

Le nouveau droit européen des marques – Colloque Epitou & INPI
10 juin 2016, Université de Toulouse 1 Capitole

Le « Paquet Marques »

Yann Basire
Maître de conférences à l'UHA
Chargé d'enseignement au CEIPI



Introduction

- ◆ Trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement
- ◆ DIRECTIVE (UE) 2015/2436 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- ◆ RÈGLEMENT (CE) N° 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 sur la Marque de l'UE

Introduction

- ◆ Les objectifs poursuivis par le « paquet marques »
 - ◆ Assurer l'harmonisation et la cohérence entre les régimes nationaux et celui de la marque UE
 - ◆ Souci de clarté (2 fois)
 - ◆ Sécurité et prévisibilité juridiques (8 fois)
 - ◆ Facilite l'accès à la protection de la marque (3 fois)
 - ◆ Assurance d'une protection effective
 - ◆ Modernisation et adaptation au monde de l'Internet

Introduction

La méthode adoptée:

- ◆ Consécration de certaines décisions majeures
- ◆ Introduction de nouveautés
- ◆ Des absences...avec quelles conséquences?
- ◆ Une remise en cause de la jurisprudence sur le transit

Introduction

- ◆ Changements significatifs (Directive 57 articles au lieu de 19)
- ◆ Changements d'ordre terminologique
 - ◆ La marque de l'Union européenne
 - ◆ L'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Introduction

- ◆ Mais aussi...problèmes d'ordre terminologique
 - ◆ Confusion entre « contrefait » et « contrefaisant » (Considérant 18)
 - ◆ Confusion sur la notion de fonction de la marque : **fonction d'appellation d'origine**

Considérant 16 : « La protection conférée par la marque enregistrée dont le but est notamment de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services »

Plan

- I. Le droit substantiel**
- II. La procédure**

I. Le droit substantiel



I. Le droit substantiel

- ◆ La définition du signe
- ◆ Les motifs absolus de refus
- ◆ Les motifs relatifs de refus
- ◆ Les droits conférés par la marque

La définition du signe

◆ Art. 3 de la Directive – Art. 4 du RMUE

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

- a) distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

La définition du signe

- ◆ *Quid* de la représentation graphique?
- ◆ Quelles conséquences?
- ◆ De nouveaux supports pour les dépôts – Fichiers MP3 ou MP4



La définition du signe

- ◆ **Considérant 13:** À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également **essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.** Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

Motifs absolus de refus

- ◆ Peu de changements significatifs
- ◆ **Art 4, §1 de la Directive – Art. 7, § 1 du RMUE**
- e) les signes constitués exclusivement:
 - i) par la forme **ou une autre caractéristique** imposée par la nature même du produit;
 - ii) par la forme **ou une autre caractéristique** du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
 - iii) par la forme **ou une autre caractéristique** qui donne une valeur substantielle au produit;

Motifs absolus de refus

- i) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection **des appellations d'origine et des indications géographiques**;
- j) 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**;
- k) 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 spécialités traditionnelles garanties**;
- l) les marques qui consistent en une dénomination **d'une variété végétale** antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

Motifs absolus de refus

- ◆ Acquisition de la distinctivité par l'usage

- ◆ **Art. 4, § 4 et 5 de la Directive**

4. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, **avant la date de la demande** d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, **avant la date de la demande en nullité** et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif;

5. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif **a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement.**

Motifs relatifs de refus

◆ Art. 5, § 3 de la Directive

Par ailleurs, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice

Droits conférés par la marque

- ◆ Art. 10 et s. de la Directive
- ◆ Conditions de mise en œuvre du droit exclusif
- ◆ Atteintes au droit exclusif

Droits conférés par la marque

- ◆ Usage dans la vie des affaires
- ◆ Usage à titre de marque
- ◆ Atteinte aux fonctions de la marque?
- ◆ Usage litigieux dans la spécialité ou non

Droits conférés par la marque

- ◆ Usage dans la vie des affaires : **art. 10 de la Directive et 9, paragraphe 2 du RMUE**
- ◆ Absence de définition
- ◆ Un changement significatif: le signe litigieux **doit être utilisé**

Art. 10, § 1, sous a): « le signe est identique à la marque et **est utilisé** pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée »

Art. 10, § 1, sous b): « le signe est identique ou similaire à la marque et **est utilisé** pour des produits ou des services identiques ou similaires »

Droits conférés par la marque

- ◆ Usage à titre de marque – **Usage pour des produits et services**
- ◆ Intégré clairement aux articles 10, § 2 de la Directive et 9, § 2 du RMUE

Art. 10, § 2: « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, **pour des produits ou des services**, d'un signe lorsque »

Droits conférés par la marque

- ◆ *Quid* de l'atteinte à l'une des fonctions de la marque en cas de double identité?
- ◆ Projet de Directive: l'usage litigieux devait porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte « *à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services* »
- ◆ Non visée dans la version finale: quelles conséquences?

Droits conférés par la marque

- ◆ Art. 28, § 3: « Les Etats membres peuvent prévoir que les marques de garantie ou de certification sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 4, 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige ».
- ◆ Considérant 31: « les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché »
- ◆ *Quid* des « nouvelles » fonctions?

Droits conférés par la marque

- ◆ Considérant 16: « « La protection conférée par la marque enregistrée, dont **le but est notamment de garantir la marque** *en tant qu'appellation d'origine*, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services »
- ◆ Statu quo – adverbe « notamment »

Droits conférés par la marque

- ◆ Dans la spécialité
 - ◆ Double identité – protection absolue
 - ◆ Similitude – risque de confusion
- ◆ Au-delà de la spécialité
 - ◆ Atteinte à la marque renommée

Droits conférés par la marque

- ◆ **Marque renommée: art. 10, § 2, sous c) de la Directive et art. 9, § 2, sous c) du RMUE**
- ◆ Protection obligatoire pour tous les Etats membres
- ◆ Protection dans le giron du droit exclusif
 - ◆ Conséquences théoriques – *quid* de la fonction de la marque renommée
 - ◆ Conséquences pratiques – preuve, forclusion par tolérance, etc.

Droits conférés par la marque

- ◆ Consécration de l'arrêt *Davidoff* (CJCE, 9 janv. 2003, aff. C-292/00) - protection de la marque renommée dans la spécialité
- ◆ Absence de définition de la marque renommée
- ◆ Absence de référence au lien
- ◆ Conservation du préjudice du dilution

Droits conférés par la marque

- ◆ Liste non exhaustive de comportements litigieux à l'article 10, § 3 : « Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier: d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe, etc. »
- ◆ Peu de modifications

Droits conférés par la marque

- ◆ Que doit-on comprendre par la formule: « Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies »
 - ◆ Usage dans la vie des affaires
 - ◆ Usage à titre de marque
 - ◆ Démonstration d'une atteinte à l'une des fonctions de la marque?

CJUE, 16 juill. 2015, C-379/14

L'importation de produits sans le consentement du titulaire de la marque concernée et la détention en entrepôt fiscal de ces produits dans l'attente de leur mise à la consommation dans l'Union ont pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité de contrôler les modalités de la première mise dans le commerce de produits revêtus de sa marque dans l'EEE. De tels actes portent ainsi atteinte à la fonction de la marque consistant à identifier l'entreprise de laquelle proviennent les produits et sous le contrôle de laquelle la première mise dans le commerce est organisée

Droits conférés par la marque

- ◆ Usage comme autre signe distinctif
- ◆ Art. 10, § 3, sous d): « de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale »
- ◆ Consécration de l'arrêt *Céline* – usage à titre de marque
- ◆ *Quid* des autres signes distinctifs?
- ◆ Considérant 19: « la notion de contrefaçon d'une marque devrait également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme *désignation similaire*, dès lors que cet usage *a pour but* de distinguer des produits ou services

Droits conférés par la marque

- ◆ Art. 10, § 3, sous f): « de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE »
- ◆ *O2 Holdings* de 2008 et *L'Oréal* de 2009
- ◆ Pas de références aux usages faits sur Internet...

Droits conférés par la marque

◆ Art. 10, § 4 de la Directive - Transit

Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Droits conférés par la marque

◆ Art. 11 de la Directive et 9 bis du RMUE

Les actes préparatoires

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou **de tout autre support sur lequel est apposée** la marque, **et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés** au titulaire d'une marque par l'article 10, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

- a) **l'apposition** d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;
- b) **l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation** de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée

Droits conférés par la marque

- ◆ Utilisation du signe sur des conditionnements à un stade antérieur à la commercialisation du produit lui-même
- ◆ Quelles différences avec l'apposition?
- ◆ Pas d'usage à titre de marque – Pas d'usage dans la vie des affaires
- ◆ La disposition concerne l'ensemble des intermédiaires de la chaîne
- ◆ Rédaction très large: « tout autre support »
- ◆ Bonne ou mauvaise foi de l'intermédiaire
- ◆ *Quid* des intermédiaires techniques sur Internet?

Droits conférés par la marque

- ◆ **Art. 12 de la Directive**
- ◆ L'usage d'une marque dans un dictionnaire
- ◆ Permet de prévenir la dégénérescence
- ◆ Quelles sanctions pour l'éditeur?

L'usage de la marque

- ◆ Art. 16: usage de la marque
 - ◆ Absence d'usage sérieux: limites et sanctions
 - ◆ Définition de l'usage :consécration de l'arrêt *Rintisch*
 - ◆ Rien sur les familles de marques
 - ◆ Rien sur l'arrêt *Ansul*

L'usage de la marque

- ◆ Sanction : absence d'usage sérieux comme moyen de déchéance
- ◆ Limite: Absence d'usage sérieux comme moyen de défense
- ◆ **Art. 17 : Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon**

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 **au moment où l'action en contrefaçon est intentée**. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

L'usage de la marque

◆ Art. 18 de la Directive et 13 bis du RMUE

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

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu **de l'article 8, de l'article 9**, paragraphe 1 ou 2, ou de **l'article 46, paragraphe 3**.
2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009.
3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

L'usage de la marque

- ◆ **Considérant 30:** « les titulaires de marques antérieures ne devraient pas pouvoir obtenir le refus ou la nullité d'une marque postérieure, ni s'opposer à son usage, si la marque postérieure a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage, ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée »

L'usage de la marque

- ◆ Immunité au profit du titulaire de la marque postérieure dont l'enregistrement aurait été inattaquable à la date de son dépôt
 - ◆ Défaut de distinctivité – défaut de renommée
 - ◆ Forclusion par tolérance
 - ◆ Absence d'usage sérieux – risque de déchéance
- ◆ Inopposabilité – impossible de remettre en cause l'usage de la marque antérieure

L'usage de la marque

- ◆ L'usage de la marque devient un véritable prérequis pour agir
 - ◆ Considérant 31: « Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés **que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché** »
 - ◆ Considérant 32: « Une marque enregistrée ne devrait être protégée que **dans la mesure où elle est effectivement utilisée**, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque »
- ◆ Affaiblissement de la portée de l'enregistrement qui ne suffit plus à garantir la protection de la marque
- ◆ Sécurité juridique?

Les exceptions au droit de marque

◆ Art. 14

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
 - a) de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers **est une personne physique**;
 - b) **de signes ou d'indications** qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent 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;
 - c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. 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'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

II. La procédure



Désignation et classification des produits et services

- ◆ **Art. 39 de la Directive et 28 du RMUE**
- ◆ Reprise de certains éléments de la décision IP Translator
- ◆ Obligation de désigner les produits ou services avec clarté et précision
- ◆ Utilisation possible des intitulés de classe de la Classification de Nice – sous réserve que les indications soient claires et précises
- ◆ Rejet de la demande
- ◆ L'utilisation de termes généraux est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme

Taxes

- ◆ La structuration monoclasse adoptée par l'EUIPO
- ◆ Facultatif pour les Etats membres
- ◆ Objectif: mettre fin aux dépôts superflus

Taxes

RMC	Taxes	RMUE	Taxes
1 ^{re} classe	€900 pour les 3	1 ^{re} classe	€850
2 ^e classe		2 ^e classe	€50
3 ^e classe		3 ^e classe	€150
4 ^e et au-delà	€150	4 ^e et au-delà	€150

RMC	Taxes	RMUE	Taxes
1 ^{re} classe	€1 350 pour les 3	1 ^{re} classe	€850
2 ^e classe		2 ^e classe	€50
3 ^e classe		3 ^e classe	€150
4 ^e et au-delà	€400	4 ^e et au-delà	€150

L'opposition

- ◆ **Art. 42 de la Directive**
- ◆ Obligatoire pour tous les EM
- ◆ Fondement : marque antérieure, marque renommée, AO ou IG, etc.
- ◆ L'opposition pourra être formée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire
- ◆ Défense fondée sur le non-usage de la marque antérieure

Procédures administratives en déchéance et en nullité

- ◆ **Art. 45 de la Directive**
- ◆ Caractère obligatoire pour les EM
- ◆ Compétence exclusive de l'INPI ou en concurrence avec le juge judiciaire?
- ◆ Quelle procédure devant l'INPI? Division d'annulation – chambre de recours?
- ◆ *Quid* de l'intérêt à agir?

Conclusion

- ◆ Tout ça pour ça?
- ◆ De nombreuses omissions préjudiciables?
- ◆ *Quid* de la jurisprudence non consacrée?
- ◆ Une plus grande efficacité du système? Vraiment?

Merci!

Yann.basire@unistra.fr

Twitter: @yannbasire