

COMMISSION OUVERTE

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Responsable : FABIENNE FAJGENBAUM



Mercredi 22 mai 2013

Examen de la proposition  
de directive du Parlement  
Européen et du conseil  
rapprochant les législations des  
états membres sur les marques :  
quel projet de réforme ?

Intervenants :

Richard Milchior  
Avocat à la Cour

Bertrand Geoffray  
Président de l'APRAM



*Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase  
vous proposent de retrouver un compte-rendu  
de cette réunion.*

# Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°343 du 20 juin 2013

[Propriété intellectuelle] Événement

## Quel projet de réforme européen pour les marques ? — Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 22 mai 2013

N° Lexbase : N7556BTZ



par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition affaires

La Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris (COMPI) a tenu, le 22 mai 2013, une réunion sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, avocat au barreau de Paris. A cette conférence, qui avait pour thème "Examen de la proposition de Directive et de Règlement rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : quel projet de réforme ?", sont intervenus Richard Milchior, avocat à la cour, et Bertrand Geoffray, conseil en propriété industrielle et Président de l'APRAM (Association des praticiens du droit des marques et des modèles). Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion.

Comme le rappelle **Maître Fabienne Fajgenbaum** dans ses propos introductifs, lors d'une précédente réunion du 17 avril 2013 consacrée à l'intervention des douanes en matière de prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (1), les intervenant étaient largement revenus sur l'arrêt "Nokia/Philips" du 1er décembre 2011 (CJUE, 1er décembre 2011, aff. jointes C-446/09 et C-495/09 N° Lexbase : [A4607H3Z](#)), que la responsable de la COMPI avait alors qualifié de "dévastateur". En effet, dans cette décision les juges de Luxembourg ont retenu que les marchandises en transit ne peuvent être arrêtées dès lors qu'elles ne sont pas mises en circulation sur le territoire de l'Union si le titulaire des droits ne rapporte pas la réunion de certains éléments, dont une évidence dans la commercialisation des produits sur le territoire de l'UE. Notamment pour tenter de contrecarrer les effets néfastes de cet arrêt, la Commission européenne a présenté, le 27 mars 2013, sa proposition de révision du système des marques

par une réforme du Règlement sur la marque communautaire (Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, sur la marque communautaire N° Lexbase : L05311DZ) (2) et une refonte de la Directive rapprochant les législations des Etats membres concernant les marques (Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L75561BH) (3). D'ailleurs, la proposition de Règlement, dans son exposé des motifs, critique très clairement la position de la Cour : *"Les implications de cet arrêt [l'arrêt Nokia/Philips] ont suscité de vives critiques de la part des acteurs concernés, qui considèrent qu'il fait peser sur les titulaires de droits une charge de la preuve disproportionnée et entrave la lutte contre la contrefaçon. De toute évidence, l'Europe doit se doter d'urgence d'un cadre juridique lui permettant de lutter plus efficacement contre cette activité en plein essor qu'est la contrefaçon"*.

Le projet de réforme européen pour les marques ne se cantonne pas pour autant à la question de l'appréhension des marchandises en transit ; il s'agit d'une réforme d'envergure et extrêmement importante pour les praticiens de la matière. En effet, le but qui lui est assigné est d'améliorer, de rationaliser et de moderniser la législation actuelle et de rendre les systèmes d'enregistrement de marques au sein de l'Union européenne plus accessibles et plus efficaces pour les entreprises en termes de sécurité juridique.

Les intervenants après avoir présenté l'historique et les perspectives du système des marques (I), ont exposé les modifications institutionnelles et jurisprudentielles du système (II), puis les nouveautés substantielles contenues dans le projet de réforme (III)

## **I — Historique et perspectives du système des marques (par Richard Milchior, avocat à la cour)**

L'intervention de Richard Milchior s'est déroulée autour de quatre axes successifs :

- D'où vient-on ?;
- Quel est le processus suivi ?;
- Où en est-on ?;
- Quelles sont les perspectives ?;

### **A — D'où vient-on ?**

Tout d'abord, dans son *"Small Business Act"* de 2008, la Commission européenne s'est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. Elle a donc lancé un appel d'offre pour la réalisation d'une étude sur le système des marques en Europe conduite par le Max Planck Institute entre 2009 et 2011 qui a publié un rapport auquel ont notamment participé des associations comme l'APRAM. A la suite de l'étude précitée, les services de la Commission ont organisé, le 26 mai 2011, une audition des associations d'utilisateurs dont les résultats ont enrichi et confirmé la première analyse de la Commission.

### **B — Le processus suivi**

Après la réalisation de l'analyse d'impact, une proposition "fuitée" de réforme du système des marques, qui n'était pas publiée, est sortie dans la presse spécialisée en droit de la propriété intellectuelle en février/mars 2012, dont s'écarte les propositions officielles de Règlement et de Directive qui ont été portés à la connaissance du public le 27 mars 2013.

### **C — Où en est-on ?**

Depuis le 27 mars 2013, le Conseil s'est déjà réuni deux fois :

- une réunion au cours de laquelle la Commission a exposé des projets de modifications ;
- une réunion en vue d'organiser le travail.

Le Parlement, qui est colégislateur, a désigné son rapporteur, la députée suédoise Cecilia Wikström.

### **D — Quelles sont les perspectives ?**

Deux voies de travaux sont en cours : ceux du Parlement et ceux du Conseil. Une prochaine réunion du Conseil est prévue sous présidence irlandaise au mois de juin 2013. Les travaux continueront sous les présidences lituanienne et grecque, les autorités de ces deux pays ayant déjà manifesté leur volonté de faire avancer ce dossier tout en estimant difficile l'adoption d'un texte final avant la fin de l'année 2014. Le Parlement européen, en raison des

élections à venir, arrêtera ses travaux en mars 2014 et souhaiterait, au contraire, que l'adoption soit effective au cours de cette législature.

## **II — Les modifications institutionnelles et jurisprudentielles du système**

### **A — Les modifications institutionnelles (par Bertrand Geoffroy, conseil en propriété industrielle et Président de l'APRAM)**

#### *1 — Adapter la terminologie du Règlement au Traité de Lisbonne*

Le projet de Règlement tire les leçons du passage de la Communauté européenne à l'Union européenne par le Traité de Lisbonne : la marque communautaire devient la marque européenne, de même que le TGI de Paris statuant en la matière ne sera plus le tribunal des marques communautaires, mais le tribunal des marques européennes.

L'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) doit également changer de nom pour s'appeler l'Agence de l'Union européenne pour les marques, dessins et modèles. Son Président disparaît au profit d'un directeur exécutif qui sera nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission alors qu'aujourd'hui le Président est nommé par le Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration.

L'article 290 du Traité de Lisbonne permet à la Commission de "légiférer" sur autorisation du Conseil et du Parlement européen. Un grand nombre de procédures sont ainsi renvoyées à des actes délégués de la Commission : les procédures d'inscription au registre, les modalités et le contenu d'une demande de marques, les conditions formelles auxquelles cette marque doit satisfaire, les revendications de priorité, les procédures d'examen, la question de la publication, les procédures d'opposition, l'enregistrement, le renouvellement, la division, la renonciation, les recours devant l'Agence, la forme et la notification des décisions, et les langues à employer dans ses relations avec l'Agence.

#### *2 — La réaffirmation d'un double système de protection (marque nationale/marque européenne)*

Les propositions de Directive et de Règlement reprennent le principe d'un double système de protection entre, d'une part, les marques nationales et, d'autre part, les marques européennes. La Commission a en effet affirmé son attachement à la possibilité d'offrir aux acteurs économiques ces deux systèmes. Il leur appartient d'opter, en fonction de leur projet, de leur importance, de leur marché pour l'un ou l'autre des systèmes, voire pour les deux. Elle relève néanmoins la nécessité d'un rapprochement entre les marques nationales et les marques européennes. L'article 123 quater de la proposition de Règlement affirme, par ailleurs, clairement l'obligation d'une coopération entre l'Agence et les services des Etats membres chargés de la propriété intellectuelle, afin de promouvoir la convergence des pratiques et la mise au point d'outils communs. L'Agence sera chargée d'assurer la mise en place de ces projets communs et de les financer par des moyens plafonnés. Pour rappel, en 2008, un compromis avait été trouvé dans le cadre du conseil d'administration de l'OHMI pour que 50 % des taxes de renouvellement des marques communautaires soit redistribué aux offices nationaux pour assurer leur financement et l'équilibre entre les marques nationales et les marques communautaires qui sont leur concurrent. La Commission n'a pas repris cette approche et modifie totalement ce fonctionnement, le texte prévoyant seulement la possibilité pour l'Agence de subventionner des programmes.

Par ailleurs, la structure et le niveau de la taxe de dépôt des marques communautaires sont modifiés. Aujourd'hui, pour une seule taxe, il est possible de déposer jusqu'à trois classes de produits et services. La Commission propose de passer à une taxe pour la première classe et des taxes additionnelles à partir de la deuxième, ce qui a pour effet de baisser le coût de la protection pour la première classe, tout en conservant le niveau actuel de 900 euros pour trois classes (775 euros pour la première classe ; 50 euros pour la deuxième classe ; 75 euros pour la troisième classe et 150 euros par classe à partir de la quatrième). Le prix d'une marque européenne est donc de plus en plus proche de celui d'une marque nationale et risque encore de baisser si l'Office dispose d'importants surplus financiers. Il existe ainsi un réel risque pour le maintien de ces deux systèmes, au détriment des marques nationales.

Le projet prévoit, en outre, qu'en cas de surplus financier important, ce dernier pourra être transféré au budget de l'Union européenne (article 144 de la proposition de Règlement).

### **B — Les incidences et non incidences de la jurisprudence de la CJUE sur la proposition de Règlement et de Directive**

#### *1 — La jurisprudence intégrée dans les propositions de Règlement ou de Directive (par Bertrand Geoffroy, conseil en propriété industrielle et Président de l'APRAM)*

– **Arrêt "IP Translator" sur le degré de précision des produits et services (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10)**

**N° Lexbase : A2083IPT)**

Les propositions de Directive et de Règlement intègrent cette jurisprudence (RME, art. 28 ; Directive, art. 40) selon laquelle les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée. Les indications générales de l'intitulé de classe peuvent être utilisées pour désigner ces produits ou ces services, à condition que cette désignation soit suffisamment claire et précise.

Il semblerait que ce soit le cas par exemple de l'intitulé "vêtements" ; il est moins sûr qu'il en soit également ainsi de l'intitulé "appareils électriques".

Par ailleurs, il est précisé que l'utilisation de termes généraux supposera la protection pour tous les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Ainsi, par exemple, les "vêtements" comprendront nécessairement les chemises, pantalons, etc., sans qu'il soit nécessaire de les énoncer en tant que tel. La Directive, allant au-delà, précise en outre que la classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives.

Le Règlement comporte, ce qui n'est pas le cas de la Directive, des dispositions transitoires pour les titulaires des marques qui auraient déposé des marques avec un intitulé général de classe avant la date de l'arrêt "IP Translator" (19 juin 2012) pour leur permettre de faire une déclaration auprès de l'Agence dans un délai donné (4 mois à compter de la publication du Règlement) afin de préciser les produits et services visés lors du dépôt, de manière à ce que le contenu du registre satisfasse au critère de clarté et de précision.

– **Arrêt "Davidoff" et arrêt "Adidas" sur la protection spéciale des marques renommées (CJCE, 9 janvier 2003, aff. C-292/00 N° Lexbase : A6102A4R et CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01 N° Lexbase : A9732C9C)**

Dans l'arrêt "Davidoff", la question posée à la Cour était celle de savoir si la protection accrue d'une marque renommée en présence de produits ou de services non identiques et non similaires pouvait être étendue également dans les cas où les marques postérieures sont utilisées ou doivent être utilisées pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Les articles 8 § 5 du Règlement et 5 § 3 de la Directive reprennent la solution dégagée par la Cour de justice : la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque cette marque antérieure est une marque renommée au niveau national ou européen.

– **Arrêt "Rintisch" sur l'usage sérieux de la marque en présence d'enregistrements similaires (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11 N° Lexbase : A8895IUY)**

La CJUE avait été saisie d'une question préjudicielle visant à déterminer si l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée, dont le caractère distinctif n'est pas altéré, constitue un usage sérieux alors même que le signe modifié a été déposé comme marque.

Les articles 15 § 1 du Règlement et 16 § 4 de la Directive reprennent le principe dégagé par la CJUE dans son arrêt du 25 octobre 2012 : constitue donc un usage sérieux l'usage de la marque européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque ait aussi été enregistrée ou non sous la forme sous laquelle il en est fait usage.

– **Arrêt "Céline" sur l'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom commercial (CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-17/06 (N° Lexbase : A0740DY3)**

Dans son arrêt du 11 septembre 2007, la Cour avait énoncé que l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Ce principe se trouve repris aux articles 9 du Règlement et 10 de la Directive pour considérer comme un acte de contrefaçon l'usage, en tant que nom commercial, d'une marque protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies.

## 2 — Les jurisprudences de la CJUE modifiées par les propositions de Règlement ou de Directive (par Richard Milchior, avocat à la cour)

### – Arrêt "L'Oréal" sur la fonction de la marque (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07 N° Lexbase : A2795EID)

Le droit exclusif du titulaire de la marque a été octroyé afin de lui permettre de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres, la fonction essentielle étant de garantir aux l'origine des produits ou des services. Par cet arrêt la Cour a créé une nouvelle fonction : celle d'investissement ou de publicité.

Sur ce point la formulation des textes est très spécifique. Pour rappel, l'enregistrement confère au titulaire de la marque un droit exclusif qui lui permet d'en interdire l'usage à un tiers si le signe est identique ou similaire et qu'il en est fait usage pour des produits ou des services identiques ou similaire. Les projets de textes ajoutent une précision qui annihile en partie la jurisprudence "L'Oréal" : le titulaire de la marque européenne est habilité à interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque européenne et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou services (Règlement, art. 9 § 1 (a) et Directive, art. 10 § 1 (b)).

Mais cette précision n'est apportée que pour le cas où il y a identité des signes et identité des produits et services. Elle n'est pas reprise pour les signes identiques ou similaires dont il est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires, prévus par le (b) des articles 9 § 1 et 10 § 1. Si les textes sont adoptées en l'état, se posera donc assurément la question du maintien de la fonction d'investissement et de publicité dans ce dernier cas, alors qu'elle a disparu lorsqu'il y a la double identité. Selon Richard Milchior, il semble y avoir une réelle volonté de faire disparaître l'arrêt "L'Oréal" ; il s'agirait donc d'une erreur de rédaction de l'article qu'il conviendrait de réparer en ajoutant cette nouvelle condition également dans le (b) pour couvrir tous les cas de figures et non pas seulement la double identité.

Ce sentiment est renforcé par le considérant 19 de la Directive qui prévoit que pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

### – Arrêt "Nokia/Philips" sur les marchandises en transit (CJUE, 1er décembre 2011, aff. jointes C-446/09 et C-495/09 N° Lexbase : A4607H3Z)

Les articles 9 § 5 du Règlement et 10 § 5 de la Directive s'intéressent aux produits contrefaisants en transit sur le territoire de l'Union en tentant de "réparer" les conséquences néfastes de l'arrêt du 1er décembre 2011 (cf. *supra*). Ainsi selon les projets de textes "*le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union 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 européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque*".

Mais selon Richard Milchior va se poser la question de la conformité du texte tel qu'il est aujourd'hui proposé avec les engagements internationaux de l'Union dans le cadre de l'OMC.

## 3 — Les jurisprudences de la CJUE non reprises par les dispositions des propositions de Règlement ou de Directive (par Richard Milchior, avocat à la cour)

Le fait que certaines décisions de la Cour de justice ne soient pas reprises ne signifie pas nécessairement que le législateur européen ait souhaité qu'elles ne s'appliquent plus ; il n'est pas non plus certain qu'il traduise sa volonté de maintenir les solutions qui en ont résulté. Toujours est-il que les jurisprudences non-reprises sont nombreuses. Richard Milchior en a donc donné un exemple qui a particulièrement attiré son attention

### – Arrêt "Onel" sur l'étendue territoriale de l'usage de la marque (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-149/11 N° Lexbase : A1299I27)

Dans cet arrêt la CJUE a jugé que pour apprécier l'exigence de "usage sérieux dans la Communauté" d'une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres.

Une marque communautaire fait l'objet d'un "usage sérieux", lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque, les éléments à prendre en compte étant notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

### III — Les nouveautés substantielles

#### A — Les nouveautés substantielles dans la Directive (par Bertrand Geoffray, conseil en propriété industrielle et Président de l'APRAM)

##### 1° — Les motifs absolus de refus ou de nullité

On retrouve principalement l'article 4 de la Directive tel qu'il existe aujourd'hui avec les principaux motifs de refus : le défaut de caractère distinctif, le caractère descriptif, usuel. Par ailleurs, tous les motifs de refus liés aux marques tridimensionnelles ne sont pas modifiés contrairement à ce que préconisait le rapport du Max Planck Institute. En revanche sont intégrés les principes suivants.

- La question des AOP et des IGP communautaires deviennent un motif de refus et de nullité absolus, alignant ainsi l'article 4 de la Directive sur l'article 7§1 du Règlement. Sont donc exclues de l'enregistrement les marques qui pour des produits de même nature usurperaient ou reprendrait une AOP ou une IGP en vertu des textes communautaires.

- La mauvaise foi est prévue comme motif de nullité (alignement de l'article 4 § 3 de la Directive sur l'article 52 du Règlement). La marque est déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Les Etats membres peuvent, en outre, prévoir la mauvaise foi comme un motif de refus d'enregistrement.

- L'acquisition du caractère distinctif par l'usage après l'enregistrement devient un motif obligatoire de nullité, alors qu'il s'agissait dans le cadre de la Directive de 1989 d'un motif facultatif (article 4 § 5 de la Directive).

##### 2° — Les motifs relatifs de refus ou de nullité

Ils sont énumérés à l'article 5 de la Directive dont toute une partie reprend les dispositions actuelles. En revanche, la protection reconnue aux marques renommées devient obligatoire et n'est plus facultative comme elle l'était antérieurement (nouvel article 5 § 3 de la Directive). De même, l'article 5 § 3 de la proposition de Directive reprend les dispositions de l'article 8 § 3 du Règlement, de sorte que sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

L'article 4, f de la Directive actuelle est supprimé : une marque qui n'a pas été renouvelée au cours des deux dernières années pouvait constituer un fondement possible pour annuler une marque ou la refuser à l'enregistrement. Cette suppression est une bonne chose, compte tenu de la difficulté actuelle de trouver des marques disponibles.

##### 3° — L'usage sérieux

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. Les articles 16 § 2 et 16 § 3 de la Directive fixent un point de départ au délai de cinq ans pour les marques pouvant faire l'objet d'une opposition après enregistrement, comme c'est le cas en Allemagne. Ce délai court à compter de la procédure d'opposition. Il en est de même pour les marques internationales : ce n'est pas la date de l'enregistrement international qui compte mais la date à laquelle, dans le pays considéré, toute la procédure d'enregistrement et celle d'opposition sont arrivées à leur terme.

Bertrand Geoffray déplore que la Commission ne soit pas allée au-delà pour supprimer le système d'opposition après enregistrement qui n'a pas de raison d'être et unifier ainsi les législations avec une procédure d'opposition avant enregistrement comme c'est le cas en France.

En outre, le non-usage devient un moyen de défense dans les procédures d'opposition, d'annulation ou de contrefaçon (article 17 de la Directive). Ce système existe dans les procédures françaises mais l'examen effectué par l'INPI est très limité. Il suffit en effet de prouver l'usage pour l'un au moins des produits ou services que l'on invoque à l'opposition pour que tous les autres produits de la marque se trouvent en quelque sorte "validés". A terme, la modification introduite dans la Directive devrait modifier ce système pour ne considérer la marque protégée que pour le(s) seul(s) produit(s) pour le(s)quel(s) est rapportée la preuve de l'usage, comme c'est le cas aujourd'hui devant l'OHMI.

#### 4° — La marque comme objet de propriété

La Directive de 1989 ignorait totalement ce champ. La proposition de la Commission modifie les dispositions en la matière. Sont ainsi envisagés :

- le possible transfert d'une marque indépendamment de l'entreprise (article 23 de la Directive) ;
- l'inopposabilité aux tiers d'une cession qui ne serait pas inscrite au registre national ;
- le caractère de droit réel avec la possibilité d'apporter la marque en gage (article 23) ;
- les questions d'exécution forcée (article 24) ;
- les procédures d'insolvabilité (article 25) ;
- les modalités d'intervention du licencié à l'action en contrefaçon (article 26).

#### 5° — Les procédures

La proposition de Directive contient de nombreuses nouveautés en matière de procédure

##### a) Les procédures de demande de marque et d'enregistrement

La Directive procède à l'harmonisation de certains éléments des procédures de demande de marque et d'enregistrement.

- Les conditions (article 38 de la Directive) : une demande de marque doit contenir une demande d'enregistrement, des informations permettant d'identifier le demandeur, une liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, une reproduction de la marque. La demande de marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, s'il y a lieu, d'une ou de plusieurs taxes par classe.
- L'attribution d'une date de dépôt (article 39 de la Directive) : la date de dépôt de la demande de marque est celle à laquelle les documents contenant les informations sont déposés par le demandeur auprès de l'office, les Etats membres pouvant, en outre, prévoir que la validation de la date de dépôt est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt ou d'enregistrement de base.
- La limitation de l'examen d'office aux motifs absolus de refus (article 41). Les offices ne pourront plus, comme c'est le cas dans certains pays (comme en Pologne), vérifier la disponibilité de la marque, de sorte que les motifs relatifs ne seront plus examinés que dans le cadre de procédures d'opposition.
- Les observations des tiers (article 42 de la Directive), qui pourront préciser pour quel motif la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.
- Une demande d'enregistrement peut être divisée (article 43 de la Directive).

##### b) L'opposition

L'article 45 de la proposition de Directive instaure une procédure d'opposition dans tous les Etats membres auxquels elle impose des standards.

— Les procédures d'opposition auront les mêmes fondements : l'opposition sera possible en cas d'identité de produits et de signes, de similitude entraînant un risque de confusion ; pour les marques renommées ; lorsque la marque a été déposée par un agent ; lorsque la marque est susceptible d'être confondue avec une marque protégée en dehors de l'Union et que le déposant est de mauvaise foi ; en raison des AOP ou des IGP.

— Il est prévu la possibilité, pour le titulaire d'une marque antérieure, de former opposition.

— Une période de *cooling off* de deux mois est instaurée, afin de permettre aux parties, avant l'ouverture de la procédure d'opposition, de négocier entre elles un règlement amiable.

— Le non-usage est imposé comme moyen de défense. L'article 46 prévoit ainsi que, si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou des services.

### c) *L'action en nullité ou déchéance*

La proposition de Directive (article 47) instaure une procédure de nullité et de déchéance dont les caractéristiques sont les suivantes :

- elle sera possible pour les motifs absolus ;
- elle sera possible pour certains motifs relatifs, liés au conflit entre marques (double identité, risque de confusion, marques renommées, marques déposées par un agent) ;
- il sera possible de demander la déchéance pour non-usage, pour dégénérescence ou lorsque le signe est devenu trompeur ;
- le non-usage comme moyen de défense est également envisagé ;
- la notion d'intérêt à agir disparaît pour les motifs absolus.

### d) *La durée et le renouvellement de l'enregistrement*

La Directive actuelle ne prévoit pas de durée de protection, comme notamment c'est le cas en matière de dessins et modèles. La situation n'est donc pas satisfaisante puisque, même si la très grande majorité des Etats membres a mis en place une durée de protection de dix ans, l'harmonisation est ici indispensable, notamment en ce qui concerne le point de départ du délai qui varie en fonction des pays. L'article 30 du projet de Directive prévoit donc que la durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix années.

Sont également harmonisées les modalités de renouvellement. Ainsi, la demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. A défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour d'expiration du premier délai de six mois. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

## **B — Les nouveautés communes à la proposition de Directive et de Règlement (par Richard Milchior, avocat à la cour)**

### **– Définition d'une marque**

L'article 3 de la Directive et l'article 4 du Règlement suppriment la nécessité d'une représentation graphique et remplacent cette exigence par le fait que le signe doit être représenté d'une manière qui permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact de la protection conférée aux titulaires. Des marques sonores et verbales existaient déjà. Cette nouvelle définition permettra-t-elle le dépôt de marques olfactives ? La question reste ouverte.

### **– L'extension de la protection**

Les textes prévoient d'abord, une extension de la protection vis-à-vis des droits obtenus dans d'autres pays. Il doit, toutefois, être relevé une différence rédactionnelle entre l'article 4 de la Directive et l'article 7 du Règlement. Selon le premier, le refus d'enregistrement s'applique même si les motifs de refus existent dans d'autres Etats membres que ceux dans lesquels la demande d'enregistrement a été déposée. Selon, le second les motifs de refus d'enregistrement s'appliquent si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

En pratique, cela signifie que, lors du dépôt d'une marque nationale, il conviendra de vérifier s'il existe des motifs de refus dans d'autres Etats membres que ceux dans lesquels la demande est déposée.

Les textes prévoient également une extension de la protection vis-à-vis des signes étrangers : les motifs de refus s'appliquent également s'ils n'existent que lorsqu'une marque en langue étrangère ou en caractères étrangers est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans un Etat membre.

Les articles 7 § 1 (j) et (k) du Règlement et 4 § 1 (j) et (k) de la Directive induisent une extension de la protection vis-à-vis des AOC et des indications géographiques. Sont en effet refusées l'enregistrement : les marques ne pouvant plus être utilisées en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ; ainsi que les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union

est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. En revanche, seul le Règlement dans son article 7 § 1 (l) contient une protection identique pour les obtentions végétales.

Enfin selon le Règlement et la Directive, la marque peut être refusée à l'enregistrement si la marque antérieure jouit d'une renommée (article 5 § 3 de la Directive et article 8 § 5 du Règlement). Pour la marque nationale, la renommée doit exister dans l'Etat membre concerné, alors que pour la marque européenne, la marque doit être renommée dans l'Union. Ici se pose la question de savoir si la renommée doit être caractérisée dans toute l'Union européenne ou seulement dans une partie substantielle de l'Union.

#### – La mauvaise foi

La mauvaise foi aura plus d'importance que dans les textes actuels, puisqu'elle autorisera l'annulation ou le refus d'enregistrement. Elle pourra même empêcher de faire jouer la forclusion par tolérance. La mauvaise foi n'est toutefois pas définie, le Règlement comme la Directive n'ayant pas repris les critères dégagés par la Cour de justice dans son arrêt "Lindt" du 11 juin 2009 (CJCE, 11 juin 2009, aff. C-529/07 N° Lexbase : A1889EIS), dans lequel elle a retenu que, lors de l'appréciation de la mauvaise foi sera notamment pris en considération :

- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;
- l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

#### – Le refus fondé sur un droit existant hors de l'Union européenne

Les textes prévoient qu'une marque peut être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'extérieur de l'Union à condition qu'au moment de la demande la marque fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le demandeur soit de mauvaise foi. Il faudra donc vérifier que la marque fasse l'objet d'un usage sérieux dans le pays étrangers hors-UE. Dès lors, le champ des recherches est considérablement étendu, pour devenir mondial.

Cette disposition, si elle est adoptée, peut se révéler particulièrement inquiétante pour les praticiens du droit des marques.

#### – Le droit conféré par la marque

Les articles 9 § 3 du Règlement et 10 § 3 de la Directive intègrent, d'une part, la jurisprudence "Céline" (cf. *supra*) en prévoyant dans leur (d) la possibilité de faire interdire l'utilisation du signe comme nom commercial ou dénomination social ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale. D'autre part, le (f) de ces articles envisage d'interdire de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la Directive 2006/114 (N° Lexbase : L8982HTT).

De même, dans le prolongement des dispositions tendant à contrecarrer les effets néfastes de l'arrêt "Nokia/Philipps", il est prévu que le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits, lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales. Cette disposition a notamment pour but de stopper l'importation de biens contrefaisants dans de petits colis à destination des consommateurs. La conformité de cette disposition avec les engagements européens dans le cadre de l'OMC n'est pas assurée.

#### – L'atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens

Les articles 9 bis du Règlement et 11 de la Directive proposent, lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque européenne, que ce titulaire a le droit d'interdire l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque. Cette possibilité est donc limitée à la marque européenne sans que l'exclusion des marques nationales de cette protection ne trouve véritablement d'explication. Le texte prévoit que, dans les mêmes circonstances, le titulaire pourra interdire l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de présentations, de conditionnements ou d'autres supports sur lesquels la marque est apposée.

### – La limitation des effets de la marque : l'usage honnête

Les articles 12 § 2 du Règlement et 14 § 2 de la Directive prévoient que l'usage par un tiers n'est plus considéré comme conformes aux usages honnêtes, lorsqu'il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque ou lorsqu'il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

### – La protection des droits du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement

Les articles 13 bis du Règlement et 18 de la Directive empêchent le titulaire d'une marque européenne d'interdire l'usage d'une marque européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure risque d'être annulée.

### – Les marques de garantie, les marques de certification et les marques collectives

La marque de certification ou la marque de garantie est une marque propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits et des services qui ne sont pas certifiés de la sorte.

La marque collective désigne une marque propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Ce qui est nouveau est la possibilité de rejet de la marque de certification et de la marque collective lorsque son règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification ou une marque collective (Règlement, art. 74 quinquies et Directive, art. 32). Par ailleurs de nouveaux cas de nullité sont introduits : la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction avec les causes de rejet précédemment citées, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences ainsi fixées (Directive, art. 37). Les mêmes causes de nullité existent pour la marque de certification (Règlement, art. 74 undecies).

### – Les nouveautés en matière d'enregistrement

Les articles 44 de la Directive et 35 bis du Règlement posent l'obligation de prévoir le paiement d'une taxe par classe et d'une taxe supplémentaire par nouvelle classe (cf. supra). Il est envisagé la possibilité que le demandeur paye une taxe inférieure s'il utilise un libellé standard.

### – L'intégration du non-usage comme moyen de défense dans les procédures de nullité

Il est prévu que la procédure de nullité deviendra une procédure administrative. Les textes envisagent donc, dans ces procédures de nullité, le non-usage comme moyen de défense, puisque le titulaire de la marque antérieure devra, sur requête du titulaire de la marque postérieure, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Le basculement des procédures de nullité de la voie judiciaire au profit de la voie administrative aura pour effet d'ouvrir son exercice au CPI et aux entreprises, alors que la compétence actuelle du tribunal des marques communautaire (TGI de Paris) exige aujourd'hui la représentation par un avocat. En l'état actuel, les textes ne prévoient rien en ce qui concerne les recours contre les décisions administratives des offices en matière de nullité.

### – Les effets de la déchéance de la nullité

L'article 49 de la proposition de Directive dispose qu'une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente Directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision, sur requête d'une partie. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, ses effets, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.