

LE PAQUET MARQUE

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LA RÉFORME

Eléonore Gaspar
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES

GRAPI – l'INPI Lyon, 8 rue Paul Montrochet, 69002 LYON - le 12 janvier 2016



Les différentes étapes

- Adoption de l'accord de compromis par le Trilogue le 21 avril 2015
- Approbation par le COREPER le 10 juin 2015
- Adoption formelle des textes par le Conseil le 10 novembre 2015
- **Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015:**
 - publiée le 23 décembre 2015
 - 3 ans ou 7 ans pour la transposition
soit 14 janvier 2019 ou 14 janvier 2023 (7 ans pour les procédures administratives en déchéance et en nullité)
 - certains articles applicables le 15 janvier 2019
- **Règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015:**
 - publié le 24 décembre 2015
 - entrée en vigueur après 90 jours ou 21 mois
soit le 23 mars 2016 ou le 1er octobre 2017

Les changements de terminologie

(23 mars 2016)

- CTM ⇒ Marque de l'Union européenne
- OHMI ⇒ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
- Tribunal des marques Communautaires ⇒ Tribunal des marques de l'Union européenne
- Président de l'Office ⇒ Directeur exécutif de l'Office

Le droit matériel

- L'identification des produits et services
- La suppression de la représentation graphique
- Les motifs absolus
- Les motifs relatifs
- Les actes de contrefaçon
- L'obligation d'usage / la déchéance
- Les limitations des effets de la marque
- La marque en tant qu'objet de propriété
- Les marques de garantie ou certification

L'identification des produits et services

Communication de l'OHMI du 16 juin 2003

L'intitulé d'une classe constitue une revendication de tous les produits de la classe

IP Translator - CJUE, 19/06/2012, affaire C-307/10

- Une désignation des produits et services suffisamment claire et précise pour déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque
- Le demandeur peut utiliser les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice pour autant qu'une telle indication soit suffisamment claire et précise
- Si le demandeur utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice, il doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services (il doit alors préciser lesquels).

L'identification des produits et services : pratique actuelle

Communication de l'OHMI du 20 juin 2012

- Le déposant peut utiliser un intitulé général de classe à la condition d'indiquer expressément s'il a ou non l'intention de couvrir tous les produits/services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe concernée, ou seulement certains produits /services relevant de cette classe.
- Lorsque l'intitulé général est revendiqué avec intention de couvrir tous les produits/services de la classe, la demande est publiée avec l'intégralité des produits/services appartenant à cette classe.
- Le déposant peut utiliser les indications d'un intitulé général d'une classe sans intention de couvrir tous les produits/services de la classe: ces indications générales seront acceptées si elles sont suffisamment claires et précises et examinées selon une approche littérale du texte,
- Mesure dérogatoire pour les marques enregistrées avant le 22 juin 2012 : elles sont réputées couvrir tous les produits de la classe

L'identification des produits et services : pratique actuelle

Communiqué de l'INPI du 28/12/2012

- L'utilisation d'un intitulé général de classe, suivi d'une mention de revendication de protection pour l'ensemble des produits ou services de la classe en cause, ne satisfait pas aux conditions de précision et de clarté requises
- Toute demande d'enregistrement qui comporterait une mention de ce type fera l'objet d'une notification d'irrégularité par laquelle il sera demandé au déposant de la supprimer. A défaut, la demande d'enregistrement fera l'objet d'un rejet partiel et ne sera enregistrée que pour les produits et services explicitement visés.
- Afin de préciser que sa demande vise l'intégralité des produits ou services d'une classe, le déposant doit reprendre dans son libellé la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée, telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt.

L'identification des produits et services

Article 39 de la Directive et article 28 du Règlement (Codification de IP Translator)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

- Nécessité de classer les produits/services par référence à la Classification de Nice mais seulement à des fins administratives (aucune incidence pour l'appréciation de la similitude)
- Nécessité que les produits/services soient désignés avec suffisamment de clarté et de précision
- Possibilité de reprendre des indications générales d'intitulés de classes sous réserve qu'elles soient suffisamment claires et précises => interprétées comme comprenant uniquement les produits/services qui en relèvent clairement au sens littéral
- Lorsque les exigences ne sont pas respectées => notification de l'office et rejet total ou partiel si le déposant n'a pas proposé une formulation acceptable dans un délai imparti

L'identification des produits et services

La période transitoire pour les marques de l'Union Européenne déposées avant le 22 juin 2012 (Art 28.8) et enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe



- Les déposants de marques ont la possibilité de déclarer que leur intention était de demandeur une protection au-delà des produits/services relevant au sens littéral de l'intitulé de la classe à condition que les produits/services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice dans l'édition en vigueur au moment du dépôt
- La déclaration devra indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits/services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine
- Déclaration à déposer **au plus tard le 24 septembre 2016**
- En l'absence de déclaration ⇒ protection pour les seuls produits/services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans le libellé de la classe.
- Effets limités sur les tiers qui utilisaient avant en cas de modifications du registre

La suppression de la représentation graphique

TEXTE ACTUEL

- Peuvent constituer des marques tous les signes **susceptibles d'une représentation graphique**, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement

(Article 2 de la Directive 2008/95/CE)

(Article 4 du Règlement (CE) 207/2009)

CJUE Sieckman 12/12/02

NOUVEAUX TEXTES

- **Article 3 de la Directive 2015/2436 et article 4 du Règlement UE 2015/2424: (1^{er} octobre 2017)**
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:
 - a) distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
 - b) **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.

Les motifs de refus ou de nullité

Les motifs absolus

- Article 4.1 (e) de la Directive
Article 7.1 (e) du Règlement (**entrée en vigueur le 24 mars 2016**)
« les signes constitués exclusivement:
 - i) *par la forme **ou une autre caractéristique** imposée par la nature même du produit;*
 - ii) *par la forme **ou une autre caractéristique** du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;*
 - iii) *par la forme **ou une autre caractéristique** qui donne une valeur substantielle au produit; »*
 - Pas de possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage
 - Tous les signes sont potentiellement concernés.
Projet de Guidelines de l'Office
 - exemple du son d'une moto pour une moto
 - exemple du son pour un répulsif à insectes si ce son repousse les insectes
- Article 7.1 (j) à (m) du Règlement (entrée en vigueur le 24 mars 2016) et Article 4,1 (i) à (l) de la Directive: les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et les variétés végétales
- Mauvaise foi : obligatoire
- Suppression des disclaimers

Les motifs de refus ou de nullité

Les motifs relatifs

- Marque de renommée:
 - signe identique ou similaire
 - pour des produits identiques, similaires ou non similaires
 - motif désormais obligatoire dans la Directive
- les appellations d'origine ou les indications géographiques
Article 8.4 bis du Règlement (entrée en vigueur le 24 mars 2016) / Nouveau motif relatif spécifique
Obligatoire dans la Directive

Les actes de contrefaçon

Les droits conférés par la marque

- Clarifications des Interdictions de l'Article 10 de la Directive
 - Article 10.3 d): nom commercial ou dénomination sociale
 - Article 10.3 f): publicité comparative illégale
- **Les marchandises en transit** (Article 10.4 de la Directive)

*« 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.*

*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.** »*

- provenance de pays tiers
- charge de la preuve qui pèse sur le détenteur
- absence de droits dans le pays de destination finale

Les actes de contrefaçon

Les droits conférés par la marque (suite)

- Les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens (Article 11 de la Directive).
Risque qu'il puisse être fait usage d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquage, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support pour des produits ou services
- La reproduction dans les dictionnaires (Article 12 de la Directive)
- La marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant (Article 13 de la Directive)
 - droit de s'opposer à l'usage
 - droit de réclamer la cession à son profit



Entrée en vigueur au 23 mars 2016 pour les marques de l'Union Européenne :

- Marchandises en transit
- Actes préparatoires
- Publicité comparative
- nom commercial/déno

Les limitations des effets de la marque

- Clarification / article 14 Directive

Pas d'interdiction:

- du nom et de l'adresse pour une personne physique
- de signes dépourvus de caractère distinctif et qui se rapportent à l'espèce, la qualité etc...
- pour un usage **pour un produit authentique** (en particulier pour indiquer la destination) « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire)

L'obligation d'usage / la déchéance

Article 16 de la Directive

- Point de départ:
 - en cas d'opposition post enregistrement : date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'opposition ou si une opposition a été formée, date à laquelle une décision est devenue définitive ou l'opposition est retirée.
 - inscription de cette date dans le registre
- L'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée.
- Pour une partie seulement des produits ou services.
- On ne peut pas interdire l'usage d'un tiers sur la base d'une marque susceptible d'être déchue au moment où l'action en contrefaçon est intentée.

Question en suspens: L'étendue géographique de l'usage? (Article 15 Règlement)

La marque en tant qu'objet de propriété

Section 5 de la Directive

- Article 22: Transfert
- Article 23: Droit Réels
- Article 24: Exécution forcée
- Article 25: Licence
Contrefaçon par le licencié qui enfreint certaines clauses

Aussi pour les demandes de marque

Les marques de garantie ou de certification et marques collectives

Article 28 de la Directive pour les marques de garantie ou de certification

facultatif

Marques de garantie de l'Union européenne (Règlement Article 74 bis)

Articles 29 et suivants de la Directive pour les marques collectives.

Le droit procédural

- Les taxes et la structure mono classe
- Les procédures administratives d'opposition, de nullité et de déchéance
- Les procédures de recours pour les marques de l'Union européenne.
- La coopération administrative

Les taxes et la structure mono classe

- Instauration d'une taxe pour une classe unique et d'une taxe complémentaire pour chaque classe au-delà de la première
- Pour les marques de l'Union européenne (entrée en vigueur le 23 mars 2016)
 - pour le dépôt (Article 26 du Règlement)
 - pour les renouvellements (Article 47 du Règlement)

		Current	New
Application fee		900 (3 classes)	850 (1 class)
Class fees	2nd class	--	50
	3rd class	--	150
	4th and subsequent classes	150	150
Total amounts	Application fee (1 class)	900	850
	Application fee (2 classes)	900	900
	Application fee (3 classes)	900	1050
Renewal fee		1350 (3 classes)	850 (1 class)
Class fees	2nd class	--	50
	3rd class	--	150
	4th and subsequent classes	400	150
Total amounts	Renewal fee (1 class)	1350	850
	Renewal fee (2 classes)	1350	900
	Renewal fee (3 classes)	1350	1050

+ cher de déposer
- cher de renouveler

- Facultatif dans la Directive
- Dépôt des marques de l'Union européenne exclusivement auprès de l'Office.

Procédures administratives

Procédure actuelle d'opposition en France

- Aujourd'hui, devant l'INPI, procédure d'opposition de 6 mois :
 - Marques antérieures françaises, communautaires, internationale désignant la France ou l'Union Européenne, enregistrées ou simplement déposées, ou encore des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la CUP
 - pour des produits et services identiques ou similaires
 - AOP, IGP, collectivité territoriale

Procédures administratives

Procédure d'opposition

Article 43 de la Directive

- Procédure administrative obligatoire, rapide et efficace pour motifs relatifs
Ouverture de la procédure **au minimum** (Articles 5.2, 5.3 (a), 5.3 (c):
 - aux marques antérieures
 - aux marques bénéficiant d'une renommée
 - aux appellations d'origine et indications géographiques= ouverture des oppositions contre les **produits et services non similaires**
- possibilité de former une opposition sur la base de droits multiples détenus par le même titulaire
- instauration d'une période d'au moins 2 mois dans le cadre de la procédure d'opposition pour permettre un règlement amiable

Procédures administratives

Procédure d'opposition Article 43 de la Directive

- Non usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition (Article 44 de la Directive)
 - Preuves d'usage dans les 5 ans qui précèdent la date de dépôt ou de priorité
 - Examen de l'opposition au regard des seuls produits et services pour lesquels des preuves d'usage auront été fournies.
 - = Renforcement des pouvoirs de contrôle de l'Office quant à l'usage
- Article 156 (2) du Règlement pour une marque internationale désignant l'Union européenne: 1 mois après la publication (au lieu de 6 mois)

Procédures administratives

Procédure de nullité ou de déchéance

Article 45 de la Directive

- **Procédure administrative obligatoire, efficace et rapide**

PROCEDURE INEDITE EN FRANCE

- Au regard des motifs absolus de l'article 4
- Au regard des motifs de déchéance des articles 19 et 20
 - absence d'usage
 - marque devenue générique ou trompeuse
- Au regard des motifs relatifs, avec au minimum (Article 5.1 à 5.3):
 - Marques antérieures, y compris marques notoires
 - Marques de renommée pour produits et services similaires ou non similaires
 - Marques déposées par le représentant en son nom
 - Appellations d'origine et indications géographiques
- Possibilité de former une demande sur la base des droits multiples appartenant au même titulaire
- Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions

Procédures de recours dans le RMUE

- Suppression de la révision des décisions dans des cas *inter partes* (ex: Article 62 RMC)
- Possibilité de recours incidents par le défendeur dans ses observations en réponse dans des cas *inter partes* (Article 60 (2) de RMUE)
- Tribunal des marques de l'Union Européenne
 - Article 100
 - Transmission des demandes reconventionnelles à l'office
 - Inscription au registre
 - Sursis à statuer si inscription antérieure

Coopération Administrative encouragée

- dans le domaine de l'enregistrement et de l'administration des marques: Article 51 de la Directive (convergence des pratiques et des outils)
- dans « d'autres domaines » qui intéressent la protection des marques dans l'Union: Article 52 de la Directive
- Nouvelle section dans le Règlement
Objet de la coopération et mécanisme de financement: Article 123 quater du Règlement (soutien financier aux projet communs revêtant un intérêt pour l'union)

Récapitulatif (non exhaustif)

ce qui change le 23 mars 2016 pour les marques de l'Union européenne

- L'identification des produits et services
période transitoire jusqu'au 24/09/2016 pour les marques d'avant le 22/06/2012
- Motifs absolus:
 - Article 7(e) : « Autre caractéristique »
 - Article 7 (j) (k) (l) (m) : Appellations d'origine, indication géographique etc
- Délai d'opposition de 1 mois pour les marques Internationales désignant l'UE (au lieu de 6 mois)
- Motif relatif: Appellations d'origine et indications géographiques comme motif relatif
- Preuves d'usage 5 ans avant le dépôt opposé (et non la publication)
- Les taxes (dépôt et renouvellement)
- Renouvellement dans les 6 mois précédant l'expiration de l'enregistrement
- Les représentants de l'EEE
- Les actes de contrefaçon:
 - marchandises en transit
 - actes préparatoires
 - publicité comparative
- Limitation des effets de la marque
- Possibilité de recours incidents dans les recours *interpartes*

Eléonore GASPAR



Merci pour votre attention

Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & associés

164, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Téléphone: +33 (0)1 56 69 31 00

Télécopie : +33 (0)1 56 69 31 01

gaspar@dtmvpairs.com

dtmv
& associés