

Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°463 du 21 avril 2016

[Propriété intellectuelle] Événement

Le Paquet Marque "communautaire", quoi de neuf ? — Compte rendu de la réunion du 18 février 2016 de la Commission ouverte de Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris

N° Lexbase : N2340BWL



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

La Commission ouverte de Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris (COMPI) a tenu, le 18 février 2016, une réunion sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, Avocate au barreau de Paris, ayant pour thème "Le Paquet Marque communautaire, quoi de neuf ?", à laquelle sont intervenus Richard Milchior, Avocat à la cour, et Bertrand Geoffray, Conseil en propriété industrielle. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en proposent un compte rendu.

Le paquet marque "communautaire", dans les tuyaux des institutions européennes depuis plusieurs années, a été publié au JOUE des 23 décembre (pour la Directive) et 24 décembre 2015 (pour le Règlement). Il se compose donc du Règlement n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 (N° Lexbase : L3614KWR) modifiant le Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire (N° Lexbase : 0531IDZ), entré en vigueur le 23 mars 2016, et de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L6109KW8), que les Etats doivent transposer pour l'essentiel de ses dispositions avant le 15 janvier 2019.

L'une des nouveautés est le changement de terminologies. En effet, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est remplacé par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) qui est compétent pour le dépôt des marques de l'Union européenne (et non plus des "marques communautaires"). Cet office est une agence de l'Union européenne, avec à sa tête non plus un président mais un directeur exécutif. Il est à noter que des actes délégués et des actes d'exécution de la Commission doivent encore être adoptés.

La notion de "données personnelles" vient s'intégrer dans le droit des marques. Ainsi, selon l'article 123 du Règlement, les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Office sont soumises au Règlement n° 45/2001 (N° Lexbase : L6434IMA). Par ailleurs, l'article 123 bis prévoit également le respect des règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées.

Afin de présenter les principales nouveautés de ces deux nouveaux textes du droit des marques, nous étudierons successivement :

- les dispositions communes au Règlement et à la Directive ;
- certaines dispositions propres au Règlement ;
- certaines dispositions propres à la Directive.

I — Les dispositions communes au Règlement et à la Directive

1. La suppression de l'exigence de représentation graphique

La marque devait être reproduite dans un dessin pour être ensuite accessible aux tiers pour déterminer l'étendue de la protection. Cette exigence était compréhensible compte tenu des technologies connues jusqu'à présent. Or, l'évolution des technologies a conduit le législateur européen à considérer que cette exigence n'était plus adaptée. L'article 4, b du Règlement et l'article 3 de la Directive prévoient donc que les signes doivent être aptes à "*être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires*".

On retrouve dans cette définition les notions de précision et de clarté qui sont des références directes aux arrêts de la CJUE qui ont imposé que la représentation graphique soit claire, précise, objective, complète et de nature à permettre à chacun de déterminer l'objet de la protection. En revanche, les textes ne précisent pas les modes de représentation qui pourront être acceptés par les offices.

D'ailleurs cette disposition n'est pas d'application immédiate, puisque son entrée en vigueur est fixée, pour le Règlement, au 24 septembre 2017, afin de laisser le temps nécessaire à l'OUUEPI de déterminer les modes de représentation acceptables. Ceci laisse le champ ouvert à l'acceptation, notamment, de marques sonores ou de marques en mouvement. Toutefois, cette modification ne semble pas permettre le dépôt de marques olfactives ou gustatives.

Cette disposition pose également la question de la coopération entre l'office européen et les offices nationaux afin de déterminer des éléments standards acceptables notamment aux fins de pouvoir revendiquer la priorité ou l'ancienneté d'une marque nationale dans une marque de l'Union européenne.

2. Les motifs absolus de refus

L'article 7, e, i, ii, iii du Règlement et l'article 4, 1, e, i, ii, iii de la Directive prévoient que sont, désormais, refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement :

- par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;
- par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;
- par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit.

Cette disposition étend donc les motifs de refus précédemment applicables aux seules marques de forme à d'autres catégories de signes dits fonctionnels, tels que les couleurs ou les sons.

3. Motifs relatifs de refus — Protection spéciale des marques de renommée

Les articles 8, 5 du Règlement et 5, 3 de la Directive adoptent une nouvelle formulation en ce qui concerne la protection spéciale des marques de renommée, prenant en compte les arrêts "Davidoff" (CJCE, 20 novembre 2001, aff. C-414/99 N° [Lexbase : A5840AXL](#)) et "Adidas" (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01 N° [Lexbase : A9732C9C](#)) qui avaient estimé que la protection reconnue à ce type de marques vise aussi les situations où on est en présence de produits identiques.

Ainsi, il est prévu que "*sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'Etat membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice*".

Cette protection spéciale des marques qui était facultative dans la Directive devient obligatoire.

4. Renforcement de la protection des appellations d'origine et d'indications géographiques

L'article 7 § 1, k du Règlement devient l'article 7 § 1, j (Directive, art. 4 § 1, i), qui pose une interdiction générale puisque sont, désormais, refusées à l'enregistrement, les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'Etat membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.

Par ailleurs, un nouveau motif d'opposition est ajouté à l'article 8 § 4, bis du Règlement (Directive, art. 5 § 3, c) : il est désormais possible de déclencher une opposition à l'enregistrement d'une marque sur la base d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou d'une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique, dès lors que cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure. Ceci impose d'étendre le champ des recherches avant le dépôt de marque. Ce nouveau motif d'opposition se retrouve également à l'article 53 § 1 du Règlement (Directive, art. 5 § 3, c) comme cause de nullité de la marque.

En outre, l'article 7 § 1, j du Règlement devient l'article 7 § 1, k (Directive, art. 4 § 1, j), concernant les marques de vins et de spiritueux. Alors qu'antérieurement, étaient refusées à l'enregistrement *"les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines"*, désormais le texte ne vise plus que les vins : sont refusées à l'enregistrement *"les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins"*. *Quid donc des spiritueux ?*

Enfin sont ajoutés, à l'article 7 § 1 du Règlement les points l et m et à l'article 4 § 1 de la Directive les points k et l, qui prévoient la possibilité de refuser une marque sur la base d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'un droit d'obtention végétale lorsque la marque reproduit les éléments essentiels portant sur des variétés végétales de la même espèce. Les spécialités traditionnelles garanties sont celles qui sont visées par le Règlement 509/2006 (N° Lexbase : L9901HH8) et son Règlement d'application 1216/2007, que l'on retrouve dans la base DOOR (*Database of origin and registration*).

5. Marchandises en transit

L'arrêt "Nokia/Philipps", qui a fait couler beaucoup d'encre, avait limité très fortement la possibilité de saisies de produits contrefaisants lorsque ces derniers sont des marchandises en transit (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-446/09 N° Lexbase : A4607H3Z).

Désormais, l'article 9 § 4 du Règlement et l'article 10 § 4 de la Directive prévoient la possibilité, sous certaines conditions, de stopper les marchandises en transit portant des marques contrefaisantes.

Ce nouvel article pose un renversement de la charge de la preuve puisque c'est désormais au propriétaire des marchandises en transit de prouver qu'elles peuvent transiter librement dans l'Union européenne. Il s'agit là d'une protection renforcée des titulaires de marques.

Mais cette disposition pose la question de sa conformité avec les engagements de l'Union dans le cadre de l'OMC.

6. Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Les articles 13 bis du Règlement et 18 de la Directive introduisent une nouveauté : lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle. Ce système permet une protection renforcée des droits du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement mais il faudra là encore voir à l'usage comment cet article extrêmement difficile à interpréter sera appliqué par les juridictions.

7. Usage sérieux de la marque — Usage sous une forme modifiée

Les articles 15 § 1 du Règlement et 16 § 5 de la Directive prennent en considération la solution dégagée par la CJUE dans son arrêt "Rintisch" (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11 N° Lexbase : A8895IUY). Il est ainsi désormais prévu que constitue également un usage, l'usage de la marque de l'Union 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 soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.

8. Licence de marque

Le nouvel article 22 § 6 du Règlement prévoit qu'une inscription au registre est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

Est également introduit un nouvel article 22 bis, relatif à la procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre, qui prévoit notamment un certain nombre de formalités pour les transferts de licence après paiement des taxes, permettant d'inscrire les licences mais aussi les sous-licences, ou des licences limitées à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, des licences limitées à une partie de l'Union, ou encore des licences temporaires. Ces précisions permettent de clarifier la situation en matière de licences.

L'article 24 bis du Règlement encadre la procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence. On notera que le § 4 prévoit que la demande de radiation doit être accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l'inscription. En pratique cette obligation risque d'être assez difficile à respecter.

Cette complexification de la procédure en matière de licence doit être mise en parallèle avec le très récent arrêt "Hassan" du 4 février 2016, dans lequel la CJUE retient que l'inscription des licences n'est plus nécessaire pour que le licencié puisse agir en contrefaçon (CJUE, 4 février 2016, aff. C-163/15 N° Lexbase : A5324PAG).

9. Désignation et classification des produits et services

Les articles 28 du Règlement et 39 de la Directive prennent en considération l'arrêt "IP Translator" (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 N° Lexbase : A2083IPT) qui exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient 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.

Cette question est en fait la conséquence d'une pratique assez détestable de l'OHMI selon laquelle le dépôt de l'en-tête d'une classe donnait une protection pour tous les produits et services relevant de cette classe, ce qui allégeait certes les obligations de l'office, mais permettait de façon assez aberrante une protection pour des choses non visibles dans le libellé. Cette pratique a été vivement critiquée par de nombreux offices nationaux mais aussi par de nombreux utilisateurs, comme l'APRAM, car dommageable en terme de sécurité juridique.

Les textes européens prévoient donc expressément aujourd'hui :

- l'obligation de présenter le libellé dans l'ordre de la classification de Nice ;
- la désignation des produits et services avec suffisamment de clarté et de précision ;
- l'acceptation des libellés généraux de la classification sous réserve qu'ils soient suffisamment clairs et précis ;
- l'utilisation des termes généraux ne peut être interprétée comme couvrant des produits et services ne pouvant être compris comme relevant de cet intitulé ;
- la classification n'a pas d'incidence sur la similarité.

Sur d'autres points, il existe, par ailleurs, des dispositions spécifiques dans le Règlement (cf. *infra* II)

10. Le renouvellement

Les articles 47 du Règlement et 49 de la Directive modifient la date à laquelle une marque européenne ou une marque nationale doit être renouvelée. Avant cette modification, les textes prévoyaient que la demande de renouvellement devait être présentée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Désormais, elle est présentée dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. Le délai de grâce de six mois est conservé.

11. Marques collectives

Les articles 66, 67, 69 et 71 du Règlement, relatifs aux marques collectives, sont modifiés (Directive, art. 27 et s.).

La définition est inchangée : les marques collectives sont les marques ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises.

Les modifications concernent essentiellement les délais, ainsi que la prise d'actes d'exécution pour préciser les éléments à mentionner dans le règlement d'usage de la marque collective.

Alors que l'article 69 du Règlement permet, dans le cadre d'une marque collective, de prévoir les observations de tiers lors du dépôt, cette possibilité n'est pas présente dans la Directive.

12. Marques de certification

Les articles 75 bis à 74 duodecimes du Règlement sont ajoutés, ayant pour objet de définir le régime juridique des marques de certification. Selon l'article 74 bis, une marque de certification est une marque ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

La Directive (art. 27 et s.) contient une section spécifique aux "Marques de garantie ou de certification et marques collectives".

Selon le considérant 27 du Règlement, l'ajout de dispositions spécifiques ayant pour objet la protection des marques de certification de l'Union européenne vise, notamment, à corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l'Union européenne, et permet à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.

La marque de certification fonctionne de façon sensiblement identique à la marque collective avec un règlement d'usage et la possibilité d'observations de tiers lors du dépôt. Elle doit, bien entendu, être utilisée ; elle peut être rejetée et déchue. On relèvera, notamment, que la déchéance est encourue lorsque le titulaire ne satisfait plus aux exigences propres à la marque de certification ou lorsque le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage.

Cette marque peut faire l'objet d'une action en nullité pour les causes "classiques" de nullité. L'article 74 octies, pose une limitation particulière : elle ne peut être transférée qu'à une personne qui peut la déposer.

13. Enregistrement international des marques collectives et des marques de certification

L'article 154 bis du Règlement prévoit que, lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective ou comme une marque de certification.

Le titulaire de l'enregistrement international doit alors présenter un règlement d'usage de la marque directement à l'Office dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.

Des actes délégués de la Commission doivent préciser les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés.

II — Les dispositions propres au Règlement

1. Date d'opposabilité du droit aux tiers

L'article 9 ter du Règlement clarifie la solution : le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

En outre, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

Mais, le tribunal saisi ne pourra pas statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié. Des sursis à statuer devront alors être prononcés par les tribunaux des marques de l'Union.

2. Transferts de marques et inscriptions de ces transferts

Assez étonnamment, dans le système tel qu'il fonctionnait jusqu'au Règlement du 16 décembre 2015, lorsqu'un constat de transfert devait être inscrit à l'OHMI, il n'était pas nécessaire de transmettre des documents justifiant ce transfert, comme par exemple le contrat de cession d'une marque.

L'article 17 § 5 du Règlement modifie la teneur des textes sur ce point puisqu'il prévoit que la demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire. Il est renvoyé à un acte d'exécution pour déterminer les documents qu'il sera nécessaire de fournir.

Par ailleurs, en cas de transfert partiel de la marque, l'Office doit attribuer un nouveau numéro d'enregistrement pour bien distinguer les deux enregistrements.

En outre, le Règlement prévoit la possibilité de transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent (Règlement, art. 18). Ainsi, si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant d'une personne qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l'Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. Il n'est pas possible de le faire, en revanche, au stade de la demande de marque mais uniquement dans la phase post-enregistrement, c'est-à-dire dans le cadre d'une demande de nullité. Cette demande de transfert peut être faite soit à titre principal devant l'Office, soit à titre reconventionnel devant un tribunal des marques de l'UE.

3. Dépôt

L'article 25 du Règlement ne prévoit plus la possibilité de déposer une marque de l'UE auprès d'un office national.

L'article 26 modifie la structure des taxes. S'il est mis fin au dépôt pour trois classes à un coût unique, le système ne passe pas à un dépôt monoclasse comme dans certains pays. Désormais le dépôt est taxé de la façon suivante :

- 1er classe : 850 euros ;
- 2ème classe : 50 euros ;
- 3ème classe et suivante : 150 euros.

4. Libellé de produits et services

L'article 28 du Règlement, relatif au libellé des produits et services, contient des alinéas additionnels pour traiter le cas des titulaires de marque qui ont déposé, avant le 22 juin 2012 (arrêt "IP translator"), pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice, en leur offrant une période transitoire de six mois. Ainsi, ils peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe. La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016.

Le 8 février 2016, le Président de l'OHMI dans sa communication n° 1/2016 a précisé le cadre et les modalités de cette déclaration.

Au final :

- la déclaration n'est possible que pour les marques déposées avant le 22 juin 2012 pour une en-tête de classe ;
- l'existence de produits additionnels pour une en-tête de classe n'empêche pas l'application de ces dispositions, à condition que les produits additionnels à l'en-tête de classe ne limitent pas le libellé ;
- la déclaration est possible entre le 23 mars et le 24 septembre 2016 ;
- un formulaire en ligne est mis en place ;

— les produits et services doivent être spécifiés de manière claire, précise et spécifique et ne pas relever clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe ;

— aucun paiement de taxe n'est prévu ;

— la déclaration et la modification sont publiées au registre ;

— en l'absence du dépôt d'une déclaration avant le 24 septembre 2016, les marques sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

5. Droit de priorité

Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'OMC, les dispositions sur le droit de priorité ne s'appliquent qu'en cas de traitement réciproque.

Il est ajouté à la fin de l'article 29 § 5 du Règlement la précision suivante : le directeur exécutif de l'Office demande, si nécessaire, à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un Etat accorde ce traitement réciproque et lorsque la Commission établit que la réciprocité est accordée, elle publie au JOUE une communication à cet effet.

Par ailleurs, l'article 30 est légèrement retouché pour modifier les délais : désormais, les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt. En outre, la Commission doit adopter des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure. Enfin, le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

6. Disclaimer

Est supprimé l'article 37 § 2 du Règlement 207/2009 qui prévoyait la faculté pour l'office de demander, lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection, que le déposant déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément.

7. Recherches

La recherche obligatoire par l'Office des marques ou des demandes de marque de l'Union européenne, lorsqu'il accorde une date de dépôt à une demande, devient facultative (Règlement, art. 38). Les offices nationaux, à l'exception des offices français et allemand qui avaient refusé de participer au système, effectuaient également une recherche parmi les marques nationales antérieures. Ce rapport de recherche était devenu en 2004 optionnel pour les marques nationales mais était resté obligatoire pour les marques communautaires. Désormais, ce rapport de recherche ne sera établi que si le déposant le demande.

8. Observations des tiers

L'article 40 du Règlement contient un ajustement, qui est en fait une mise en conformité des textes avec la pratique de l'OHMI : les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

9. Opposition — Preuves d'usage

La preuve d'usage devait être rapportée par le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire. Désormais selon l'article 42 § 2 du Règlement, la preuve d'usage doit être rapportée, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque.

10. Demande de déchéance ou en nullité

L'article 56 § 1 reste inchangé ; en revanche l'article 56 § 3 précise que la demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Office soit par un tribunal des marques de l'Union européenne et que la décision est passée en force de chose jugée. L'ancien texte ne visait que "*une juridiction d'un Etat membre*".

En parallèle l'article 45 de la Directive invite les Etats membres à mettre en place une procédure administrative devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque (cf. *infra* III).

11. Décisions et communications

L'article 75 du Règlement prévoit que les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties. C'est une disposition assez originale dont on peut douter de l'utilité.

12. Recours

L'article 60 § 2 crée un recours incident contre les décisions de l'Office : dans les procédures *inter partes*, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.

Par ailleurs, la procédure de révision des décisions est supprimée dans les procédures *inter partes* (suppression de l'article 62).

13. Examen des moyens dans les procédures de nullité

Il est ajouté à l'article 76 § 1 un alinéa selon lequel, dans les procédures de nullité absolue, l'Office doit limiter son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. Il s'agit là aussi de traduire dans les textes une pratique de l'Office.

14. Base de données

Le nouvel article 87 bis oblige désormais l'Office à collecter et à conserver dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toute autre partie à la procédure. Il est prévu que toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dix-huit mois à compter de l'expiration de la marque ou de la clôture de la procédure *inter partes* correspondante. La partie concernée a le droit d'obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées. Se pose la question en pratique de savoir comment vont être combinées cette nouvelle obligation avec le nouveau Règlement sur les données personnelles qui a été adopté mais n'est toujours pas publié (sur cette réforme, cf. site du Conseil de l'Union européenne).

15. Représentation

Le principe selon lequel nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office reste inchangé (Règlement, art. 92§ 1). En revanche, le nouveau texte prévoit désormais que les employés qui agissent pour d'autres personnes déposent, à la demande de l'Office ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. Enfin, selon le nouveau § 4 de l'article 92, lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.

En ce qui concerne la représentation professionnelle, comme précédemment, elle ne peut être assurée que par un avocat ou un mandataire agréé inscrit sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Mais il est désormais expressément prévu que les représentants devant l'Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier, à la demande de l'Office ou, le cas échéant, de l'autre partie à la procédure.

16. Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale

L'article 94 faisait antérieurement expressément référence au Règlement 44/2001 (N° [Lexbase : L7541A8S](#)) ; désormais le nouveau texte renvoie aux "règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale".

17. Présomption de validité — Défense au fond

Pour les actions en contrefaçon, l'article 99 prévoyait que l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, n'était recevable que dans la mesure où le défendeur faisait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur. Elle est, désormais, recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de

l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.

18. Demandes reconventionnelles

L'article 100 du Règlement renforce l'obligation faite au tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été formée de communiquer à l'Office la date à laquelle celle-ci a été introduite : désormais à défaut de communication de ladite date, le tribunal ne peut pas ne procéder pas à l'examen de cette demande reconventionnelle. En outre, si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer.

19. Droit applicable

Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement, il était prévu que le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. Désormais, il doit appliquer "la législation nationale applicable" (Règlement, art. 101 § 2). Cette nouvelle formule interroge notamment pour les pays de common law pour lesquels une grande partie des solutions vient de la jurisprudence.

20. Sanctions

En matière de sanctions, l'article 102 § 2 du Règlement, dans son ancienne version, prévoyait que le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'Etat membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Désormais il est prévu que le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce. Cette nouvelle formule très vague ouvre le champ des possibles.

21. Centre de médiation

L'article 137 bis du Règlement crée pour l'Office l'obligation de mettre en place un centre de médiation. Une requête conjointe en médiation peut être présentée à tout moment après l'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité ou la formation d'un recours contre des décisions des divisions d'opposition ou d'annulation, en cas de litiges faisant l'objet d'une procédure pendante devant les divisions d'opposition ou d'annulation ou devant les chambres de recours de l'Office. La procédure sera suspendue et les délais interrompus à compter de la date de dépôt de la requête conjointe en médiation. Le médiateur sera choisi d'un commun accord par les parties sur une liste établie par l'Office. Les parties conviennent avec le médiateur des modalités de la médiation. Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles et tous les documents et informations soumis au cours de la médiation sont conservés séparément des dossiers relatifs à toute autre procédure engagée devant l'Office et ne font pas partie de ces dossiers.

22. Délai d'opposition

Le délai d'opposition entre les parties européennes de marques internationales est modifié. Antérieurement était prévu un délai total de neuf mois, puisqu'il s'agissait d'un délai de trois mois qui commençait à courir six mois après la date de la publication. Ce délai "total" est réduit à quatre mois : l'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication (Règlement, art. 156).

III — Les dispositions propres à la Directive

1. Motifs absolus de refus ou de nullité

L'article 4 § 2 de la Directive introduit la possibilité de demander la nullité d'une marque lorsque celle-ci a été déposée de mauvaise foi. Si ce motif de nullité existait en droit français, (fondé sur le droit commun), la Directive en fait un motif autonome de nullité. La Directive prévoit qu'un Etat membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.

Mais, il n'est pas prévu à ce stade de faire du dépôt de mauvaise foi un motif de refus. La question s'est certes posée, mais il est apparu complexe de laisser l'INPI juger de la bonne ou mauvaise foi au stade du dépôt.

2. Motifs relatifs de refus ou de nullité

L'article 5 § 3, b introduit également une nouveauté : une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est

enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

3. Constatation *a posteriori* de la nullité d'une marque ou de la déchéance de droits du titulaire de celle-ci

Selon l'article 6 de la Directive, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Etat membre, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée *a posteriori*. Cette disposition existait déjà dans la Directive de 1989 (Directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques N° Lexbase : L9827AU), mais la nouvelle rédaction prévoit, désormais, que la constatation *a posteriori* de la nullité de la marque est possible à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets.

4. Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

L'article 8 de la Directive prévoit que 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 :

- la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle, n'avait pas encore acquis un caractère distinctif ;
- la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion ;
- la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée.

5. Limitation des effets de la marque

Selon le nouvel article 14 § 3 de la Directive, 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'Etat membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

Des difficultés vont, sans doute, se poser pour déterminer cette notion de "limites du territoire où il est reconnu".

6. Usage sérieux de la marque

L'article 16 de la Directive apporte des précisions sur le début de la période de cinq ans, d'une part, pour les pays qui connaissent ce système d'opposition après enregistrement, comme c'est le cas pour l'Allemagne. Ainsi, la période de cinq ans 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.

Sont également précisées les parties nationales de marques internationales. Un arrêt de la cour d'appel de Paris, dans le cadre d'un recours INPI, avait tranché la question de savoir à partir de quand doit être calculée la période de non-usage de la partie française d'une marque internationale. Le décret de 2004 (décret n° 2004-199 du 25 février 2004, modifiant le Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L1586DPG) avait repris cette solution jurisprudentielle, selon laquelle il convenait de tenir compte du délai le plus lointain entre la possibilité pour l'INPI de prononcer un refus de protection, sur des motifs absolus par exemple, et la fin de la période d'opposition. Les choses seront plus simples avec la Directive qui prévoit que la période de cinq ans est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition.

En outre, la date du début de la période de cinq ans est inscrite dans le registre.

7. Taxes par classe

L'article 42 de la Directive dispose que les Etats membres peuvent prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe. Il s'agit ici d'un système optionnel.

8. Procédure d'opposition

Aux termes de la Directive, une procédure d'opposition devient obligatoire (article 43). Dans de nombreux pays, dont la France, un tel système existait déjà. Mais la Directive va plus loin puisqu'elle procède également à une harmonisation de certaines conditions de cette procédure d'opposition. Ainsi, alors qu'en France, seul le risque de confusion peut être invoqué comme motif d'opposition, la Directive ouvre ces motifs, puisqu'elle prévoit que pourra être invoquée l'atteinte à la marque renommée. En outre, les droits susceptibles d'être invoqués sont élargis puisque la Directive vise en plus de la marque, les AOP et les marques déposées par un agent.

Il sera, également, possible de fonder l'opposition sur plusieurs droits -plusieurs marques-, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, alors que dans le système actuel il n'est possible de fonder une opposition que sur une marque.

Enfin, les parties se voient accorder, à leur demande conjointe, un délai d'au moins deux mois dans le cadre de la procédure d'opposition pour permettre éventuellement un règlement amiable entre la partie formant opposition et le demandeur.

9. Non-usage comme moyen de défense dans les procédures d'opposition

En France, il est déjà possible de solliciter de l'opposant de fournir des preuves d'usage si sa marque est soumise à l'obligation d'usage. Mais les pouvoirs de l'INPI en la matière sont très limités et ont toujours été très encadrés par la cour d'appel de Paris qui a souvent eu tendance à rappeler l'INPI à l'ordre, lorsqu'il allait trop loin en précisant que l'institut n'est pas juge de la déchéance. A tort, semble-t-il, car l'INPI ne se prononçait pas sur la déchéance de la marque mais sur l'examen des conditions de l'usage sérieux comme motif de rejet de l'opposition.

L'article 44 de la Directive introduit pour tous les Etats membres l'obligation de prévoir le non-usage comme moyen de défense dans les procédures d'opposition. On notera que la preuve d'usage sérieux doit être rapportée durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, alors qu'aujourd'hui devant l'INPI la preuve d'usage doit être rapportée dans les cinq ans qui précèdent la demande de cette preuve faite par la partie adverse.

En outre, seuls les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été rapporté seront pris en compte aux fins de comparaison.

10. Procédure de déchéance ou de nullité

L'article 45 de la Directive impose aux Etats membres de prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque. La nullité pourra être demandée en cas de défaut d'exploitation sérieuse, en cas de marque devenue générique et lorsqu'une marque a été enregistrée alors qu'elle aurait dû être refusée pour des motifs absolus ou relatifs. La demande de déchéance ou de nullité pourra porter sur une partie ou sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, et sur la base de un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent au même titulaire.

Ces procédures sont supposées être moins coûteuses, puisque la représentation n'est pas obligatoire, et plus rapides. Le délai de transposition est ici de sept ans, au lieu de trois ans pour les autres dispositions. La mise en place de ces procédures administratives impose de prévoir des garanties d'indépendance et de neutralité des décisions, ainsi que de déterminer les modalités des recours.

11. Durée de l'enregistrement

L'article 48 de la Directive prévoit, désormais, une harmonisation de la durée de l'enregistrement d'une marque qui sera donc de dix années à partir de la date du dépôt de la demande, pour tous les Etats.

12. Abrogation

L'article 55 de la Directive abroge la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH) avec effet au 15 janvier 2019.