

**Mot-clé Union Européenne : réforme du système de la marque communautaire et de la directive sur le droit des marques**

Juste à temps pour le réveillon de Noël 2015, le Parlement européen a adopté deux textes qui initient la réforme de la législation nationale et européenne du droit des marques. Ainsi, la directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 concernant le rapprochement des législations des États-membres sur les marques et le règlement N° 2015/2424 modifiant le règlement N° 207/2009 sur la marque communautaire ont été respectivement publiés au Journal officiel de l'Union du 23 et 24 décembre 2015.

En ce qui concerne la refonte de la directive d'harmonisation de la législation nationale sur les marques des États-membres, qui est entrée en vigueur le 12 janvier 2016, les législateurs nationaux disposent, en principe, d'une période de trois ans pour transposer les nouvelles dispositions dans leur droit national. La directive existante sera abrogée à partir du 15 janvier 2019.

Suivant le sixième considérant de la nouvelle directive, l'objectif de la réforme est d'adapter le système européen des marques à l'ère d'internet et de répondre à la demande croissante, chez les parties intéressées, de pouvoir disposer de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies.

Dans la mesure où la majeure partie des changements entrera en vigueur à partir du 23 mars 2016, nous nous permettons de résumer, ci-dessous, les changements et les ajustements les plus importants.

- ® Un premier changement est une nature purement terminologique. A partir du 23 mars 2016, l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) sera appelé Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), le règlement sur la marque communautaire (RMC) deviendra le règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et la marque communautaire (MC) sera appelée marque de l'Union européenne (MUE).
- ® La définition de la marque sera ajustée et l'exigence d'une représentation graphique supprimée de la définition de la marque de l'Union. Un signe doit 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 est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cet ajustement devrait permettre une multiplication de marques alternatives telles les marques de son ou les marques olfactives.

- ® Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. Le nouveau règlement prévoit explicitement, selon l'enseignement de l'arrêt *Céline* de la CJUE, que la contrefaçon d'une marque de l'Union européenne comprend 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.
- ® Les droits des titulaires seront renforcés par rapport aux marchandises en transit. Les propriétaires de marques auront le droit d'empêcher l'importation de marchandises contrefaites, qui portent une marque identique ou pour l'essentiel identique, même si les produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché européen.
- ® Dans le cadre d'un dépôt de marque, il y a lieu de désigner les produits et services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, conformément à la classification internationale de Nice. Selon la pratique antérieure de l'OHMI, il était possible de désigner les titres de la classe afin de protéger l'ensemble des produits ou services couverts par la classe concernée.

Selon l'arrêt *IP Translator* de la CJUE intervenu en 2012, le déposant doit désigner les produits et services avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée.

Le nouveau règlement prévoit que la marque de l'Union ne couvre que le sens littéral du terme utilisé pour décrire les produits et services. L'utilisation de concepts généraux, y compris les intitulés entiers de classes de la classification de Nice, est interprétée en ce sens qu'ils comprennent uniquement les produits ou services qui sont clairement couverts par le sens littéral du terme.

Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice se voient octroyer un délai jusqu'au 24 septembre 2016 afin de 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.

- ® Le changement le plus pertinent pour les titulaires de droits concerne probablement l'ajustement de la structure des coûts. Actuellement, pour un montant forfaitaire, la demande de marque communautaire comprend la protection jusqu'à trois classes de produits ou services. La nouvelle marque de l'Union est fondée sur un système d'une classe par taxe. Concrètement, le demandeur paie un montant inférieur pour un enregistrement avec une classe, le même tarif pour deux classes et des frais plus élevés pour les dépôts avec trois ou plusieurs classes.

Les titulaires de droits qui envisagent de réaliser des dépôts dans minimum trois classes le feront de préférence avant le 23 mars 2016.

Les frais de renouvellement ont été considérablement réduits. Ce changement peut constituer une différence de 350 € à 500 € en fonction du nombre de classes. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons d'effectuer tout renouvellement après le 23 mars 2016.

- ® Dans un délai de 21 mois, des marques de certification de l'Union européenne seront introduites. Ce type de marque vise la certification de la matière, du mode de fabrication des produits ou de prestation des services, de la qualité, de la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique.

La nouvelle directive sur le droit des marques conduira à une plus grande harmonisation des dispositions nationales du droit des marques dans les différents États-membres et donc aussi à une modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

- ® Concernant la nouvelle directive, il y a lieu de relever que les États-membres devront établir, dans un délai de sept ans, des procédures administratives pour la révocation et l'annulation de marques nationales. Les titulaires de droits vont saluer ce changement étant donné que ces procédures impliquent actuellement des procédures coûteuses devant les tribunaux ordinaires. Une mise en œuvre plus rapide de cette disposition était souhaitable.

**Besoin de plus de renseignements ? Intéressé par la matière ? Contactez-nous.**



**Raymond Bindels**  
Conseil en propriété intellectuelle  
Senior European and Benelux Trade mark and Design Attorney  
[raymond.bindels@thg-ip.solutions](mailto:raymond.bindels@thg-ip.solutions)

**THG IP Solutions Sàrl**  
61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach  
[www.thg-ip.solutions](http://www.thg-ip.solutions)



Member of *group*