



IP SPHERE

Conseils en Propriété Industrielle

LA NOUVELLE MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE : *version 2.0 ou simple mise à jour ?*

A l'échelle de l'Union européenne coexistent deux systèmes de protection de marques : d'une part, les marques nationales régies par les différents droits nationaux, harmonisés par une succession de directives européennes (89/104/CE du 21 déc. 1988, 2008/95/CE du 22 oct. 2008 et 2015/2436/UE du 16 déc. 2015) et, d'autre part, la marque unitaire, ou unifiée, administrée par un règlement européen, révisé à plusieurs reprises (règlement fondateur (CE) n°40/94 du 20 déc. 1993, remplacé par le règlement (CE) n°207/2009 du 26 fév. 2009, à son tour révisé par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 déc. 2015).

L'expérience montre que le système européen des marques est très plébiscité par les opérateurs économiques et constitue un complément et une alternative satisfaisants à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.

Les marques nationales sont toujours très prisées par les déposants qui ne souhaitent ou, ne peuvent pas, protéger leurs marques dans l'ensemble de l'Union européenne, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une telle protection dans un ou plusieurs États membres.

Bien que le système européen des marques ait brillamment résisté à l'épreuve du temps et apparaisse encore répondre aux besoins et attentes des utilisateurs, le législateur européen a estimé opportun de moderniser ce système pour en accroître l'efficacité, lui conférer une plus grande cohérence d'ensemble et l'adapter à l'ère de l'internet. Cette réforme a aussi été l'occasion de rapprocher davantage les systèmes nationaux et européen.

Les institutions européennes ont ainsi longuement réfléchi, négocié et fini par adopter, le 15 décembre 2015, deux nouveaux textes regroupés sous l'intitulé, peu flatteur, de « Paquet Marques ».

L'adoption du « Paquet Marques » entraîne mécaniquement l'abrogation de la directive 2008/95/CE par la directive 2015/2436/UE rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE 21 déc., n° L 336/1) et la modification du régime de la marque communautaire par le règlement 2015/2424/UE modifiant le règlement 207/2009/CE sur la marque communautaire (JOUE 24 déc., n° L 341/21).

Si le « Paquet Marques » comporte des évolutions notables, ces changements s'avèrent, en pratique, moins spectaculaires qu'il n'y paraît, dans la mesure où la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a entrepris, depuis une quinzaine d'années, un travail considérable d'interprétation du droit des marques.

Ces nouveaux textes viennent codifier, pour l'essentiel, les apports jurisprudentiels majeurs de la Haute Cour, tels que l'arrêt *Rintisch* sur la déchéance pour défaut d'exploitation d'une marque (CJUE 25 oct. 2012, aff. C-553/11), l'arrêt *IP Translator* sur la désignation des produits et/ou services au sein du libellé d'une marque (CJUE 19 juin 2012, aff. C-307/10), ou encore l'arrêt *Céline* sur l'étendue des droits du titulaire d'une marque (CJCE 11 sept. 2007, aff. C-17/06).

C'est une réforme à double détente que le législateur européen a entendu mettre en œuvre pour le nouveau système de marque de l'Union européenne : les premiers changements sont d'ores et déjà opérationnels depuis le 23 mars 2016, les seconds ne le seront qu'à partir du 1^{er} octobre 2017, car ils nécessitent, au préalable, des actes de droit dérivé.

La directive 2015/2436/UE est, pour sa part, entrée en vigueur le 12 janvier 2016 et devra être transposée dans les législations des États membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, sauf pour les dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité pour lesquelles le délai de transposition est porté à sept ans.

Diverses et variées, ces réformes législatives ressemblent à s'y méprendre à un « *inventaire à la Prévert* ». Sans prétendre à l'exhaustivité dans le cadre de cette étude, voici quelques-uns des principaux changements découlant du nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne.

I. CHANGEMENTS OPERATIONNELS DEPUIS LE 23 MARS 2016

1.1 Mise à jour terminologique

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne imposait une mise à jour terminologique : c'est désormais chose faite.

On parle dorénavant de la « marque de l'Union européenne », et non plus de la « marque communautaire ». Ce changement de nom s'est automatiquement appliqué à toutes les marques et demandes de marques communautaires existantes avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, sans intervention de leurs titulaires.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), dont le nom n'était guère parlant, devient « l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) », appellation laissant présager d'éventuels élargissements de compétences à d'autres droits de propriété intellectuelle.

Concernant la mise à jour des identifiants numériques, l'accès au site portail de l'EUIPO demeure possible via l'ancienne adresse web www.oami.europa.eu, avec une redirection automatique vers la nouvelle adresse web www.euipo.europa.eu.

Pour ce qui est des communications électroniques, les adresses électroniques sont à présent libellées prenom.nom@euipo.europa.eu. Cependant, les anciennes adresses prenom.nom@oami.europa.eu demeureront valides **et** fonctionneront, en parallèle, avec les nouvelles adresses pendant encore plusieurs mois.

1.2 Exigence de clarté des intitulés de produits ou services visés à l'enregistrement

- *Condition de validité de la marque*

L'exigence de clarté et de précision du libellé de produits et/ou services devient une condition de validité de la marque.

Par conséquent, toute demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis, non régularisée dans les délais impartis, sera rejetée par l'EUIPO.

Les produits et/ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé devront être spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection sollicitée.

Les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux pourront toujours être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision.

A la suite du prononcé de l'arrêt *IP Translator* relatif aux normes de clarté et de précision que devait remplir un libellé de marque (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10), l'EUIPO avait modifié son interprétation, en décidant que l'intitulé d'une classe couvrait seulement les produits ou services relevant clairement du sens littéral des indications générales. Néanmoins, pour les marques déposées avant le 22 juin 2012 (avant le changement de pratique) l'intitulé était censé de couvrir l'ensemble des produits ou services inclus dans ladite classe dans la liste alphabétique de la classification de Nice.

Le règlement modificatif revient sur cette appréciation et impose désormais une interprétation littérale des libellés qui comportent des entêtes de classe pour toutes les marques, y compris celles déposées avant le 22 juin 2012. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme n'incluant que les seuls produits ou services relevant strictement du sens littéral de l'indication ou du terme.

- *Période de transition de six mois pour reformulation*

Pour les marques de l'Union européenne et marques internationales désignant l'Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées (ou validées) au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, les titulaires pourront déclarer, jusqu'au 24 septembre 2016 inclus, que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de solliciter la protection de produits ou de services au-delà de ceux relevant du sens littéral de l'intitulé de ladite classe, à condition que lesdits produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe, dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La communication n°1/2016 du Président de l'EUIPO du 8 février 2016 est venue préciser la procédure à suivre pour présenter de telles déclarations et les incidences qui en découlent sur les enregistrements existants et futurs.

Cette communication était accompagnée d'une annexe contenant une liste non exhaustive d'exemples de produits et de services qui ne sont clairement pas couverts par le sens littéral des indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice pour chacune des éditions de la classification de Nice concernée (de la 6^{ème} à la 10^{ème} édition), afin d'aider les usagers à rédiger leurs déclarations.

La déclaration devra indiquer quels produits ou services le titulaire souhaite revendiquer, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de ladite classe.

- Marques de l'Union européenne

Afin de garantir un traitement efficace des déclarations relatives aux marques de l'Union européenne, l'EUIPO a créé un formulaire en ligne spécifique, intitulé « Inscription d'une marque de l'Union européenne – Déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8 ».

La déclaration devra être effectuée dans l'une des cinq langues de l'EUIPO, à savoir : l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

L'utilisation du formulaire en ligne n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée car son emploi permet de réduire considérablement le risque d'irrégularités de forme.

Une fois l'examen de conformité achevé, l'EUIPO modifiera le registre et informera le titulaire en conséquence. La déclaration sera publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne, dans la Partie C.3.2.

- Marques internationales désignant l'Union européenne

La déclaration devra être également présentée directement auprès de l'EUIPO (et non auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – OMPI), dans la langue de la demande internationale, en utilisant le formulaire d'inscription ordinaire.

Une fois l'examen de conformité terminé, l'EUIPO transmettra à l'OMPI une attestation pour chaque marque internationale concernée. L'OMPI publiera les informations pertinentes dans les supports d'information du système de Madrid, y compris la [Gazette OMPI des marques internationales](#) et la [base de données ROMARIN](#).

Quelle que soit la marque concernée (Union européenne ou internationale), les ajouts demandés (produits ou services) ne seront pas opposables aux tiers qui, avant la modification du registre, utilisaient une marque ou avaient déposé une demande de marque pour les mêmes produits ou services.

Au-delà de ce terme du 24 septembre 2016, il n'y aura plus de rattrapage possible. Les intitulés généraux seront définitivement figés et interprétés littéralement.

1.3 Nouvelle structure de tarification

Le règlement modificatif affecte, de façon substantielle, la structure des taxes de dépôt.

Les taxes de renouvellement sont, quant à elles, sensiblement réduites, et alignées au même niveau que les taxes de dépôt. Les taxes d'opposition, de demande en nullité et de recours sont également revues légèrement à la baisse.

- o *Système de tarification à classe unique pour les dépôts*

Le système évolue pour passer d'une taxe de base couvrant jusqu'à trois classes de produits et/ou services à un système de « *paiement par classe* ». Son objectif est clairement d'inciter les déposants à limiter la portée de leurs dépôts aux seuls produits et/ou services qu'ils entendent réellement exploiter. Le principe du « *forfait trois classes* » est donc abandonné.

Il est vrai que celui-ci avait engendré, au fil du temps, des effets pervers, dans la mesure où certains déposants s'évertuaient à déposer leurs demandes de marque en trois classes, quitte à désigner des produits ou services étrangers, voire en totale contradiction, avec leur activité.

S'ensuivait un encombrement du registre avec des marques partiellement non exploitées, complexifiant ainsi les recherches d'antériorités, provoquant des conflits artificiels et affectant la crédibilité du registre.

En outre, pour les déposants qui ne souhaitaient désigner qu'une classe, l'ancien forfait leur était désavantageux.

La taxe de dépôt électronique s'élève aujourd'hui à 850 € pour une seule classe, et 50 € pour la deuxième classe. Il faut compter 150 € de taxe par classe supplémentaire à partir de la troisième classe. Si le coût pour la première classe est légèrement inférieur au montant de la taxe précédente pour trois classes, il devient, en revanche, plus élevé à partir de la seconde classe. Contrairement à la politique de réduction des taxes menée depuis vingt ans par l'EUIPO, le nouveau système se traduit par une augmentation inédite.

Le législateur européen a souhaité, semble-t-il, maintenir une différence tarifaire suffisamment significative pour que les systèmes nationaux et européen puissent continuer à coexister dans de bonnes conditions, en évitant que les déposants ne se détournent des dépôts nationaux pour des raisons purement financières et encombrant inutilement le registre de l'Union européenne.

D'aucuns s'interrogent toutefois sur le devenir des marques nationales des États membres, dont le montant de la taxe de dépôt oscille entre 200 € et 400 € et est en augmentation constante, tandis que la taxe européenne ne s'élève qu'à 850 €.

- *Réduction des taxes de renouvellement et nouvelle date de paiement*
- Taxes de renouvellement

Les taxes seront désormais calculées en fonction du nombre de classes pour lequel le renouvellement de la marque sera demandé. Il sera donc possible, par exemple, de renouveler une marque, couvrant trois classes, pour une seule classe, pour un montant de 850 € au lieu de s'acquitter du « forfait trois classes » de 1350 €.

L'adoption de ce système plus gradué devrait être profitable aux titulaires qui pourront ainsi réaliser des économies significatives lors du renouvellement de leurs marques, en ne choisissant de maintenir leur droit que pour la classe regroupant les produits ou services effectivement proposés sous cette marque, par exemple.

- Calcul des dates de renouvellement et de période de grâce

Pour les marques de l'Union européenne qui expirent à partir du 22 septembre 2016, le nouveau mode de calcul des délais de renouvellement (délai initial et de grâce) s'appliquera.

Le règlement modificatif prévoit effectivement que la demande de renouvellement est à présenter et les taxes de renouvellement sont à acquitter dans un délai de six mois expirant le jour même où la période de protection prend fin (date d'expiration), et non plus le dernier jour du mois de son expiration.

- *Détermination du régime de taxes applicables*

La date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne, de l'acte d'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité (annulation) ou du recours (relatif aux marques de l'Union européenne) détermine quel régime de taxes (ancien ou nouveau) sera applicable en vertu du principe selon lequel l'action, une fois le paiement effectué, prend effet à compter de sa date de dépôt, c'est-à-dire quand elle est réputée avoir été déposée.

1.4 Oppositions et observations de tiers

- *Nouveau point de départ du délai d'opposition pour les parties européennes des marques internationales*

Si le délai pour former opposition à l'encontre de la partie européenne d'une marque internationale n'a pas changé (trois mois), le point de départ a été modifié.

La procédure d'opposition est à présent ouverte un mois après la publication de la partie européenne de l'enregistrement international, contre six mois auparavant.

- *Nouveau délai pour formuler des observations de tiers*

Auparavant, les observations des tiers devaient être introduites après la publication de la demande de marque de l'Union européenne.

Désormais, les tiers peuvent dès le dépôt formuler leurs observations en précisant les motifs pour lesquels la demande de marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.

Des observations relatives à l'existence d'un motif absolu de refus reçues avant la publication de la demande de marque de l'Union européenne pourront ainsi être prises en considération au cours de l'examen des motifs absolus de refus entrepris par l'EUIPO. Toutefois, il est permis de s'interroger sur la portée concrète d'une telle disposition, car l'on se demande comment les tiers intéressés pourraient avoir connaissance du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque avant même qu'elle n'ait été publiée.

Le nouveau règlement précise que les observations de tiers doivent être présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée, contre la demande d'enregistrement, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition. Cette réforme prône davantage d'ouverture entre l'Office et les tiers.

De plus, le règlement modificatif consacre expressément le droit de l'EUIPO à reprendre, de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus. Ainsi, l'examen devient plus strict qu'auparavant et gagne en qualité, dans la mesure où il est plus étendu dans le temps.

1.5 Preuves d'usage

- *Période de référence de la fourniture de preuves d'usage lors d'une opposition*

Sur requête du demandeur, l'opposant peut être invité à apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne contestée (et non plus la date de publication de la demande d'enregistrement), la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure ait été naturellement enregistrée depuis cinq ans au moins.

Pour les oppositions formées avant la date de l'entrée en vigueur du règlement modificatif, la période concernée continuera à être calculée à partir de la date de la publication de la demande de marque de l'Union européenne contestée.

- *Usage valable sous une forme différente*

Le règlement modificatif consacre la jurisprudence *Rintisch* (CJUE, 25 oct. 2012, C-553/11) et reconnaît qu'est susceptible de constituer une preuve d'usage l'exploitation 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, quand bien même la variante serait couverte par un enregistrement distinct.

1.6 Nouveaux motifs de refus d'enregistrement

- *Motifs absolus de refus*
 - Exclusion élargie des marques de forme

Sont exclus de l'enregistrement 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 nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne à ce dernier une valeur substantielle.

Cette clause d'exclusion, prévue par l'article 7(1)(e) du nouveau règlement, est plus étendue de manière à couvrir toutes les caractéristiques des marques de forme. En d'autres termes, tous les signes qui résultent de la nature des produits eux-mêmes ou qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique ou encore qui confèrent une valeur substantielle aux produits, seront exclus de la protection.

Les signes fonctionnels, tels que les couleurs ou les sons, font dorénavant l'objet des mêmes interdictions que celles appliquées aux marques de forme. Ainsi, une marque sonore représentant le son d'une moto pour des « *motos* » pourrait tomber sous le coup de cette nouvelle disposition, si le son résultait de la nature du produit (c'est-à-dire de sa performance technique). De même, une marque sonore pour des répulsifs pour insectes pourrait donner lieu à un refus de protection, si le son avait pour effet de repousser les insectes, c'est-à-dire l'obtention d'un résultat technique.

- Interdictions relatives aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) et aux autres titres de propriété intellectuelle

Les appellations d'origine protégées (AOP), les indications géographiques protégées (IGP), les mentions traditionnelles réservées aux vins, les spécialités traditionnelles garanties (STG) et les obtentions végétales relèvent toutes des motifs absolus de refus.

Il apparaissait nécessaire d'explicitier les motifs absolus de refus concernant les AOP et IGP et d'assurer la parfaite cohérence de ces motifs de refus avec les actes législatifs de l'Union européenne.

Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs européens, il convenait également d'étendre le champ d'application de ces motifs absolus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.

Il importe de souligner que les AOP et IGP étaient déjà comprises dans les motifs absolus de refus d'après l'ancienne rédaction de l'article 7(1)(j) et (k) du règlement.

- *Motifs relatifs de refus*

Afin de leur assurer une protection efficace, le règlement modificatif a introduit des motifs d'opposition et d'annulation spécifiques sur la base des AOP et IGP.

La nouveauté apportée par le règlement modificatif consiste dans la suppression de l'obligation de fournir la preuve de l'usage pour les AOP et IGP (qui reste imposée pour les autres droits compris dans l'article 8(4) du règlement, telles que les dénominations sociales ou les marques non enregistrées).

Le règlement modificatif contient plusieurs dispositions qui n'entreront en vigueur que vingt-et-un mois après sa publication. En effet, ces dispositions doivent être complétées par des instruments de droit dérivé.

II. CHANGEMENTS EFFECTIFS A PARTIR DU 1^{er} OCTOBRE 2017

2.1 Abandon de l'exigence d'une représentation graphique de la marque

Jusqu'alors les textes prévoyaient que ne pouvaient constituer une marque que les signes susceptibles de représentation graphique. La représentation graphique constituait la condition *sine qua none* pour l'acquisition d'un droit de marque et contribuait à déterminer l'étendue de la protection accordée par la marque enregistrée à son propriétaire. Ce critère d'éligibilité posait de sérieuses difficultés pour les marques dites non conventionnelles, ou atypiques, comme notamment les sons et les odeurs.

Afin de permettre une plus grande flexibilité, concernant les modes de représentation des marques, l'exigence de représentation graphique ne figure plus dans la nouvelle définition de la marque de l'Union européenne. De plus, les sons sont désormais inclus dans la liste des signes susceptibles de constituer une marque.

Cette suppression, oh combien sensible, s'appuie sur le fait qu'un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible et, donc pas nécessairement des moyens graphiques, à partir du moment où cette représentation du signe est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Cette évolution tend à répondre à la réalité d'un environnement concurrentiel de plus en plus âpre, dans lequel les opérateurs économiques doivent sans cesse se renouveler dans leurs stratégies de communication afin de se distinguer, de conquérir et de fidéliser leur clientèle.

Cette réforme ouvre de nouvelles perspectives pour la protection des marques sonores, audiovisuelles et 3D sous forme de fichiers audio et/ou vidéo, sous réserve que les formats acceptés par l'EUIPO soient précisés rapidement.

Décriée par certains, acclamée par d'autres, la suppression de l'exigence de représentation graphique ne devrait pas bouleverser, outre mesure, la nature des dépôts de marques, dont la grande majorité, rappelons-le, porte sur des éléments verbaux. Ce n'est donc ni l'extinction des marques traditionnelles, ni l'avènement des marques atypiques ou d'un nouveau genre.

En effet, les marques devront toujours être représentées au sein du 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 leurs titulaires. Ainsi, les signes olfactifs, tactiles, gustatifs ou de sensation devront patienter encore quelques temps devant la porte d'accès au droit des marques.

A vrai dire, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un assouplissement de l'exigence de représentation du signe qui ne devra plus nécessairement se faire de manière graphique.

En tout état de cause, il faudra attendre les modalités pratiques concernant les moyens et méthodes de représentation acceptables pour les Offices et les registres des marques afin d'évaluer l'impact réel de cette nouvelle disposition.

L'EUIPO prépare à cet effet et communiquera aux usagers des informations sur les supports et formats de remplacement considérés comme conformes à cette nouvelle disposition.

2.2 Suppression du délai pour les revendications tardives de priorité

La revendication de priorité devra être présentée en même temps que la demande de marque de l'Union européenne.

Auparavant, il était en effet possible de revendiquer la priorité d'un premier dépôt dans un délai de deux mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne. Les documents à l'appui des revendications de priorité devront être présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.

La suppression de ce délai concourt à une meilleure sécurité juridique quant à la détermination de la date de départ de protection, et s'inscrit dans la tendance générale de l'EUIPO de réduire les délais pour l'examen des demandes.

2.3 Création de la marque de certification au niveau européen

Il s'agit d'un nouveau type de marque pour l'Union européenne, bien que la marque de certification existe déjà dans certains systèmes nationaux. Elle permettra à un institut ou organisme de certification d'autoriser ses adhérents à utiliser la marque en tant que signe pour des produits et/ou services répondant aux critères de certification.

Le demandeur d'une marque de certification de l'Union européenne devra présenter un règlement d'usage dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Ce délai de deux mois s'appliquera de la même façon aux marques de certification et aux marques collectives dont le règlement d'usage devait être auparavant présenté au moment du dépôt.

Le règlement d'usage devra indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifiera la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifiera ces caractéristiques et surveillera l'usage de la marque. Ce règlement d'usage devra préciser également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions en cas d'inobservation.

2.4 Nouveau délai pour les révocations de décisions et suppression d'inscriptions au registre

Un nouveau délai s'applique aux révocations de décisions et aux suppressions d'inscriptions au registre. Celles-ci devront être effectuées (et non seulement ordonnées) dans un délai d'un an (au lieu de six mois) à compter de la date de la décision ou de l'inscription.

Ce nouveau délai reflète le compromis choisi par le législateur entre le principe d'exactitude du registre et celui de la sécurité juridique.

2.5 Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

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.

Cette possibilité était déjà prévue par l'ancien règlement, la nouveauté réside dans le fait que le titulaire peut désormais soumettre une demande de cession directement auprès de l'EUIPO ou d'un tribunal des marques de l'Union européenne au lieu de devoir saisir au préalable la juridiction nationale compétente.

III. RENFORCEMENT DU DROIT DE MARQUE

3.1 Réaffirmation des droits conférés par la marque de l'Union européenne

- Interdiction d'usage d'un signe identique ou similaire comme nom commercial ou dénomination sociale

Le règlement modificatif entérine l'arrêt *Céline* et confirme le droit pour le titulaire de la marque d'interdire l'usage non autorisé dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire, pour des produits ou services, identiques ou similaires, comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ou dans les papiers d'affaire (CJCE 11 sept. 2007, aff. C-17/06) et la publicité, ou encore d'en faire usage dans des publicités comparatives lorsque ceci est contraire à la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006.

- Interdiction des actes préparatoires

Jusqu'alors il n'y avait aucune disposition européenne autorisant des poursuites contre la distribution et la vente d'étiquettes et de conditionnements, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites. Certaines législations nationales comportaient de telles dispositions.

L'inclusion de cette disposition dans le règlement modificatif homogénéise ainsi les pratiques sur l'ensemble du territoire des Etats membres et fournit aux titulaires de marques de l'Union européenne un nouvel instrument juridique, adapté et efficace pour lutter, le plus en amont possible, contre la contrefaçon.

- Transit externe

Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, les titulaires de marques de l'Union européenne pourront s'opposer à l'entrée de produits de contrefaçon et à leur placement en zone douanière, quelle que soit la situation douanière de ces marchandises, à savoir en transit, transbordement, entreposage, zones franches, stockage temporaire, perfectionnement actif ou d'admission temporaire, même lorsque les produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'Union européenne.

En d'autres termes, les titulaires de marque pourront demander la saisie de marchandises contrefaisantes en transit en Union européenne grâce à des mesures douanières, alors même que ces marchandises proviennent d'un pays dans lequel la marque n'est pas protégée.

La nouveauté intéressante que prévoit cette disposition est l'extension des capacités de saisie à des situations douanières dans lesquelles sont placées les marchandises.

C'est une ouverture extrêmement large que les professionnels attendaient et qui empêchera désormais les trafiquants de profiter des situations douanières « marchandises en transit » pour contourner ou empêcher la saisie desdites marchandises placées en transit si elles contrefont des droits de marque.

Cette réforme attendue met un terme à l'arrêt *Philips et Nokia* de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 1^{er} déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09) qui avait considéré que des marchandises « tiers-tiers » ne pouvaient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » du seul fait de leur transit. Cette décision avait eu pour conséquence, a-t-on dit, de permettre à l'Europe de devenir une « plateforme de redistribution de la contrefaçon ».

La saisie ne pourra être levée que si le propriétaire (déclarant ou détenteur) des marchandises prouve qu'elles sont destinées à un pays tiers dans lequel la marque n'est pas protégée. La charge de la preuve sera dorénavant renversée et pèsera sur le propriétaire des marchandises.

3.2 Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

Il est déjà admis que les droits exclusifs conférés par une marque de l'Union européenne ne doivent pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est loyal et, par conséquent, conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Les hypothèses d'usage loyal ont été précisées par le règlement modificatif, à savoir :

- Lorsqu'une personne physique fait usage dans la vie des affaires de son nom ou de son adresse ;
- Lorsque le tiers fait usage d'un signe descriptif et/ou non distinctif ou qui se rapporte à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- Lorsque le tiers fait usage du signe protégé pour désigner ou mentionner les produits et services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
- Lorsque le tiers fait usage du signe protégé pour attirer l'attention des consommateurs sur le fait qu'il s'agit de produits originaux qui ont été vendus au sein de l'Union, à l'origine par le titulaire ou avec son consentement ;
- Lorsque le tiers fait usage du signe à des fins d'expression artistique et, plus généralement, lorsque l'usage par le tiers relève de sa liberté d'expression.

Concernant les limitations, le titulaire d'une marque antérieure ne pourra pas interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement dans les hypothèses suivantes :

- Si le titulaire a autorisé l'usage de cette marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage (forclusion par tolérance) ;
- Si la marque postérieure a été déposée au moment où la marque antérieure n'aurait pas pu lui être opposée (c'est-à-dire lorsque la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou déchue).

En conclusion, la refonte du droit européen des marques ne révolutionne pas l'existant, mais se cantonne à le « synchroniser » en codifiant un grand nombre d'interprétations dégagées, au cours des quinze dernières années, par la Cour de Justice de l'Union européenne. On regrettera cependant que les fonctions de la marque, dont les contours restent pour le moins à parfaire, n'aient pas été visées par cette réforme.

Certains points de novation méritent, toutefois, d'être soulignés et salués tels que l'exigence de clarté et de précision en matière de libellé de marque, le nouveau système de taxes, l'assouplissement de la représentation du signe de la marque et la réaffirmation du droit de marque, notamment en matière de transit.

Mais pour qu'une simple réforme soit acceptée, ne faut-il pas la présenter comme une véritable révolution ?

Philippe Rodhain – IP SPHERE

Conseil en Propriété Industrielle – Mandataire européen (EUIPO)

Chargé d'Enseignement Université de Bordeaux