p>2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.</p> <p>...</p>	<p><b>Section 53 – Revocation and invalidity proceedings before the German Patent and Trademark Office</b></p> <p>...</p> <p>(6) ...</p> <p>If the earlier trademark had already been registered for at least five years on the filing date or priority date of the later trademark, the applicant shall further prove, in response to an objection by the other party, that the registration of the earlier trade mark could not have been declared revoked on this date pursuant to section 49 (1). ...</p>

## II. Étendue et différences

### Déchéance et nullité



Présent	Future
	<p><b>§ 54 – Joining a revocation or invalidation proceedings</b></p> <p>(1) A third party may join a revocation or invalidation proceedings if no final decision has been taken concerning the application for a declaration of revocation or invalidation and if he established prima facie that</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. a proceedings is pending against him for the infringement of the same registered trademark, or</li><li>2. if he was requested to cease the claimed infringement of the same registered trademark. ...</li></ol>

## II. Étendue et différences

### Déchéance et nullité



Présent	Future
<p><b>Section 55 - Cancellation proceedings before the courts of ordinary jurisdiction</b></p> <p>(1) The action for cancellation for revocation (section 49) or because of the existence of earlier rights (section 51) shall be brought against the party registered as the proprietor of the trade mark or his successor.</p>	<p><b>§ 55 - Revocation and invalidation proceedings before the courts of ordinary jurisdiction</b></p> <p>(1) The action for a declaration of revocation (§ 49) or invalidation because of the existence of earlier rights (§ 51) shall be brought against the party registered as the proprietor of the trade mark or his successor. The action ist inadmissible if, on the same subject matter and between the parties,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. a decision has been taken pursuant to section 53,</li><li>2. an application was submitted according to section 53 at the German Patent and Trademark Office.</li></ol> <p>Section 325 (1) of the Code of Civil Procedure applies.</p>

### III. Leçons

### III. Leçons

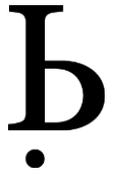
## Leçons

...

ḅ

[vonmuhlendahl@bardehle.de](mailto:vonmuhlendahl@bardehle.de)

# BARDEHLE.COM



BARDEHLE  
PAGENBERG



BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Prinzregentenplatz 7  
81675 München



"IP Law Firm of the Year" and "Law Firm of the Year for Trademarks & Unfair Competition" 2018 – awarded by **JUVE**  
"Germany Trade Mark Firm of the Year" 2018 – honored by **Managing IP**  
"TOP-KANZLEI Patentrecht 2017" – awarded by **WirtschaftsWoche**  
"Law Firm of the Year" 2016 for Intellectual Property Law – named by **Best Lawyers®** and **Handelsblatt**