

Le nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne est entré en vigueur le 23 mars 2016

Le nouveau Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le Règlement) modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, a été publié le 24 décembre 2015.

Le Règlement s'inscrit dans le cadre de l'importante réforme adoptée par le Parlement européen et le Conseil en matière de marques, communément appelée « Paquet Marque », qui comprend également la nouvelle directive (UE) n°2015/2437 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, les 28 États membres de l'Union européenne devant transposer dans leur législation la plupart des dispositions de cette directive au plus tard le 14 janvier 2019.

Le Règlement vise notamment à rationaliser les procédures devant l'Office communautaire des marques, à réduire de manière globale le système des taxes et à renforcer la protection juridique des titulaires de marques.

La plupart des dispositions du Règlement sont entrées en vigueur le **23 mars 2016** dans l'ensemble des 28 États membres de l'Union Européenne. Comme tout règlement de l'Union européenne, il est d'application directe et n'a pas besoin d'être transposé, via une loi nationale, dans l'ordre juridique interne des États membres.

Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, nous souhaitons vous informer des principales modifications apportées par ce Règlement au système des marques communautaires.

1. Changements terminologiques

L'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) devient l'**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle** (EUIPO, ci-après désigné « l'Office ») et l'expression « marque communautaire » est remplacée par celle de « **marque de l'Union européenne** ». De même, l'expression « tribunal des marques communautaires » est remplacée par celle de « **tribunal des marques de l'Union Européenne** ».

2. Instauration du système « une taxe par classe »

Le Règlement met fin au principe d'enregistrement et de renouvellement d'une marque dans « trois classes pour le prix d'une ». Vous devez désormais payer une taxe de dépôt ou de renouvellement de votre marque pour **chaque classe demandée**.

Ci-dessous une comparaison du montant des taxes de dépôt et de renouvellement dans l'ancien et le nouveau système :

Type de classe	Anciennes taxes		Nouvelles taxes	
	Dépôt	Renouvellement	Dépôt	Renouvellement
Première classe	900 € (couvre jusqu'à 3 classes)	1350 € (couvre jusqu'à 3 classes)	850 €	850 €
Deuxième classe			50 €	50 €
Troisième classe			150 €	150 €
Quatrième classe et les classes suivantes	150 €	400 €	150 €	150 €

Avec le nouveau système, les demandeurs s'acquitteront donc d'une taxe moins élevée que dans l'ancien système si leur demande de marque ne concerne qu'une classe, d'une taxe d'un montant identique si leur demande concerne deux classes et d'une taxe plus élevée (de 150 euros par rapport à l'ancien régime) si leur demande concerne trois classes ou davantage.

Le nouveau système cherche ainsi à encourager les dépôts plus « ciblés » de demandes de marques.

Cette « incitation » se retrouve également au stade du renouvellement de la marque. En effet, lors du renouvellement d'une marque nouveau régime couvrant une seule classe, le titulaire de la marque, par rapport à l'ancien système, fera une économie substantielle de 500 euros (il devra acquitter uniquement la somme de 850 euros). De même, lors du renouvellement d'une marque nouveau régime couvrant 4 classes, le titulaire de la marque, par rapport à l'ancien système, fera une économie substantielle de 550 euros (il devra acquitter la somme de 1200 euros).

Les taxes d'opposition, de demande en nullité ou en déchéance et de recours (recours, par exemple, contre une décision de la Division d'Opposition) sont également revues à la baisse puisqu'elles seront respectivement de 320 euros, de 630 euros et de 720 euros dans le nouveau système contre 350 euros, 700 euros et 800 euros dans l'ancien système.

3. Suppression de l'obligation de représentation graphique de la marque

A partir du 1er octobre 2017, les signes pourront être représentés sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, du moment que cette représentation sera claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Ceci devrait faciliter l'enregistrement de marques non conventionnelles telles que des marques sonores, olfactives ou gustatives. Toutefois, l'Office devrait normalement fournir aux usagers, d'ici au 1^{er} octobre 2017, des informations sur les supports et formats de remplacement considérés comme conformes à cette nouvelle disposition.

4. Possibilité pour les utilisateurs de marques de choisir s'ils veulent recevoir de l'Office un rapport de recherche de l'Union européenne

Sous l'empire de l'ancien Règlement sur la marque communautaire, l'Office établissait systématiquement, **que le demandeur le veuille ou non**, après le dépôt de sa demande de marque, un rapport de recherche communautaire dans lequel étaient mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marques communautaires antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées à l'enregistrement de la demande de marque communautaire faisant l'objet de la demande. Ce rapport de recherche était transmis sans délai au demandeur et, en tous les cas, avant publication de sa demande de marque.

Désormais, sous l'empire du nouveau Règlement, le demandeur pourra choisir (système d'opt out) de ne pas recevoir ce rapport de recherche, renommé « rapport de recherche de l'Union européenne ». Toutefois, ce rapport de recherche continuera d'être établi par l'Office.

En outre, le coût d'un dépôt de marque de l'UE sera le même que le demandeur opte ou non pour la transmission d'un rapport de recherche, cette transmission étant gratuite pour le demandeur.

Il serait donc, selon nous, dommage pour le demandeur de se priver d'un tel rapport de recherche qui peut lui fournir d'utiles précisions sur les risques d'opposition qu'il pourrait rencontrer et le conduire à retirer sans frais et préventivement sa demande de marque, dans le cas, par exemple, où le rapport de recherche révélerait l'existence d'une marque antérieure identique à sa demande de marque et couvrant des produits ou services identiques.

Au surplus, que le demandeur ait demandé à recevoir ou à ne pas recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, l'Office continuera d'informer les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs de demandes de marques de l'Union européennes mentionnées dans le rapport de recherche, de la publication de la demande de marque de l'Union européenne, sauf dans l'hypothèse où le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure ont demandé à ne pas recevoir cette notification.

Il vaut donc mieux, selon nous, continuer à pouvoir bénéficier de la transmission, par l'Office, du rapport de recherche que l'Office va établir, et ce afin que le demandeur de marque de l'UE soit informé, avant les tiers concernés, de l'existence de marques ou de demandes de marques antérieures susceptibles de servir de base à une opposition.

5. Obligation de clarté et de précision pour la désignation des produits et services

La Cour de Justice de l'Union européenne s'est prononcée en juin 2012 sur la façon dont il convient d'identifier les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée, **notamment sur la possibilité d'utiliser des intitulés généraux de classes issus de la Classification de Nice (arrêt du 19 juin 2012 dit arrêt "IP Translator"- C-307/10).**

Plus précisément, la CJUE a jugé dans cet arrêt: *“La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu'elle 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 par la marque.*

La directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l'article 1^{er} de l'arrangement de Nice (...) afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise.

Le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification visée à l'article 1^{er} dudit arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés. »

Le Règlement a pris en compte cette jurisprudence « *IP Translator* » et dispose, à l'article 28 :

« Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur 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 demandée. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits et services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou services ne pouvant être ainsi compris. »

Ainsi désormais, l'utilisation de toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière ne pourra plus permettre de couvrir automatiquement tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition en vigueur au moment du dépôt.

Cette disposition s'applique directement à la désignation des produits et services dans toutes les demandes de marques de l'UE déposées à compter du 23 mars 2016, et s'étend à toutes les marques déposées après le 21 juin 2012.

Pour les nouvelles demandes de marques de l'UE, il est donc très important de veiller à désigner avec suffisamment de clarté et de précision les produits et/ou services couverts par la demande de marque. En effet, en cas d'emploi de termes vagues et/ou imprécis, l'Office pourra rejeter la demande.

Par ailleurs, le Règlement instaure une période de transition de six mois, **entre le 23 mars et le 24 septembre 2016**, afin de permettre aux 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**, de **déclarer** que leur intention, à la date du 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**, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, **dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande (article 28, paragraphe 8 du Règlement).**

Cette période de transition de six mois concerne également les enregistrements internationaux de marques désignant l'Union européenne et enregistrées avant le 22 juin 2012.

Les déclarations que des titulaires de marques de l'Union européenne demandées avant le 22 juin 2012 pourraient vouloir faire devront se matérialiser sous la forme d'un formulaire spécifique mis à disposition en ligne par l'Office. Aucune taxe ne sera due à l'Office en relation avec cette déclaration.

Ce ne sont pas n'importe quel type de produit ou service additionnel qu'un titulaire de marque de l'UE pourra inclure dans sa déclaration.

En effet, ces produits ou services additionnels devront tout à la fois figurer sur la liste alphabétique de la classe concernée de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt, et ne pas relever clairement du sens littéral des indications générales de l'intitulé de classe correspondant.

Afin d'aider les titulaires à identifier les produits et services qui vont au-delà du sens littéral des indications générales des intitulés de classes, l'Office a établi une liste répertoriant les produits et services dont l'Office considère qu'ils ne relèvent pas clairement du sens littéral des intitulés.

C'est par exemple le cas des « publications électroniques » en classe 10 (8^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des airbags et des alarmes antivol pour voiture en classe 12 (7^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des écrans pour l'horlogerie en classe 14 (6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des visières de casquettes, des talons et des semelles intérieures en classe 25 (6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des articles décoratifs pour la chevelure en classe 26 (6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des arômes, autres qu'huiles essentielles en classe 30 (6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice), des services de vente aux enchères en classe 35 (6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice) ou encore de la mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, de la publication de livres, de la publication électronique de livres et de périodiques en ligne, de la publication de textes autres que textes publicitaires et de la traduction et interprétation en classe 41 (8^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice et 6^{ème} à 10^{ème} éditions de la classification de Nice pour la publication de livres et la publication de textes autres que textes publicitaires).

Une déclaration concernant les produits et services ci-dessus mentionnés ne sera donc pas refusée par l'Office.

Les titulaires de marques de l'UE concernées par la période transitoire doivent avoir en vue que l'article 28, paragraphe 8 du Règlement a été adopté pour leur permettre de modifier le libellé de leurs spécifications, en identifiant expressément les produits et services qu'ils envisageaient d'inclure initialement dans leurs spécifications, mais qui n'ont pas été clairement répertoriés dans le registre des marques de l'UE parce qu'ils ne relevaient pas du sens normal et habituel de l'intitulé de classe concerné. La déclaration de l'article 28, paragraphe 8 du Règlement ne doit donc pas être confondue avec une renonciation partielle de marque, qui est une procédure distincte.

Si cette déclaration remplit les conditions visées à l'article 28 du Règlement, l'Office modifiera le registre des marques UE et informera le titulaire de marque en conséquence.

A la fin de la période transitoire indiquée ci-dessus, soit après le 24 septembre 2016, une marque de l'UE déposée avant le 22 juin 2012 et qui demeure enregistrée **sera réputée ne protéger que les produits ou services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe correspondante**, dès lors qu'aucune déclaration recevable n'aura été déposée au cours de la période transitoire.

Une déclaration déposée dans le délai prendra effet à compter de son inscription au registre des marques de l'UE.

Toutefois, afin de préserver les droits des tiers, il a été prévu dans le Règlement un « filet de sécurité » en ce sens que la modification de la liste des produits et des services de la marque de l'UE ne confère pas à son titulaire le droit :

- d'empêcher un tiers d'utiliser les produits ou services ainsi ajoutés, dans la mesure où l'utilisation a commencé avant la modification du registre et n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits et services inscrits dans le registre à ce moment ;
- de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été déposée, avant la modification du registre, et si l'utilisation pour les produits ou services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits ou services inscrits dans le registre à ce moment.

Nul doute que ces dispositions, relatives à la limitation des droits du titulaire d'une marque de l'UE pour laquelle une déclaration modificative a été faite au cours de la période transitoire, seront source de contentieux, notamment quant à l'interprétation à donner à l'expression « *compte tenu du sens littéral des produits et services inscrits dans le registre à ce moment* ».

Nous vous invitons à nous contacter rapidement si vous souhaitez que nous examinons le libellé de vos marques et l'opportunité de déposer la déclaration évoquée ci-dessus.

6. Une meilleure protection des appellations d'origine et des indications géographiques qui devrait rendre plus difficile l'enregistrement des demandes de marques

Le Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire n'offrait pas aux appellations d'origine et aux indications géographiques le même niveau de protection que d'autres instruments du droit de l'Union.

Dans le cadre du nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne, le législateur a donc souhaité expliciter les **motifs absolus** de refus concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, **afin d'assurer une parfaite cohérence de ces motifs de refus** avec les actes législatifs de l'Union et le droit national pertinent destinés à protéger ces titres de propriété intellectuelle.

Ainsi, désormais, il est écrit noir sur blanc dans le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne que sont 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, **ces motifs absolus de refus devant être pris en considération d'office par l'examineur de l'Office.**

Pour un opérateur économique n'ayant pas le droit d'utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique, car son produit n'est pas originaire de la zone géographique couverte par l'appellation d'origine ou l'indication géographique, cela va compliquer le choix du signe à déposer comme demande de marque de l'UE dès lors qu'à l'heure actuelle, **il existe plus de 1 500 appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées d'origine communautaire couvrant des produits agricoles et des denrées alimentaires (AOP et IGP enregistrées, plus demandes d'AOP ou d'IGP publiées, plus demandes d'AOP et d'IGP introduites), plus de 2880 indications géographiques viticoles protégées au sein de l'Union européenne (AOP et IGP d'origine communautaire et vins avec AOP, avec indication géographique ou avec nom d'origine originaires de pays tiers) et plus de 340 IGP couvrant des boissons spiritueuses originaires de l'Union européenne ou de pays tiers.**

En vertu d'accords bilatéraux signés entre l'Union européenne et des Etats tiers, il existe également un grand nombre d'indications géographiques provenant de ces pays tiers qui sont automatiquement reconnues par l'Union européenne et qui ne peuvent être déposées à titre de marques de l'UE ou de marques nationales. Or, il n'est pas toujours facile d'avoir accès à la liste de ces indications géographiques, ce qui devra inciter les opérateurs économiques et leurs conseils à redoubler de vigilance pour choisir le signe que ces opérateurs souhaitent protéger à titre de marque.

Le nouveau Règlement prévoit également que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles pour les vins, telles que les mentions traditionnelles françaises « château », « cru », « cru classé », « primeur », etc. ne peuvent être enregistrées à titre de marques. Ainsi, l'enregistrement d'une marque de l'UE incluant, par exemple, le terme « château » sera refusé si la demande d'enregistrement ne concerne pas des vins pouvant bénéficier de cette mention traditionnelle.

De la même manière, afin de maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union et au niveau national, le nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne est venu expressément préciser, **au titre des motifs relatifs de refus**, que ces droits permettent à toute personne autorisée en vertu du droit pertinent de former opposition à l'enregistrement d'une demande postérieure de marque de l'Union européenne.

En ce sens, le nouveau Règlement a introduit un nouvel article 8, paragraphe 4 bis comme **motif spécifique d'opposition pour les indications géographiques (IG)**. Auparavant, ces dernières pouvaient constituer la base d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE en tant qu'«*un autre signe utilisé dans la vie des affaires*». L'introduction de ce motif spécifique suppose qu'à partir du 23 mars 2016, les IG ne peuvent être invoquées que dans le cadre de ce nouveau motif.

Toutefois, la seule grande différence entre l'article 8, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 4 bis du Règlement est que ce dernier n'oblige pas l'opposant à prouver **l'usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**. Les autres conditions, à savoir, le droit et la preuve de la loi applicable, restent par contre applicables.

Les IG protégées au titre des règlements de l'UE sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuses et sur les vins aromatisés peuvent constituer une base valable pour une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4 bis du Règlement, dans la mesure où ces IG permettent à la personne qui est autorisée, **en vertu du droit applicable**, à exercer ces droits **d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente**.

Il importe de souligner que leur capacité à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements précités. Dans ce cadre, lors de l'examen de l'opposition, ce sont les conditions spécifiques régissant l'étendue de la protection des IG, établies par les dispositions en vigueur, qui s'appliquent et non des concepts propres au droit des marques comme la « similitude des signes », la « similitude des produits ou services » ou le « risque de confusion ».

7. Des changements en matière d'opposition

Le délai pour former une opposition contre un enregistrement international (EI) désignant l'Union européenne a été raccourci, ce qui devrait permettre un enregistrement plus rapide de ce type de marques auprès de l'Office.

En effet, désormais, une opposition contre un enregistrement international (EI) désignant l'UE peut être formée dans une période de trois mois commençant **un mois** après la date de la première republication effectuée par l'Office. Par exemple, si la première republication a lieu le 15 mai 2016, le délai d'opposition débute le 16 juin 2016 et prend fin le 15 septembre 2016.

Avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, une opposition devait être formée dans un délai de trois mois qui commençait à courir **seulement six mois** après la date de la première republication. Par exemple, si la première republication a eu lieu le 2 janvier 2016, le délai d'opposition débute le 3 juillet 2016 et prend fin le 2 octobre 2016.

Par ailleurs, le nouveau Règlement a introduit des changements dans l'une des dates à utiliser pour déterminer l'obligation de produire une preuve de l'usage et pour définir la période pertinente. La date pertinente est dorénavant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'UE contestée, et non pas la date de sa publication.

Ainsi désormais, si une marque antérieure, sur laquelle l'opposant s'appuie pour former son opposition, est soumise à une obligation d'usage (enregistrée depuis cinq ans au moins), la période effective pour laquelle cet usage doit être démontré est calculée à partir de la date de dépôt de la demande de marque contestée. Si cette demande de marque a été déposée le 1^{er} mai 2016, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 1^{er} mai 2011 et le 30 avril 2016.

8. Une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon

Le nouveau Règlement revient sur la jurisprudence « Nokia » de 2011 de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) qui avait rendu très difficile la lutte contre la contrefaçon concernant les marchandises en transit, marchandises en provenance et à destination d'un Etat tiers et transitant sur le territoire douanier de l'UE.

En effet, dans cet arrêt, la CJUE avait jugé que ces marchandises ne sauraient être qualifiées de marchandises de contrefaçon du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif, sauf pour le titulaire de droits à prouver que ces marchandises sont en réalité destinées à une mise en vente dans l'UE. Or une telle preuve était très difficile à rapporter puisque le titulaire de marque devait démontrer que les marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union, d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs de l'Union.

Cette jurisprudence, qui n'était pas en faveur des titulaires de marques, a été abandonnée. En effet, le nouveau Règlement dispose que le titulaire d'une marque de l'UE est habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à une marque de l'UE enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Ainsi désormais, les titulaires de marques devraient pouvoir empêcher, notamment par le biais d'une retenue en douane, l'entrée de produits de contrefaçon sur le territoire de l'Union européenne, et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris le transit, et ce même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'Union.

Toutefois, le droit « nouveau » ainsi conféré au titulaire de marque s'éteindra lorsque, au cours de la procédure **ultérieure** engagée devant le tribunal compétent pour prendre une décision sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque de l'UE, le déclarant ou le détenteur des marchandises retenues en douane réussit à prouver (**c'est donc sur lui que pèsera la charge de la preuve**) que le titulaire de la marque de l'UE n'avait pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Dans ces conditions, les titulaires de marques qui connaissent des problèmes de contrefaçon en dehors du territoire européen devraient réfléchir à enregistrer leurs marques au sein de l'UE et à notifier aux douanes des Etats membres leurs marques de l'UE ainsi enregistrées, et ce même si ces opérateurs économiques n'ont pas a priori de problèmes de contrefaçon en Europe.

Toujours dans le même objectif de mieux lutter contre la contrefaçon, et ce de la façon la plus précoce possible, le nouveau Règlement permet aux titulaires de marques de l'UE **d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens.**

Plus précisément, 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, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire :

- non seulement l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'UE sur le conditionnement, les étiquettes ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée ;
- mais aussi l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes ou de tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Avec ces nouvelles dispositions, les titulaires de marques devraient donc pouvoir empêcher la pratique répandue des contrefacteurs, notamment étrangers, qui, pour éviter d'attirer trop l'attention, expédient séparément un lot de marchandises non marquées et un lot d'étiquettes et qui attendent que ces deux lots aient franchi la frontière pour apposer sur les marchandises vierges les étiquettes reproduisant ou imitant la marque contrefaite.

Le nouveau Règlement a également prévu que le titulaire d'une marque pouvait interdire à un tiers de faire usage de sa marque comme nom commercial ou dénomination sociale **ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale** (article 9.3. d) du RMUE).

Ce nouvel article va **plus loin** que la jurisprudence de la CJUE qui avait jugé, dans un arrêt « Céline SARL c/ Céline SA » du 11 septembre 2007, que « *l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne **identique** à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire (...) s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.* »

Enfin, le nouveau Règlement a entendu limiter les exceptions au droit du titulaire de marque.

En ce sens, alors que depuis un arrêt « Anheuser-Busch » du 16 novembre 2004, la CJUE avait jugé que « *les exceptions prévues par l'article 17 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC) visent notamment à permettre au tiers d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque **pour indiquer son nom commercial**, pourvu toutefois que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* », l'article 12 du nouveau Règlement dispose désormais que cette exception d'usage du nom **ne vaut plus que pour les personnes physiques et dès lors que l'usage de son nom et de son adresse par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.**

Cette exception ne peut donc plus être invoquée pour les noms commerciaux.

9. La clarification des moyens de défense pouvant être opposés par le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement dans le cadre d'une procédure en contrefaçon

Un changement important introduit par le nouveau Règlement consiste dans la création d'un article 13 bis intitulé « *droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon* ».

Pour l'essentiel, cet article vise à préciser dans quels cas, lors d'une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'UE ne pourra pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure. Il est à noter que la plupart des hypothèses envisagées par cet article 13 bis existaient déjà sous l'empire de l'ancien Règlement sauf qu'elles étaient prévues dans plusieurs articles différents, ce qui ne facilitait pas une lecture d'ensemble cohérente.

L'article 13 bis distingue les cas dans lesquels le titulaire d'une marque de l'UE engage une action en contrefaçon contre une marque de l'UE enregistrée postérieurement et les cas dans lesquels le titulaire d'une marque de l'UE engage une action en contrefaçon contre une marque nationale enregistrée postérieurement.

Dans la première série de cas, le titulaire d'une marque de l'UE ne pourra pas interdire l'usage d'une marque de l'UE enregistrée postérieurement si le titulaire de la première marque a expressément consenti à l'enregistrement de la seconde marque (dans le cadre, par exemple, d'un accord de coexistence de marques), s'il avait déjà formé auparavant, mais sans succès, une action en nullité contre la seconde marque, s'il a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cause ou encore si le titulaire de la marque première n'a pas fait un usage sérieux de sa marque dans les cinq années qui précèdent la date de la demande en contrefaçon.

Dans la seconde série de cas, le titulaire d'une marque de l'UE ne pourra pas interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement si le titulaire de la première marque a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cause, s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa marque dans les cinq années qui précèdent la date de la demande en contrefaçon, 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.

Cet article 13 bis vise ainsi à garantir la sécurité juridique et à protéger les droits liés aux marques acquises légitimement.

Toutefois, en vertu du principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, il a été expressément prévu que dans tous les cas où le titulaire d'une marque de l'UE ne peut pas interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne pourra pas non plus interdire l'usage de la marque de l'UE antérieure. Il y aura donc une coexistence « légale » forcée entre ces deux marques.

Pour tous renseignements complémentaires sur ce nouveau Règlement et ses implications sur votre portefeuille de marques et vos futures demandes de marques de l'UE, n'hésitez pas à nous contacter.