

MARS

|

IP



Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les marques
allemandes
sans jamais oser le demander...

Première Partie : Les particularités de fond et les marottes du DPMA

I –Le dépôt d'une marque en Allemagne

| En Français | En Allemand |
|--------------------------|--------------------|
| Propriété intellectuelle | Geistiges Eigentum |
| Marques | Marken |
| Brevets | Patente |
| Dessins et Modèles | Designs |
| Droit d'auteur | Urheberrecht |

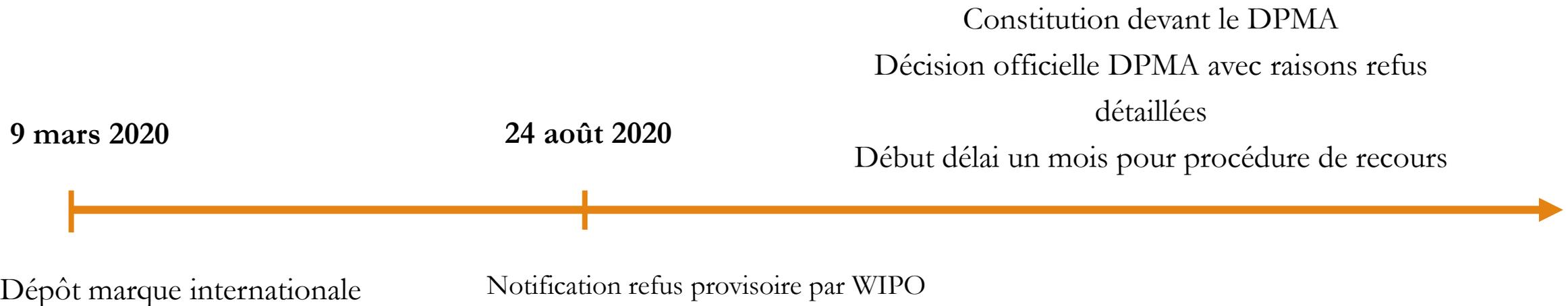
La Leitklasse ou classe « leader »

- Dépôt marque en ALLEMAND uniquement avec revendication des produits et services
- Possibilité de désigner « **Leitklasse** » = **classe principale**, permet de mieux comprendre l'intérêt et le but de la marque pour examinateurs et titulaires marques antérieures
- Après dépôt, communication **Empfangsbestätigung** : période de 6 mois de revendication de priorité
- Ensuite, examen dépôt par spécialistes des classes quant à la pertinence de la Leitklasse choisie et exigences posées par l'article §3 de la Loi allemande sur les marques (MarkenG)

Un contrôle sévère du caractère distinctif

- Pratique du DPMA : en cas de doute sur le caractère distinctif, refus quasi systématique de l'enregistrement
- En première instance, chances de succès enregistrement des marques autour de 50 % contre environ 70 % en appel devant le Bundespatentgericht
- BGH : une échelle généreuse doit être appliquée afin que tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, soit suffisant pour surmonter le motif de refus (BGH, Beschluss vom 17.10.2013, Az. I ZB 11/13 – grill meister).

Le refus d'une marque internationale en Allemagne : l'exemple GUSTA





Recours (Beschwerde) devant le BPatG

12 avril 2021

Frais : 200 €

8 décembre 2022

Décision DPMA
Rejet demande de marque

Décision BPatG
La marque peut être enregistrée

Erinnerung et Beschwerde

- **Erinnerung** : Procédure d'appel interne, taxes s'élèvent à 150 €. En général, mène à confirmation de la décision initiale
- **Beschwerde** : Procédure de recours par voie de réclamation devant le Tribunal fédéral des brevets (Bundespategericht). Affaire présentée une ultime fois devant DPMA qui peut décider de changer d'avis in extremis.

Avantages : Accélération procédure (sans passer par Erinnerung) + pratique du BPatG plus proche de la jurisprudence européenne (statistiques de succès plus importantes).

Le Dépôt « 3 classes »

DPMA (Allemagne) : maintien dépôt marque simple 3 classes pour un montant de 290 € (100 € par classe supplémentaire)

INPI (France) : dépôt pour une seule classe à 190 € + 40 € pour chaque classe sup.

EUIPO (UE) : 850 € pour 1 classe + 50 € pour la 2^e classe + 150 € pour chaque classe sup.

L'inscription des licences de marque désormais possible devant le DPMA

- Comprend informations sur titulaire licence, type licence et restrictions éventuelles
- N'emporte aucun effet juridique, simple effet déclaratoire.

MAIS loi permet au titulaire licence exclusive action en contrefaçon si, après injonction formelle, le titulaire n'agit pas.

France : 27 € par licence (forfait à partir de 10 marques 270 €)

Allemagne : Forfait fixe de 50 €



II. Les procédures devant le DPMA

L'opposition

- Inclut désormais appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées
- Coût procédure augmenté à **250 €** mais toujours moins qu'en France (400 € / 150 €) ou que devant l'EUIPO (320 €)
- Possibilité désormais d'invoquer plusieurs droits antérieurs dans même procédure
- **Introduction période de réflexion : 2 mois de suspension** de la procédure sur demande conjointe des parties pour parvenir à solution amiable

Une période d'opposition postérieure à l'enregistrement

- Période d'opposition de 3 mois démarre **qu'APRES** l'enregistrement
- Date de départ de la protection harmonisée : à compter de la date de dépôt de la demande, renouvelable indéfiniment pour périodes inchangées de 10 ans.

Le piège de la procédure de déchéance

- Procédure de déchéance : délai d'opposition de deux mois à compter du dépôt de la demande laissé au titulaire de la marque attaquée qui, à défaut de réaction, voit sa marque déchuée.
- Une redevance de base de 100 € est due pour une demande en déchéance, à laquelle s'ajoute un complément de 300 € en cas d'opposition du titulaire pour lancer la procédure.
- Depuis 2022, fin enfin ! de la pratique du Bundesgerichtshof : prouver l'absence d'usage sérieux d'une marque

Deuxième Partie : Les spécificités procédurales judiciaires

**I. La mise en demeure
(Abmahnung) et la
déclaration d'abstention
(Unterlassungserklärung)**

Un modèle à importer ?

Les commissaires de justice au chômage

- Contrairement à la France, pas de saisie conservatoire
- Eventuellement un achat-test

L'arme fatale : la Abmahnung

Prévue par la loi :

- En droit d'auteur : § 97a Abs. 1 S. 1 UrhG
- En droit des marques § 15 MarkG (Unterlassung)
- En droit de la concurrence : § 8 et § 13 UWG

Que contient-elle ?

- Nom ou raison sociale de l'auteur de l'avertissement
- Pouvoir de l'avocat ou légitimité de l'association
- Qualité pour agir
- La violation du droit
- Eventuellement le remboursement des frais d'avocat

La Société X

Adresse

- ci-après dénommé « le débiteur »

s'engage

- sans reconnaître d'obligation légale, mais de manière juridiquement contraignante

à la Société X

Adresse

- ci-après « le créancier »

1. de s'abstenir, avec effet immédiat, d'utiliser dans le cadre d'activités commerciales en République fédérale d'Allemagne, de faire de la publicité et/ou d'offrir et/ou de vendre, sans l'accord préalable du créancier, des vêtements portant le signe X ;

2. à verser au créancier, ville, pays, en cas de future violation fautive de l'obligation énoncée au point 1, une **pénalité contractuelle** de 5.000,00 €.

OU

2. à verser au créancier, en cas de nouvelle violation fautive de l'obligation énoncée au point 1, une pénalité contractuelle à **déterminer par le créancier de l'injonction à sa discrétion raisonnable** et, en cas de litige, à examiner par le tribunal de grande instance de X.

Signé à X,

Le _____ 2024

La Unterlassungserklärung

La personne mise en demeure déclare qu'elle s'abstiendra d'adopter le comportement en question et s'engage à payer une amende en cas de non-respect.

2 possibilités :

- **Clause pénale chiffrée**
- **Ou Hamburger Brauch**

En cas de non-réponse : la saisie unilatérale du tribunal

Il faut répondre !!

Risque d'une **einstweilige**

Verfügung, sorte d'ordonnance en référé

La protection du Schutzschrift



Pendant le laps de temps dans lequel vous avez reçu la Abmahnung, le Schutzschrift ou « mémoire préventif » : Expliquer pourquoi la Abmahnung est infondée

Envoyé vers le ZSSR (registre central des Schutzschrift) puis consulté obligatoirement par le juge avant ouverture de l'ordonnance de référé, qui doit en tenir compte dans sa décision, soit

- ➔ RAS
- ➔ Possibilité d'extinction par le juge de l'action de l'adversaire
- ➔ ou convocation des parties à une audience contradictoire.

II. La procédure au fond

La passion allemande des sondages d'opinion (Demoskopie)

Les tribunaux prennent en compte en premier lieu les expertises « démoscopiques » des instituts de sondage reconnus, notamment pour :

- Caractère distinctif acquis par l'usage
- Notoriété d'une marque



Honoraires et frais de justice

Attention ! Votre adversaire vous demandera la prise en charge des frais d'avocat et de procédure qu'il aura engagés.

Si avocat, frais sont calculés conformément à la **loi sur la rémunération des avocats (RVG)**.

Simulation : <https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/apps/prozesskostenrechner>



Streitwert

250.000,00

Rechtsstand

ab 2021

MwSt.-Satz

19 %

Außergerichtliche Vertretung

Gerichtliche Vertretung

2. Instanz

3. Instanz

Anzahl Mandanten

1

Anzahl Gegner

1

Kostenübersicht

Eigene Anwaltskosten: 28.904,21

Fremde Anwaltskosten: 26.959,82

Gerichtskosten: 27.804,00

Gesamtsumme: 83.668,03

Außergerichtliche Kosten

Geschäftsgebühr Nr. 2300, 1008 VV RVG: 3.227,90

Einigungsgebühr Nr. 1000 VV RVG: 0,00

Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG:

MwSt. %: 617,10

Summe außergerichtliche Kosten: 3.865,00

Frais extra-judiciaires

Les frais de procès

Prozesskosten

| | 1. Instanz | | 2. Instanz | | 3. Instanz | |
|---|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| Eigene Anwaltskosten | | | | | | |
| Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG: | 1,3 | 3.227,90 | 1,6 | 3.972,80 | 2,3 | 5.710,90 |
| Anrechnung: | | -1.613,95 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG: | 1,2 | 2.979,60 | 1,2 | 2.979,60 | 1,5 | 3.724,50 |
| Einigungsgebühr Nr. 1003 f. VV RVG: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG: | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| Sonstige Kosten Nr. 7000 u. 7003 ff. VV RVG: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| MwSt. %: | 19 | 876,57 | 19 | 1.324,76 | 19 | 1.796,53 |
| Zwischensumme eigene Anwaltskosten: | | 5.490,12 | | 8.297,16 | | 11.251,93 |

Gegnerische Anwaltskosten

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG: | 1,3 | 3.227,90 | 1,6 | 3.972,80 | 2,3 | 5.710,90 |
| Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG: | 1,2 | 2.979,60 | 1,2 | 2.979,60 | 1,5 | 3.724,50 |
| Einigungsgebühr Nr. 1003 f. VV RVG: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG: | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| Sonstige Kosten Nr. 7000 u. 7003 ff. VV RVG: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| MwSt. %: | 19 | 1.183,23 | 19 | 1.324,76 | 19 | 1.796,53 |
| Zwischensumme gegnerische Anwaltskosten: | | 7.410,73 | | 8.297,16 | | 11.251,93 |
| Gerichtskosten KV GKG: | 3,0 | 6.951,00 | 4,0 | 9.268,00 | 5,0 | 11.585,00 |
| Summe Prozesskosten: | | 19.851,85 | | 25.862,32 | | 34.088,86 |

Troisième Partie : Le Designrecht

En ce qui concerne la protection des dessins et modèles, c'est aujourd'hui (presque) la même chose qu'en France.

Arrêt de la Cour suprême fédérale (BGH) le 13 novembre 2013 : possibilité de demander une double protection des dessins et modèles par le droit d'auteur et par le Designrecht

Quatrième partie : la concurrence déloyale

La DGCCRF au chômage

- Schéma **inter pares** : mise en demeure / Abmahnung des concurrents ou associations professionnelles
- La **Abmahnung en cas de non-conformité de vos obligations juridiques** (Rechtsbruch § 3a UWG), par exemple, des conditions de ventes ou impressum de votre site internet. Le pièges des newsletters avec le double opt-in
- Le sacro-saint principe de la liberté du commerce, du droit de copier un signe non-protégé

§ 4 Abs. 3 a) et b) UWG : le « petit parasitisme »

« Agit de manière déloyale celui qui

[...]

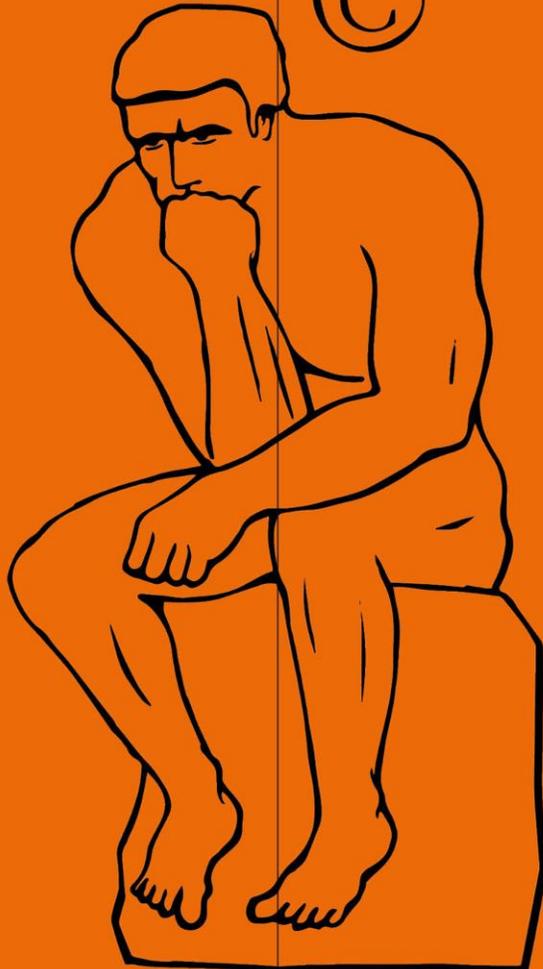
3. propose des biens ou des services qui constituent une imitation des biens ou des services d'un concurrent lorsque

a) induit en erreur de manière évitable les acheteurs quant à l'origine commerciale,

b) tire indûment profit de la réputation du produit ou du service de contrefaçon ou lui porte préjudice ; (...))»

M.A.R.S

IP



Merci de votre attention !

Marie-Avril Roux Steinkuehler LL.M.

Certified IP/IT Lawyer - Paris - Berlin

MARS - IP

Bleibtreustr. 20 - D-10623 Berlin - t: +49 (0) 30 56 55
355 0 - Cell: +49 17 32 30 38 33

26, rue du Quatre-Septembre - F-75002 Paris - t : +33
(0) 1 44 39 49 50 - Cell : +33 6 18 90 20 07

www.mars-ip.eu | mars@mars-ip.eu | 