COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27.3.2013
COM(2013) 162 final

2013/0089 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte général et motifs de la proposition

Les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE (ci-après dénommée la «directive»). Parallèlement aux systèmes de marques nationaux, et en liaison avec eux, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 (ci-après dénommé le «règlement»), a créé un système autonome d'enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute l'UE. C'est dans ce contexte qu'a été créé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des marques communautaires.

Une marque sert à distinguer les produits et services d'une entreprise. Ce sont les marques qui permettent à une entreprise d'attirer et de fidéliser des clients et de créer de la valeur et de la croissance. La marque fonctionne dans ce cas comme un moteur de l'innovation: la nécessité de lui conserver sa valeur encourage l'investissement en recherche et développement, ce qui se traduit par un processus ininterrompu de mise au point et d'amélioration des produits. Ce processus dynamique a aussi une incidence favorable sur l'emploi. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l'on observe un accroissement constant non seulement du rôle crucial que jouent les marques en termes de succès commercial, mais aussi de leur valeur commerciale, comme en témoigne le nombre croissant de demandes d'enregistrement déposées tant au niveau national qu'au niveau de l'UE et le nombre d'utilisateurs des marques. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d'enregistrement, qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.

En 2007, lors du débat sur les perspectives financières de l'OHMI[1], le Conseil a souligné que la création de l'OHMI avait été un grand succès et que l'Office avait sensiblement contribué à renforcer la compétitivité de l'Union européenne. Il a rappelé que le système de la marque communautaire avait été conçu pour coexister avec les systèmes de marques nationaux, qui restent nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de l'UE. Il a également noté l'importance de la complémentarité des travaux des instituts nationaux de propriété industrielle et demandé à l'OHMI d'élargir sa coopération avec ces instituts dans l'intérêt du fonctionnement général du système de la marque communautaire. Enfin, il a reconnu que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la création du système de la marque communautaire et souligné qu'il convenait de procéder à une évaluation globale du fonctionnement du système de la marque communautaire. Il a invité la Commission à mettre en route une étude sur ce thème, notamment en vue de renforcer et d'élargir les instruments de coopération existants entre l'OHMI et les instituts nationaux de la propriété industrielle.

Dans son «Small Business Act» de 2008[2], la Commission s'est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. En outre, dans sa communication

---

1 Conclusions du Conseil Compétitivité des 21 et 22 mai 2007, document du Conseil n° 9427/07.

2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2008) 394 final du 26 juin 2008.

de 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe»[3], la Commission a réaffirmé son engagement en faveur d'une protection effective et efficace des marques et d'un système des marques de haute qualité. Elle a conclu qu'il était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait constituer la base d'une future révision du système des marques en Europe et d'une nouvelle amélioration de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux. En 2010, dans sa communication sur la stratégie Europe 2020, elle s'est engagée, dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l'innovation», à moderniser la législation relative aux marques pour améliorer les conditions d'innovation des entreprises[4]. Enfin, dans la stratégie proposée en 2011 pour l'Europe en matière de DPI[5], elle a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le moderniser, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, en le rendant globalement plus efficace, plus efficient et plus cohérent.

1.2. Objectif de la proposition

Considérées comme un tout, la présente initiative et la proposition parallèle de modification du règlement ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficients, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. Ces ajustements s'accompagnent d'efforts pour assurer la coexistence et la complémentarité du système de l'Union et des systèmes de marques nationaux.

Plus précisément, la présente proposition de refonte de la directive répond aux objectifs suivants:

- moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle. Il s'agit de modifier les dispositions obsolètes, d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites;

- rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire, et ce a) en insérant de nouvelles règles de droit matériel dans la directive et b) en y arrêtant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement;

- faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'OHMI, en mettant en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d'outils communs.

---

3 COM(2008) 465 final du 16 juillet 2008.

4 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2010.

5 COM(2011) 287 final du 24 mai 2011, «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix».

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

2.1. Consultation publique

La présente initiative s'appuie sur une évaluation du fonctionnement du système des marques dans l'ensemble de l'Europe et sur de vastes consultations menées auprès de tous les principaux intéressés.

L'élément central de cette évaluation est une étude que l'Institut Max Planck pour le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence a réalisée pour le compte de la Commission entre novembre 2009 et février 2011[6]. Outre des analyses d'experts, cette étude se fonde sur la consultation de diverses catégories d'acteurs, notamment sur un sondage mené auprès d'utilisateurs du système de la marque communautaire, sur les contributions d'organisations représentatives d'utilisateurs de marques au niveau national, européen et international et sur l'audition de ces organisations en juin 2010. Enfin, l'Institut a consulté les offices nationaux de tous États membres, ainsi que l'OHMI.

Son rapport final concluait que ce système de marques reposait sur des bases solides et, en particulier, que les procédures de l'OHMI répondaient généralement aux besoins et aux attentes des entreprises. Un consensus s'est fait jour sur le fait que, dans le domaine des marques, la coexistence de droits communautaires et de droits nationaux était fondamentale et indispensable au bon fonctionnement d'un système des marques en adéquation avec les exigences d'entreprises de taille variable, présentes sur des marchés et des territoires différents et n'ayant pas toutes les mêmes besoins. Il constatait néanmoins qu'il était nécessaire de moderniser et d'améliorer le système. Il soulignait, en particulier, la nécessité d'accroître la cohérence entre le système de la marque communautaire et les systèmes de marques nationaux, en harmonisant davantage les législations des États membres sur les marques, à la fois dans le cadre du champ d'application actuel de la directive et au-delà.

En réponse aux résultats intermédiaires de l'étude, le Conseil a adopté des conclusions le 25 mai 2010[7]. Notant les incohérences existant entre le système de la marque communautaire et les systèmes nationaux, ces conclusions invitaient la Commission à prévoir, dans ses propositions, des mesures visant à accroître la cohérence de la directive avec le règlement et à contribuer ainsi à réduire encore les zones de divergence au sein du système européen des marques dans son ensemble.

À la suite de l'étude, les services de la Commission ont, par ailleurs, organisé une audition des organisations d'utilisateurs le 26 mai 2011. Cette audition a confirmé que les utilisateurs du système européen des marques étaient largement d'accord pour estimer que le niveau actuel d'harmonisation des législations nationales sur les marques, ainsi qu'avec le système de la marque communautaire, était insuffisant. Les organisations d'utilisateurs ont unanimement considéré qu'une harmonisation plus poussée des législations nationales était nécessaire, du point de vue tant du droit matériel que des règles de procédure.

---

6 La version finale de l'étude, annexes comprises, figure à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm.

7 Conclusions du Conseil Compétitivité du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne.

2.2. Analyse d'impact

L'analyse d'impact conduite pour la révision à la fois du règlement et de la directive a mis en évidence deux grands problèmes: premièrement, des divergences entre les dispositions du cadre réglementaire actuel et, deuxièmement, le faible niveau de coopération entre les offices de propriété intellectuelle de l'UE. Si ce dernier problème doit être résolu dans le cadre de la révision du règlement, celui des dispositions divergentes doit l'être dans le cadre de la révision de la directive.

Les travaux de consultation et d'évaluation menés ont montré que, dans le domaine des marques, les entreprises continuaient à évoluer dans un environnement très hétérogène, en dépit de l'harmonisation partielle des législations nationales engagée au début des années 1990. La directive a imposé un niveau d'harmonisation assez faible, parce qu'on s'est concentré sur un nombre restreint de règles de droit matériel, considérées à l'époque comme ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, tandis que toute une série de domaines, en particulier ceux touchant aux procédures, ont été laissés non harmonisés. En outre, le règlement est entré en vigueur plusieurs années après la directive, ce qui signifie qu'à l'époque où la directive a vu le jour, il n'existait pas de «référence commune» à l'aune de laquelle mesurer l'efficience des procédures nationales. Toutefois, cela fait aujourd'hui plus de quinze ans que les procédures de l'OHMI sont en place, et elles sont généralement considérées comme répondant aux besoins et aux attentes des entreprises.

En conséquence, le paysage actuel de l'Union dans le domaine des marques reste caractérisé par une grande divergence des règles et procédures nationales, à la fois entre elles et par rapport aux règles et procédures appliquées par l'OHMI, et aucune tentative n'a jamais été faite pour appliquer de bonnes pratiques en matière de procédures.

Les divergences existant entre les systèmes nationaux et le système de la marque communautaire, qui s'expliquent par le fait que les aspects de procédure ne sont pas couverts par la directive et qu'un certain nombre d'aspects de droit matériel importants ne sont pas encore harmonisés, sont considérées comme importantes. Combinées à la convergence limitée des pratiques appliquées et des outils utilisés par les offices nationaux – laquelle résulte de leur faible degré de coopération –, ces divergences entre les législations et procédures nationales dans le domaine des marques limitent l'accessibilité des systèmes de protection des marques, génèrent beaucoup d'insécurité juridique et menacent la complémentarité entre le système de la marque communautaire et les systèmes nationaux. En outre, elles empêchent les entreprises de l'UE d'opérer dans des conditions de concurrence équitables, ce qui a des répercussions sur leur compétitivité et sur la compétitivité de l'UE dans son ensemble.

Pour résoudre ce problème, on a envisagé les options possibles suivantes:

- option 1: pas d'harmonisation plus poussée des législations et procédures nationales en matière de marques;

- option 2: l'harmonisation des législations nationales et leur cohérence avec le système de la marque communautaire seraient renforcées en partie. Il s'agirait notamment d'aligner sur les dispositions pertinentes du règlement les principales règles de procédure, en particulier celles pour lesquelles les divergences actuelles sont sources de problèmes majeurs pour les utilisateurs, dès lors que cet alignement est jugé indispensable pour créer un cadre européen harmonieux de systèmes complémentaires

de protection des marques. De nouveaux aspects de droit matériel seraient également alignés sur les dispositions du règlement;

- option 3: pleine harmonisation des législations et procédures nationales en matière de marques. Cette approche serait fondée sur l'option 2, intégrerait toutes ses composantes, mais s'étendrait aussi à tous les autres aspects du droit matériel et des procédures en matière de marques;

- option 4: un corpus unique fixant des règles uniformes à l'échelle de l'Union («règlement uniforme») remplacerait les législations des États membres dans leur intégralité.

Selon les conclusions de l'analyse d'impact, l'option 2 est proportionnée aux objectifs poursuivis et la mieux à même de permettre leur réalisation.

3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ

L'article 114, paragraphe 1, du traité habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Le problème des incohérences importantes constatées dans le cadre réglementaire actuel fausse fortement les conditions de concurrence dans lesquelles opèrent les entreprises de l'UE, quand il ne les empêche pas de faire jeu égal avec leurs concurrentes, ce qui a des répercussions sur leur compétitivité et sur la compétitivité de l'UE dans son ensemble. Il est donc souhaitable d'adopter des mesures propres à améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. Des mesures visant à relever le niveau actuel d'harmonisation via la directive ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Union. En outre, une action au niveau de l'Union est le seul moyen d'assurer la cohérence avec le système de la marque communautaire.

Dans ce contexte, il faut rappeler que le système de la marque communautaire fait partie intégrante du système européen des marques – lequel repose sur le principe d'une coexistence et d'une complémentarité entre protection des marques nationales au niveau national et protection des marques communautaires à l'échelle de l'UE. Si le règlement prévoit un système complet couvrant tous les aspects du droit matériel et procédural, l'harmonisation législative actuellement prévue par la directive concerne uniquement certains aspects choisis du droit matériel. Pour pouvoir garantir une coexistence et une complémentarité effectives et durables entre les différentes composantes du système européen des marques, il est donc nécessaire de créer un cadre global harmonieux de systèmes de protection des marques dans l'Union qui prévoie des règles de droit matériel fondamentalement similaires et des règles de procédure compatibles, au moins pour les principales d'entre elles.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de l'Union européenne et n'est donc pas accompagnée de la fiche financière requise par l'article 31 du règlement financier [règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif

aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil].

5. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive sont présentées conformément aux objectifs poursuivis par sa refonte, tels que présentés à la section 1.2 ci-dessus.

5.1. Moderniser et améliorer les dispositions existantes

- Définition d'une marque (article 3)

À l'heure actuelle, les signes doivent pouvoir être représentés graphiquement pour être protégés en tant que marque. Cette exigence de «possibilité de représentation graphique» est obsolète. Elle est une source de grande insécurité juridique pour certaines marques atypiques consistant, par exemple, en un simple son. Dans ce dernier cas, une représentation non graphique (par exemple, au moyen d'un fichier son) pourrait même être préférable à une représentation graphique, si elle permet d'identifier plus précisément la marque et sert ainsi l'objectif d'une sécurité juridique renforcée. La nouvelle définition proposée ne restreint pas les modes de représentation admissibles aux représentations graphiques ou visuelles, mais laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. L'idée n'est pas d'étendre sans limites les modes de représentation admissibles d'un signe, mais de permettre plus de souplesse en la matière, tout en renforçant la sécurité juridique.

- Droits conférés par la marque (articles 10 et 11)

1. Droits conférés sans préjudice des droits antérieurs

Ni la directive, ni le règlement ne contiennent de disposition claire indiquant que le titulaire d'une marque ne peut valablement invoquer son droit pour s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire qui fait déjà l'objet d'un droit antérieur. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC)[8], la présente directive stipule que les actions en contrefaçon sont sans préjudice des droits antérieurs.

2. Cas de double identité

Le fait d'accorder de nouvelles fonctions à la marque en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a) de la directive a engendré une situation d'insécurité juridique. Le lien entre les cas de double identité et la protection étendue conférée aux marques jouissant d'une renommée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, notamment, est devenu moins clair [9]. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est donc précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité, visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), et de la similitude, visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), seule compte la fonction d'indication de l'origine.

3. Usage en tant que nom commercial ou dénomination sociale

---

8 JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.

9 Conclusions de l'avocat général Jääskinen dans l'affaire C-323/09, *Interflora*, point 9.

Selon la Cour de justice[10], l'article 5, paragraphe 1, de la directive est applicable lorsque le public considère l'usage d'une dénomination sociale comme se rapportant (aussi) aux produits ou services de la société en question. Il y a donc lieu de considérer comme un acte de contrefaçon l'usage, en tant que nom commercial, d'une marque protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies.

4. Usage dans des publicités comparatives

La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative[11] régit les conditions dans lesquelles sont considérées comme licites les publicités qui, explicitement ou implicitement, identifient un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent. Des doutes se sont fait jour en ce qui concerne l'articulation entre cette directive et la législation sur les marques. Il y a donc lieu de préciser que le titulaire d'une marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE.

5. Expéditions de fournisseurs commerciaux

Il convient de préciser que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales. Cette interdiction vise à garantir au titulaire d'une marque le droit d'empêcher des entreprises (qu'elles soient situées ou non dans l'UE) d'importer dans l'UE des produits qui ont fait l'objet de ventes, d'offres, de publicités ou qui ont été expédiés à des consommateurs privés et à décourager la commande et la vente de produits de contrefaçon, en particulier sur l'internet.

6. Produits introduits sur le territoire douanier

Selon l'arrêt Philips et Nokia rendu par la Cour de justice[12], l'introduction, la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'UE, sous un régime suspensif, de marchandises non originaires de l'UE ne constituent pas, si l'on se réfère à l'acquis existant, une atteinte aux droits de propriété intellectuelle conférés par le droit matériel de l'Union et de ses États membres. Ces marchandises ne peuvent, en effet, être considérées comme des contrefaçons que s'il est prouvé qu'elles font l'objet d'un acte commercial visant les consommateurs de l'UE, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité. Les parties prenantes ont vivement critiqué les implications de l'arrêt Philips et Nokia, considérant que celui-ci fait peser sur les titulaires de droits une charge de la preuve disproportionnée et entrave la lutte contre la contrefaçon. Il est évident qu'il est urgent de disposer d'un cadre juridique européen permettant de lutter plus efficacement contre cette activité en plein essor qu'est la contrefaçon. Il est donc proposé de combler le vide existant en permettant aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits.

7. Actes préparatoires

---

10 Arrêt du 11 septembre 2007 dans l'affaire C-17/06, Céline, Rec. 2007, p. I-7041.

11 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

12 Arrêt du 1er décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09, Philips, et C-495/09, Nokia.

Ni la directive, ni le règlement ne contiennent de dispositions autorisant des poursuites contre la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites. Certaines législations nationales comportent des dispositions explicites concernant cette activité. Il convient d'inclure une telle disposition dans la directive et le règlement pour contribuer de manière pratique, adaptée et efficace à la lutte contre la contrefaçon.

- Limitation des effets de la marque (article 14)

La limitation prévue à l'article 14, paragraphe 1, point a), de la présente directive est restreinte à l'usage des noms de personnes uniquement, conformément aux déclarations conjointes du Conseil et de la Commission[13]. Pour des raisons de cohérence, la limitation prévue à l'article 14, paragraphe 1, point b), est étendue à l'usage de signes ou d'indications non distinctifs. Il est également jugé approprié de prévoir, à l'article 14, paragraphe 1, point c), une limitation explicite visant de manière générale l'usage de la marque à titre de mention. Enfin, un paragraphe distinct précise les conditions dans lesquelles l'usage d'une marque n'est pas considéré comme conforme aux usages honnêtes des entreprises.

5.2. Harmoniser davantage les dispositions de droit matériel

- Protection des indications géographiques et des mentions traditionnelles (articles 4 et 5)

Contrairement à ce qui est prévu dans le règlement, les motifs de refus actuellement prévus dans la directive n'incluent pas les situations de conflit avec des indications géographiques protégées, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties. Par conséquent, rien ne garantit que la protection offerte par ces titres en vertu d'autres instruments du droit de l'Union[14] fait l'objet d'une application pleine et uniforme dans l'ensemble de l'Union lors de l'examen des demandes d'enregistrement d'une marque et, en particulier, lors de l'application des motifs absolus de refus. Aussi est-il proposé d'insérer dans la directive des dispositions relatives aux indications géographiques protégées, aux mentions traditionnelles pour le vin et aux spécialités traditionnelles garanties, correspondant aux dispositions du règlement.

- Protection des marques jouissant d'une renommée (articles 5 et 10)

Les articles 5 et 10 convertissent la protection étendue en dispositions de caractère contraignant, afin de garantir que, dans tous les États membres, les marques nationales jouissant d'une renommée bénéficient du même niveau de protection que celui accordé aux marques communautaires.

- Les marques en tant qu'objets de propriété (articles 22 à 27)

Hormis quelques règles de base concernant les licences, et contrairement au règlement, la directive actuelle ne contient pas de dispositions relatives aux marques en tant qu'objets de propriété (concernant, par exemple, leur transfert ou les droits réels). En conséquence, des

---

[13] Déclarations conjointes du Conseil et de la Commission des Communautés européennes inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

[14] Notamment le règlement (CE) n° 510/2006 (produits agricoles), JO L 93 du 31.3.2006, p. 12; le règlement (CE) n° 479/2008 (vins), JO L 148 du 6.6.2008, p. 1; et le règlement (CE) n° 110/2008 (spiritueux), JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

aspects essentiels de l'exploitation commerciale des marques sont mal réglementés dans l'Union, ou réglementés différemment d'un État membre à l'autre. Il est donc proposé de compléter la directive par un ensemble de règles, correspondant à celles contenues dans le règlement, relatives aux marques en tant qu'objets de propriété.

- Marques collectives (articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37)

Afin d'aligner la directive sur le règlement, les modifications apportées à ces articles instaurent un ensemble de règles spécifiques pour l'enregistrement et la protection des marques collectives. Protégées dans un certain nombre d'États membres, les marques collectives se sont révélées particulièrement efficaces comme instrument commercial de protection de la valeur économique. Bien qu'au niveau de l'UE et dans la plupart des États membres, les marques collectives doivent avoir un titulaire, (normalement une association dont les membres utilisent la marque), tel n'est pas le cas dans d'autres États membres, en conséquence de quoi il est difficile de leur conserver un caractère clairement distinct des marques de certification.

5.3. Aligner les principales règles de procédure

- Désignation et classification des produits et services (article 40)

Comme cela est fait dans la proposition de règlement, cet article fixe des règles communes pour la désignation et la classification des produits et services. Ces règles suivent les principes établis par la Cour de justice[15], qui veulent que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. Les indications générales de l'intitulé de classe de la classification de Nice peuvent être utilisées pour désigner ces produits ou ces services, à condition que cette désignation soit suffisamment claire et précise. L'article 40 précise en outre que l'utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes.

- Examen d'office (article 41)

À l'instar du règlement, cet article prévoit que l'examen d'office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée doit se limiter à vérifier l'absence de motifs de refus concernant la marque elle-même. L'examen d'office de l'absence de motifs relatifs de refus crée plusieurs obstacles inutiles à l'enregistrement des marques. Les entreprises doivent supporter des dépenses et des retards superflus et se retrouvent souvent victimes d'extorsion. La marque antérieure sur laquelle se fonde l'objection n'est parfois pas utilisée par son titulaire – ce qui signifie que l'office de propriété intellectuelle compétent soulève une objection fondée sur l'existence d'une marque dont le titulaire n'aurait pu valablement se prévaloir pour empêcher l'enregistrement ou l'usage d'une marque postérieure. Le système de l'examen d'office est ainsi source de litiges artificiels et fausse la concurrence en érigeant des barrières injustifiées à l'entrée sur le marché.

Enfin, le système de l'examen d'office crée de l'insécurité juridique, dès lors que les offices de propriété intellectuelle ne soulèvent d'objections – dans la mesure où des marques antérieures sont concernées – que sur la base de marques antérieures qui ont été enregistrées

[15] Arrêt du 19 juin 2012 dans l'affaire C-307/10, «IP Translator».

pour des produits identiques ou similaires. Par conséquent, rien ne garantit qu'une demande qui franchit avec succès l'étape de l'examen d'office ne fera pas, par la suite, l'objet d'une objection fondée sur l'existence d'une marque jouissant d'une renommée sur le marché et/ou d'une marque antérieure notoirement connue qui n'a pas été enregistrée. Cette situation conduit à une multiplication inacceptable de procédures à la fois consommatrices de temps et inefficaces.

- Taxes (article 44)

Afin de réduire le risque de désorganisation des registres, cet article tend à aligner la structure des taxes prélevées par les offices, en soumettant l'enregistrement et le renouvellement d'une marque au paiement d'une taxe (par classe) supplémentaire, à ajouter à la taxe initiale (de dépôt/d'enregistrement), pour chaque nouvelle classe de produits et services après la première classe.

- Procédure d'opposition (article 45)

Cet article impose aux États membres de prévoir une procédure administrative efficiente et rapide permettant de s'opposer à l'enregistrement d'une marque devant leurs offices nationaux, au motif de l'existence d'une marque antérieure. Une procédure administrative d'opposition existe déjà en vertu du règlement, ainsi que dans la plupart des États membres.

- Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition (article 46)

À l'instar du règlement, cet article permet à la personne qui demande l'enregistrement d'une marque d'invoquer le non-usage comme moyen de défense contre une opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure, lorsqu'à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure, cela fait au moins cinq ans que la marque antérieure a été enregistrée.

- Procédure de déchéance ou de nullité (article 47)

Cet article impose aux États membres de prévoir une procédure administrative permettant de contester la validité d'une marque devant leurs offices nationaux. Dans certains États membres, les personnes qui demandent l'enregistrement d'une marque et les titulaires d'une marque ne peuvent contester la validité de marques antérieures invoquée à l'encontre de leur marque dans le cadre de la même procédure, mais doivent le faire en justice, ce qui ralentit les procédures et implique généralement la désignation d'un juriste qualifié pour mener l'affaire. Ce système est excessivement long, lourd et coûteux. Par comparaison, les procédures administratives d'annulation appliquées par l'OHMI et des offices nationaux sont beaucoup plus simples, puisqu'elles permettent de contester la validité de marques antérieures en défense dans le cadre de la même procédure et sans qu'il soit nécessaire de se faire représenter par un professionnel. Dans la pratique, cela signifie que les personnes qui demandent l'enregistrement d'une marque communautaire peuvent se défendre avec succès contre une opposition et obtenir l'enregistrement de leur marque des années avant une personne demandant l'enregistrement d'une marque nationale, et à un prix bien moins élevé.

- Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité (article 48)

À l'instar du règlement, cet article permet à la personne au nom de laquelle une marque a été enregistrée d'invoquer le non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure, lorsqu'à la date de la demande en nullité, cela fait au moins cinq ans que la marque antérieure a été enregistrée.

5.4. Faciliter la coopération entre les offices (article 52)

En complément au cadre juridique de coopération proposé dans le cadre de la révision du règlement, l'article 52 offre une base juridique pour faciliter la coopération entre l'OHMI et les offices de propriété intellectuelle des États membres, l'objectif étant de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d'outils communs.

↓º2008/95/CE (adapté)

2013/0089 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité ~~instituant la Communauté européenne~~ ⌦ sur le fonctionnement de l'Union européenne ⌫ , et notamment son article ~~95~~ ⌦ 114 ⌫ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

↓º2008/95/CE considérant 1 (adapté)
⇨ nouveau

(1) ⇨Un certain nombre de modifications doivent être apportées à ⇦ ~~L~~la directive ~~89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988~~ 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques[2] ~~a été modifiée dans son contenu~~[3]. Il convient, par souci de clarté ~~et de rationalité~~, de procéder à la ~~codification~~ ⇨ refonte ⇦ de ~~ladite~~ ⌦ cette ⌫ directive.

1 JO C […] du […], p. […].

2 JO L ~~40~~ 299 du ~~11.02.1989~~ 8.11.2008, p. ~~1~~ 25.

3 ~~Voir annexe I, partie A.~~

↓ 2008/95/CE considérant 2 (adapté)

(2) ⌦ La directive 2008/95/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des ⌫ marques ~~dans les États membres avant l'entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver~~ ⌦ qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur parce qu'elles entravaient ⌫ la libre circulation des produits et la libre prestation de services ⌦ dans l'Union ⌫ ~~et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun~~. ~~Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.~~

↓ 2008/95/CE considérant 3 (adapté)

~~Il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques.~~

↓ 2008/95/CE considérant 4

~~Il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.~~

⇩ nouveau

(3) La protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, pour les marques européennes, qui sont des droits de propriété intellectuelle à caractère unitaire valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque européenne[4]. La coexistence des régimes nationaux et européen en matière de marques constitue en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.

(4) À la suite de sa communication du 16 juillet 2008 sur une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe[5], la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, concernant tant le niveau de l'Union que le niveau national et les relations entre eux.

[4] JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
[5] COM(2008) 465.

(5) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne[6], le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) nº 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révision de cette dernière, de prendre des mesures pour qu'elle soit davantage en cohérence avec le règlement (CE) nº 207/2009, ce qui contribuerait à réduire les points de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe.

(6) Dans sa communication «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle»[7] du 24 mai 2011, la Commission a constaté que, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, il était nécessaire que le système des marques de l'ensemble de l'Union soit modernisé et adapté au monde de l'internet.

(7) Les consultations et évaluations menées en préparation de la présente directive ont révélé que, malgré l'harmonisation partielle des législations nationales, l'environnement des entreprises en Europe reste très hétérogène, ce qui limite l'accès à la protection des marques en général, avec des effets néfastes sur la compétitivité et la croissance.

(8) Dès lors, il est nécessaire, afin de soutenir la mise en place d'un marché unique performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union, d'aller au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95/CE et d'étendre le champ d'application de ce rapprochement à tous les aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l'enregistrement au titre du règlement (CE) nº 207/2009.

(9) Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, il est essentiel de rapprocher non seulement les dispositions de droit matériel, mais aussi les règles de procédure. Il convient donc d'aligner les principales règles de procédure des États membres et celles du régime de la marque européenne, notamment lorsque leurs divergences causent d'importants problèmes pour le fonctionnement du marché intérieur. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d'établir des principes généraux en laissant les États membres libres de fixer des règles plus précises.

(10) Il est fondamental que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres et que la protection des marques à l'échelle nationale soit équivalente à la protection des marques européennes. De même que pour les marques européennes qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'État membre concerné.

---

[6] JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.
[7] COM(2011) 287.

↓ 2008/95/CE considérant 5

(11) La présente directive ne devrait pas enlever aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.

↓ 2008/95/CE considérant 6

~~Les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.~~

↓ 2008/95/CE considérant 8 (adapté)
⇨ nouveau

(12) La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement ⌦ des législations ⌫ suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées aux mêmes conditions dans tous les États membres.

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative ~~exemplative~~ 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, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière qui permette de déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection. Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique. ⇦

(14) ⌦ En outre, ⌫ ~~L~~les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, ~~par exemple~~ ⌦ notamment ⌫ l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question. ~~Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure.~~

↓ 2008/95/CE considérant 9

~~Pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance. Il est nécessaire de prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits. Pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables.~~

↓ 2008/95/CE considérant 10

~~Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. Cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée.~~

⇩ nouveau

(15) Afin de garantir que la protection octroyée aux indications géographiques par d'autres instruments du droit de l'Union soit appliquée de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus, la présente directive devrait comprendre les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) nº 207/2009.

↓ 2008/95/CE considérant 11

(16) La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

⇩ nouveau

(17) Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque enregistrée antérieurement prime sur les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de disposer que les droits conférés par une marque s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de ladite marque. Cette disposition est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord ADPIC»)[8].

(18) Il est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque ou du signe en cause dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou services quant à leur origine commerciale. Les usages à d'autres fins devraient relever des dispositions du droit national.

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

(20) La 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 du point de vue de leur origine commerciale.

(21) Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative[9].

(22) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque enregistrée d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'État membre des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits.

(23) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction sur le territoire de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales.

(24) Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires préalables à cette apposition.

[8] JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.
[9] JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(25) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre à son titulaire à interdire l'usage de signes ou d'indications lorsque celui-ci est loyal et se fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu comme incluant l'usage des noms des personnes concernées et, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas pouvoir empêcher l'usage courant, loyal et honnête de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens.

(26) Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement, sauf si ce titulaire a des motifs légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation des produits.

🡻 2008/95/CE considérant 12

(27) Il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

⇩ nouveau

(28) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que 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, lorsque cette dernière 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 bien ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faut d'avoir déjà acquis une renommée.

(29) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance.

(30) Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque enregistrée antérieure 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. En outre, les États membres devraient prévoir qu'une marque ne puisse pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ou, lorsque la procédure concerne un droit postérieur, aurait pu en être déchu au moment où ce droit postérieur a été acquis.

(31) Il est approprié de prévoir que, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale a été invoquée aux fins de l'obtention d'une marque européenne, mais que la marque nationale a ensuite fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte, la validité de cette marque nationale puisse encore être contestée. Cette possibilité de contestation devrait être limitée aux situations où la marque nationale aurait pu être déclarée nulle, ou son titulaire déclaré déchu de ses droits, au moment où elle a été supprimée du registre.

(32) Pour des raisons de cohérence, et afin de faciliter l'exploitation commerciale des marques dans l'Union, les règles applicables aux marques en tant qu'objets de propriété devraient être alignées sur celles qui sont déjà en place pour la marque européenne et devraient régir la cession et le transfert, la licence, les droits réels, l'exécution forcée et les procédures d'insolvabilité.

(33) Les marques collectives se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou services ayant des propriétés spécifiques communes. Il est donc approprié de soumettre les marques collectives nationales à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives européennes.

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à la protection de la marque et d'accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d'enregistrement des marques dans les États membres devrait être efficiente et transparente et suivre des règles similaires à celles applicables aux marques européennes. Il convient donc, afin de mettre en place un système des marques cohérent et équilibré, tant au niveau national qu'au niveau de l'UE, que tous les offices centraux de la propriété industrielle des États membres limitent leur examen d’office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée à la vérification de l’absence des motifs absolus de refus. Cela ne devrait toutefois pas préjuger du droit de ces services de réaliser, à la demande des demandeurs, des recherches de droits antérieurs à des fins purement informatives, sans préjudice de la suite de la procédure d'enregistrement, y compris de procédures d'opposition ultérieures, et sans effet contraignant à cet égard.

(35) Afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue des droits que confère la marque et de faciliter l'accès à la protection de la marque, la désignation et la classification des produits et services faisant l'objet d'une demande de marque devraient obéir, dans tous les États membres, à des règles identiques, alignées sur celles applicables à la marque européenne. Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la demande, l'étendue de la protection demandée, la désignation des produits et des services devrait être suffisamment claire et précise. Si des termes généraux sont utilisés, ils devraient être interprétés comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral.

(36) Afin de garantir une protection effective des marques, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative efficiente permettant aux titulaires de

droits antérieurs de s'opposer à l'enregistrement d'une marque. En outre, afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir une procédure administrative de déchéance ou de nullité similaire à celle applicable aux marques européennes au niveau de l'Union.

(37) Les services centraux de la propriété industrielle des États membres devraient coopérer entre eux et avec l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles (ci-après «l'Agence») dans tous les domaines de l'enregistrement et de l'administration des marques afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données communes ou connectées et de portails de consultation et de recherche. Les services des États membres et l'Agence devraient aussi coopérer dans tous leurs autres domaines d'activité qui sont pertinents pour la protection des marques dans l'Union.

↓ 2008/95/CE considérant 7

(38) La présente directive ne devrait pas exclure l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

↓ 2008/95/CE considérant 13 (adapté)

(39) Tous les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ⌦ (ci-après, la «convention de Paris») et par l'accord ADPIC ⌫. Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en parfaite cohérence avec celles de ladite convention ⌦ et dudit accord ⌫. Les obligations des États membres découlant de cette convention ⌦ et de cet accord ⌫ ne devraient pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l'article ~~307~~ ⌦ 351 ⌫, deuxième alinéa, du traité devrait s'appliquer.

⇩ nouveau

(40) L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

↓ 2008/95/CE considérant 14 (adapté)

(41) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive ~~89/104/CEE,~~ indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE,

↓ 2008/95/CE (adapté)

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

⌦Dispositions générales ⌫

↓ 2008/95/CE

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

⇩ nouveau

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «office», le service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des marques;

b) «Agence», l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles instituée en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 207/2009;

c) «registre», le registre des marques tenu par un office.

↓ 2008/95/CE (adapté)

Chapitre 2

⌦ Le droit des marques ⌫

SECTION 1

⌦ SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE ⌫

Article ~~2~~3

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes ~~susceptibles d'une représentation graphique~~, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, ⌦ les couleurs en tant que telles, ⌫ la forme ~~du~~ d'un produit ou de son conditionnement ⌦ ou les sons, ⌫ à condition que ~~de tels~~ ces signes soient propres

a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises~~.~~;

⇩ nouveau

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'object exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

↓ 2008/95/CE (adapté)

SECTION 2

⌦ MOTIFS DE REFUS OU DE NULLITE ⌫

Article ~~3~~4

Motifs ⌦ absolus ⌫ de refus ou de nullité

↓ 2008/95/CE

1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit,

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris»;

⇩ nouveau (adapté)

i) les marques exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus être utilisées en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

j) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

2. Le paragraphe 1 s'applique même si les motifs de refus existent:

a) dans d'autres États membres que ceux où la demande d'enregistrement a été déposée;

b) uniquement lorsqu'une marque en langue étrangère est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans les États membres.

3. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir que de telles marques sont refusées à l'enregistrement.

↓ 2008/95/CE

~~2~~4. Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

↓ 2008/95/CE (adapté)

a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de ⌦ l'Union ⌫ ~~la Communauté~~;

↓ 2008/95/CE

b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente~~;~~.

~~d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.~~

↓ 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

~~3~~5. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement ⇨ , ou après la date d'enregistrement, ⇦ et ~~après~~ à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

6. ~~En outre,~~ ~~I~~Les États membres peuvent prévoir que ~~la présente disposition~~ ⌦ le paragraphe 5 ⌫ s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ~~ou après~~ ⇨ et avant ⇦ l'enregistrement.

~~4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des~~

~~dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.~~

Article ~~4~~5

Motifs ~~supplémentaires~~ ⌦ relatifs ⌫ de refus ou de nullité ~~concernant les conflits avec des droits antérieurs~~

↓ 2008/95/CE

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

↓ 2008/95/CE (adapté)

i) les marques ~~communautaires~~ ⌦ européennes ⌫ ,

↓ 2008/95/CE

ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre;

↓ 2008/95/CE (adapté)

b) les marques ⌦ européennes ⌫ ~~communautaires~~ qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) n° ~~40/94[10] du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire~~ 207/2009, par rapport à une marque visée au point a)~~, sous~~ ii) ~~et~~ ou a) iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

↓ 2008/95/CE

c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l'État membre au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris.

↓ 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

3. 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 ~~communautaire~~ antérieure ⇨, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou ⇦ ~~au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été~~ enregistrée ~~pour des produits ou des services qui~~ ⇨ sont identiques ou similaires, ou ⇦ ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque ~~communautaire~~ antérieure est enregistrée, lorsque la marque ~~communautaire~~ antérieure jouit d'une renommée dans ~~la Communauté~~ ⇨ un État membre ou, dans le cas d'une marque 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 ~~communautaire~~ antérieure ou qu'il leur porterait préjudice~~.~~;

⇩ nouveau

b) lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

c) lorsqu'elle peut être confondue avec une marque antérieure protégée en dehors de l'Union, à condition qu'à la date de la demande, la marque fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le demandeur soit de mauvaise foi;

---

10 ~~JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.~~

d) lorsqu'elle est exclue de l'enregistrement et ne peut plus être utilisée en application d'actes législatifs de l'Union qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.

↓ 2008/95/CE (adapté)

4. Un État membre peut ~~en outre~~ prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

↓ 2008/95/CE

~~a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné 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;~~

(~~b~~a) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

(~~c~~b) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point ~~b~~a) du présent paragraphe, et notamment:

i) d'un droit au nom,

ii) d'un droit à l'image,

iii) d'un droit d'auteur,

iv) d'un droit de propriété industrielle~~;~~.

~~d) la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximal de trois ans avant le dépôt;~~

~~e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l'État membre;~~

~~f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximal de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque;~~

~~g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.~~

5. Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

↓ 2008/95/CE (adapté) ⇨ nouveau

Article ~~146~~

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

Lorsque l'ancienneté d'une marque ~~antérieure~~ ⌦ nationale ⌫ , qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque ~~communautaire~~ ⌦ européenne ⌫ , la nullité de la marque ~~antérieure~~ ⌦ nationale ⌫ ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori ⇨ , à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait aussi pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets ⇦ .

Article 7

⌦ Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services ⌫

⌦ Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité ~~d'invalidation~~ d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. ⌫

⇩ nouveau

Article 8

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

Une marque enregistrée n'est pas déclarée nulle sur la base d'une marque antérieure dans les cas suivants:

a) la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 5, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée;

b) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée;

c) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, et la marque antérieure ne jouissait pas d'une renommée au sens de l'article 5, paragraphe 3, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée.

↓ 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

Article 9

Forclusion ⌦ du demandeur en nullité ⌫ ~~par~~pour tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article ~~4~~5, paragraphes 2 ⇨ et 3 ⇦ , qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ~~ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure~~ sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique au titulaire ~~d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), ou d'un~~ ⌦ de tout ⌫ autre droit antérieur visé à l'article ~~4~~5, paragraphe 4, point a~~b~~) ou b~~c~~).

↓ 2008/95/CE

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

↓ 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

SECTION 3

⌦ DROITS CONFERES ET LIMITATIONS ⌫

Article ~~5~~10

Droits conférés par la marque

1. L~~a~~' ⌦ enregistrement d'une ⌫ marque ~~enregistrée~~ confère à son titulaire un droit exclusif.

⌦ 2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, ⌫ ~~L~~le titulaire ⌦ d'une marque enregistrée ⌫ est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires ⌦ d'un signe pour des produits ou services lorsque ⌫ :

a) ~~d'un~~ ⌦ 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 ⇨ et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services ⇦;

b) ~~d'un~~ ⌦ le ⌫ signe ~~pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec~~ ⌦ est identique ou similaire à ⌫ la marque et ⌦ est utilisé pour ⌫ ~~en raison de l'identité ou de la similitude~~ des produits ou des services ~~couverts par~~ ⌦ identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels ⌫ la marque ⌦ est enregistrée ⌫ ~~et le signe~~, ⌦ s' ⌫ il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion~~; qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque~~.

~~2.~~ c) ~~Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un~~ ⌦ le ⌫ signe ⌦ est ⌫ identique ou similaire à la marque ⌦ , qu'il soit utilisé ou non ⌫ pour des produits ou des services ⇨ qui sont identiques ou similaires, ou ⇦ qui ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

↓ 2008/95/CE (adapté)

3. Si les conditions énoncées au~~x~~ paragraphe~~s 1 et~~ 2 sont remplies, il peut ~~notamment~~ être interdit ⌦ en particulier ⌫ :

↓ 2008/95/CE (adapté)

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d’offrir les produits, de les mettre ~~dans le commerce~~ sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

⇩ nouveau

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

↓ 2008/95/CE

~~d~~e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité~~;~~;

⇩ nouveau

f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation de produits visés au paragraphe 3, point c), même si seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

5. Le titulaire d’une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre 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.

↓ 2008/95/CE (adapté)

~~4~~6. Lorsque, antérieurement à la date d’entrée en vigueur ⌦ , dans un État membre, ⌫ des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d’interdire l’usage d’un signe dans les conditions visées au paragraphe 2~~1~~, point b)~~,~~ ou c) ~~au paragraphe 2~~, le droit conféré par la marque n’est pas opposable à la poursuite de l’usage de ce signe.

~~5~~7. Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 ~~à 4~~ n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que

celle de distinguer des produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

⇩ nouveau

Article 11

Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire par l'article 10, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit d'interdire:

a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque;

b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de présentations, de conditionnements ou d'autres supports sur lesquels la marque est apposée.

Article 12

Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 13

Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit:

a) de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant;

b) de réclamer la cession de cette marque à son profit.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

↓ 2008/95/CE

Article ~~6~~14

Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

↓ 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

a) de son nom ⌦ de personne ⌫ et de son adresse;

b) ⇨ de signes ou ⇦ d'indications ⇨ qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui ⇦ ~~relatives~~ 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 la marque, en particulier ⇦ ~~lorsqu'elle~~ ⌦ lorsque cet usage de la marque ⌫ est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées~~,~~:

~~pour autant que cet usage soit fait~~ ⌦ Le premier alinéa ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait ⌫ conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

⇩ nouveau

2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier dans les cas suivants:

a) il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

b) il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

↓ 2008/95/CE

~~2~~3. Le droit conféré par la 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 la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article ~~7~~15

Épuisement du droit conféré par la marque

↓ 2008/95/CE (adapté)

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis ⌦ sur le marché ⌫ ~~dans le commerce~~ dans ~~la Communauté~~ ⌦ l'Union ⌫ sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

↓ 2008/95/CE (adapté)

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché ~~dans le commerce~~.

↓ 2008/95/CE (adapté)

Article ~~10~~16

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date ~~à laquelle la procédure~~ d'enregistrement ~~est terminée~~, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux ⌦ limites et ⌫ sanctions prévues ⌦ à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphes 3 et 4 ⌫ ~~dans la présente directive~~, sauf juste motif pour le non-usage.

⇩ nouveau

2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, le délai de cinq ans indiqué au paragraphe 1 est calculé à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée et n'a pas été retirée, à partir de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive.

3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, le délai de cinq ans indiqué au paragraphe 1 est calculé à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée et n'a pas été retirée, le délai est calculé à partir de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive.

🡻 2008/95/CE

4. Sont également considérés comme usage aux fins du ~~premier alinéa~~ paragraphe 1:

🡻 2008/95/CE (adapté)
⇨ nouveau

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ⇨ , que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ⇦;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

~~2~~5. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ~~ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification~~ est considéré comme fait par le titulaire.

~~3. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date d'entrée en vigueur dans l'État membre concerné des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE:~~

~~a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoyait des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjà en cours à cette date;~~

~~b) lorsque aucune disposition relative à l'usage n'était en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.~~

⇩ nouveau

Article 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.

Article 18

Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement 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 si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 48, paragraphe 3.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 207/2009.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire , en vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit conféré par cette marque ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

↓ 2008/95/CE

~~*Article 11*~~

~~Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives~~

~~1. La nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 3.~~

~~2. Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 3.~~

~~3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l'article 12, paragraphe 1.~~

~~4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.~~

↓ 2008/95/CE (adapté)

SECTION 4

⌦ DECHEANCE DES DROITS CONFERES PAR LA MARQUE ⌫

Article ~~12~~19

⌦ Absence d'usage sérieux comme ⌫ ~~M~~motif~~s~~ de déchéance

↓ 2008/95/CE

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

↓ 2008/95/CE (adapté)

2. ~~Toutefois,~~ ~~n~~Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

↓ 2008/95/CE

3. Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

↓ 2008/95/CE (adapté)

Article 20

⌦ Évolution en une désignation usuelle ou en une indication trompeuse comme motif de déchéance ⌫

~~2. Sans préjudice du paragraphe 1,~~ ~~l~~Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

↓ 2008/95/CE

a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article ~~13~~21

↓ 2008/95/CE (adapté)

~~Motifs de refus, de~~ dDéchéance ~~ou de nullité~~ pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif ~~de refus d'enregistrement,~~ de déchéance ~~ou d'invalidation~~ d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est ~~déposée ou~~ enregistrée, ~~le refus de l'enregistrement,~~ la déchéance ~~ou la nullité~~ ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

⇩ nouveau

SECTION 5

LA MARQUE EN TANT QU'OBJET DE PROPRIETE

Article 22

Transfert d'une marque enregistrée

1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque est faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.

4. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

5. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque.

6. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'office, l'ayant cause peut faire à l'office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

Article 23

Droits réels

1. La marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

Article 24

Exécution forcée

1. La marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

Article 25

Procédure d'insolvabilité

Lorsqu'une marque est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée à la demande de l'autorité compétente.

↓ 2008/95/CE

Article ~~8~~26

Licence

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a) sa durée;

b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

⇩ nouveau

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque est inscrit au registre et publié.

Article 27

Demande de marque comme objet de propriété

Les articles 22 à 26 sont applicables aux demandes de marque.

SECTION 6

MARQUES DE GARANTIE, MARQUES DE CERTIFICATION ET MARQUES COLLECTIVES

Article 28

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «marque de garantie ou de certification» une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la

qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits et des services qui ne sont pas certifiés de la sorte;

2) «marque collective» une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises.

↓ 2008/95/CE (adapté)

Article ~~15~~29

~~Dispositions particulières concernant les marques collectives, les~~ ~~m~~Marques de garantie et ~~les~~ marques de certification

⌦ 1. Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification. ⌫

~~1~~2. ~~Sans préjudice de l'article 4,~~ ~~l~~Les États membres ~~dont la législation autorise l'enregistrement de marques collectives ou de marques de garantie ou de certification~~ peuvent prévoir que ~~e~~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 3 ⌦ , 19 ⌫ et ~~12~~20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.

~~2~~3. ~~Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les~~ ⌦ Une marque de garantie ou de certification consistant en ⌫ signes ou indications susceptibles de servir, ~~dans le commerce~~ dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou des services ~~peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque~~ n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale~~.~~. ~~e~~En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 30

⌦ Marques collectives ⌫

⇩ nouveau

1. Les États membres prévoient l'enregistrement de marques collectives.

2. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives des signes ou indications pouvant servir, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

↓ 2008/95/CE (adapté)

⌦ Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans ~~le commerce~~ la vie des affaires ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. ⌫

⇩ nouveau

Article 31

Règlement d'usage de la marque collective

1. Le demandeur d'une marque collective présente son règlement d'usage.

2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 30, paragraphe 3, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

Article 32

Rejet de la demande

1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque prévus aux articles 4 et 5, la demande de marque collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 28, point 2), de l'article 30 ou de l'article 31 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. La demande de marque collective est également rejetée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. La demande n'est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 33

Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 34

Modification du règlement d'usage de la marque collective

1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'office tout règlement d'usage modifié.

2. La modification est mentionnée au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 31 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 32.

3. L'article 42, paragraphe 2, s'applique au règlement d'usage modifié.

4. Aux fins de la présente directive, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 35

Exercice de l'action en contrefaçon

1. Les dispositions de l'article 26, paragraphes 3 et 4, s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

2. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 36

Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus aux articles 19 et 20, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits, sur demande auprès de l'office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, pour les motifs suivants:

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

b) la manière dont la marque a été utilisée par des personnes habilitées a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 32, paragraphe 2;

c) la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Article 37

Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus aux articles 4 et 5, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction aux dispositions de l'article 32, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Chapitre 3

Procédures

SECTION 1

DEMANDE ET ENREGISTREMENT

Article 38

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1. Une demande de marque contient:

a) une demande d'enregistrement,

b) des informations permettant d'identifier le demandeur,

c) une liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé,

d) une reproduction de la marque.

2. La demande de marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, s'il y a lieu, d'une ou de plusieurs taxes par classe.

Article 39

Date de dépôt

1. La date de dépôt de la demande de marque est celle à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 38 sont déposés par le demandeur auprès de l'office.

2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la validation de la date de dépôt est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt ou d'enregistrement de base.

Article 40

Désignation et classification des produits et services

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé la «classification de Nice»).

2. Les produits et les services pour lesquels la protection 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. La liste des produits et des services permet de classer chaque élément dans une classe de la classification de Nice.

3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, ou d'autres termes généraux, peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision.

4. L'office rejette la demande pour manque de clarté ou imprécision des termes si le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les offices établissent, en coopération les uns avec les autres, une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services.

5. Lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme incluant tous les produits ou services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, les produits et les services sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et les différents groupes étant présentés dans l'ordre des classes.

7. La classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives. Des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 41

Examen d'office

Les offices limitent leur examen d'office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée à la vérification de l'absence des motifs absolus de refus prévus à l'article 4.

Article 42

Observations de tiers

1. Avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant pour lequel des motifs énoncés à l'article 4 la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement. Ces personnes et groupements ou organes n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'office.

2. Outre les motifs visés au paragraphe 1, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'office des observations écrites fondées sur les motifs particuliers pour lesquels une demande de marque collective devrait être rejetée en vertu de l'article 32, paragraphes 1 et 2.

Article 43

Division des demandes et des enregistrements

Le demandeur ou le titulaire d'une marque peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en un(e) ou plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en soumettant à l'office une déclaration à cet effet.

Article 44

Taxes

L'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et services après la première classe.

SECTION 2

PROCEDURES D'OPPOSITION, DE DECHEANCE ET DE NULLITE

Article 45

Procédure d'opposition

1. Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5.

2. La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit qu'au moins le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, peut former opposition.

3. La partie formant opposition et le demandeur se voient accorder un délai d'au moins deux mois avant l'ouverture de la procédure d'opposition pour avoir la possibilité de négocier entre elles un règlement amiable.

Article 46

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition

1. Dans une procédure administrative d'opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu au paragraphe 1, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables lorsque la marque antérieure est une marque européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009.

Article 47

Procédure de déchéance ou de nullité

1. Les États membres prévoient une procédure administrative permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d'une marque devant leurs offices.

2. La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20.

3. La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle pour les motifs de nullité suivants au moins:

a) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement, parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4;

b) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement, du fait de l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3.

4. La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins peuvent déposer une demande en déchéance ou en nullité:

a) dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs

qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

b) dans le cas du paragraphe 3, point b), le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3.

Article 48

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure administrative de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure doit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, fournir la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure 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, qu'il invoque à l'appui de sa demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux ait expiré à la date de la demande en nullité.

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure doit, outre la preuve requise au paragraphe 1, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En l'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5. Les paragraphes 1 et 4 sont applicables lorsque la marque antérieure est une marque européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009.

Article 49

Effets de la déchéance et de la nullité

1. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision, sur requête d'une partie.

2. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.

SECTION 3

DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT

Article 50

Durée de l'enregistrement

1. La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.

2. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 51, pour des périodes de dix années.

Article 51

Renouvellement

1. L'enregistrement d'une marque est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée par lui, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées.

2. L'office informe le titulaire de la marque et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque de l'expiration de l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'office.

3. La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase. Les taxes de renouvellement et une surtaxe sont alors à payer dans ce délai supplémentaire.

4. Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est enregistré et publié.

Chapitre 4

Coopération administrative

Article 52

Coopération dans le domaine de l'enregistrement et de l'administration des marques

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent mutuellement, ainsi qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils et de parvenir à des résultats cohérents dans l'examen des demandes d'enregistrement et l'enregistrement des marques.

Article 53

Coopération dans d'autres domaines

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent avec l'Agence dans tous les domaines de leur activité, autres que celui visé à l'article 52, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

Chapitre 5

Dispositions finales

↓

Article 54

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 6, 8 à 14, 16, 17, 18, 22 à 28 et 30 à 53 au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

↓ 2008/95/CE (adapté)

~~*Article 16*~~

~~**Communication**~~

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article ~~17~~55

Abrogation

La directive ~~89/104/CEE~~ ⌦ 2008/95/CE ⌫ ~~, telle que modifiée par la décision visée à l'annexe I, partie A,~~ est abrogée ⌦ avec effet au [*lendemain de la date prévue à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive*] ⌫ , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de ~~ladite~~ ⌦ la ⌫ directive~~s~~ indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE.

↓ 2008/95/CE

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant ~~à l'~~ en annexe ~~II~~.

Article ~~18~~56

Entrée en vigueur

↓ 2008/95/CE

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne.*

↓

Les articles 1, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 à 57 s'appliquent à compter du [*lendemain de la date prévue à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive*].

↓ 2008/95/CE

Article ~~19~~57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen	*Par le Conseil*
Le président	*Le président*

↓ 2008/95/CE (adapté)

~~ANNEXE I~~

~~PARTIE A~~

~~Directive abrogée avec sa modification~~	
~~(visées à l'article 17)~~	
~~Directive 89/104/CEE du Conseil~~	~~(JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).~~
~~Décision 92/10/CEE du Conseil~~	~~(JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).~~

~~PARTIE B~~

~~Délai de transposition en droit national~~	
~~(visé à l'article 17)~~	
~~Directive~~	~~Date limite de transposition~~
~~89/104/CEE~~	~~31 décembre 1992~~

↓ 2008/95/CE (adapté)

~~ANNEXE II~~

~~Tableau de correspondance~~	
~~Directive 89/104/CEE~~	~~Présente directive~~
~~Article premier~~	~~Article premier~~
~~Article 2~~	~~Article 2~~
~~Article 3, paragraphe 1, points a) à d)~~	~~Article 3, paragraphe 1, points a) à d)~~
~~Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs~~	~~Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs~~
~~Article 3, paragraphe 1, point e), premier tiret~~	~~Article 3, paragraphe 1, point e) i)~~
~~Article 3, paragraphe 1, point e), deuxième tiret~~	~~Article 3, paragraphe 1, point e) ii)~~
~~Article 3, paragraphe 1, point e), troisième tiret~~	~~Article 3, paragraphe 1, point e) iii)~~
~~Article 3, paragraphe 1, points f), g) et h)~~	~~Article 3, paragraphe 1, points f), g) et h)~~
~~Article 3, paragraphes 2, 3 et 4~~	~~Article 3, paragraphes 2, 3 et 4~~
~~Article 4~~	~~Article 4~~
~~Article 5~~	~~Article 5~~
~~Article 6~~	~~Article 6~~
~~Article 7~~	~~Article 7~~
~~Article 8~~	~~Article 8~~
~~Article 9~~	~~Article 9~~
~~Article 10, paragraphe 1~~	~~Article 10, paragraphe 1, premier alinéa~~
~~Article 10, paragraphe 2~~	~~Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa~~

~~Article 10, paragraphe 3~~	~~Article 10, paragraphe 2~~
~~Article 10, paragraphe 4~~	~~Article 10, paragraphe 3~~
~~Article 11~~	~~Article 11~~
~~Article 12, paragraphe 1, première phrase~~	~~Article 12, paragraphe 1, premier alinéa~~
~~Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase~~	~~Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa~~
~~Article 12, paragraphe 1, troisième phrase~~	~~Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa~~
~~Article 12, paragraphe 2~~	~~Article 12, paragraphe 2~~
~~Article 13~~	~~Article 13~~
~~Article 14~~	~~Article 14~~
~~Article 15~~	~~Article 15~~
~~Article 16, paragraphes 1 et 2~~	~~—~~
~~Article 16, paragraphe 3~~	~~Article 16~~
~~—~~	~~Article 17~~
~~—~~	~~Article 18~~
~~Article 17~~	~~Article 19~~
~~—~~	~~Annexe I~~
~~—~~	~~Annexe II~~

↑

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2008/95/CE	Présente directive
Article premier	Article premier
---	Article 2
Article 2	Article 3
Article 3, paragraphe 1, points a) à h)	Article 4, paragraphe 1, points a) à h)
---	Article 4, paragraphe 1, points i) et j)
---	Article 4, paragraphe 2 et paragraphe 3, première phrase
Article 3, paragraphe 2, points a) à c)	Article 4, paragraphe 4, points a) à c)
Article 3, paragraphe 2, point d)	Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase
Article 3, paragraphe 3, première phrase	Article 4, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase	Article 4, paragraphe 6
Article 4, paragraphes 1 et 2	Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a)	Article 5, paragraphe 3, point a)
---	Article 5, paragraphe 3, point b)
Article 4, paragraphe 4, point g)	Article 5, paragraphe 3, point c)
---	Article 5, paragraphe 3, point d)
Article 4, paragraphe 4, points b) et c)	Article 5, paragraphe 4, points a) et b)
Article 4, paragraphe 4, points d) à f)	---
Article 4, paragraphes 5 et 6	Article 5, paragraphes 5 et 6
---	Article 8
Article 5, paragraphe 1, première phrase introductive	Article 10, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase introductive	Article 10, paragraphe 2, phrase introductive
Article 5, paragraphe 1, points a) et b)	Article 10, paragraphe 2, points a) et b)
Article 5, paragraphe 2	Article 10, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3, points a) à c)	Article 10, paragraphe 3, points a) à c)
---	Article 10, paragraphe 3, point d)
Article 5, paragraphe 3, point d)	Article 10, paragraphe 3, point e)
---	Article 10, paragraphe 3, point f)
---	Article 10, paragraphes 4 et 5
Article 5, paragraphes 4 et 5	Article 10, paragraphes 6 et 7
---	Article 11
---	Article 12
---	Article 13
Article 6, paragraphe 1, points a) à c)	Article 14, paragraphe 1, points a) à c)
---	Article 14, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 2	Article 14, paragraphe 3
Article 7	Article 15
Article 8, paragraphes 1 et 2	Article 26, paragraphes 1 et 2
---	Article 26, paragraphes 3 à 5
Article 9	Article 9
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa	Article 16, paragraphe 1
---	Article 16, paragraphes 2 et 3
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa	Article 10, paragraphe 4
Article 10, paragraphe 2	Article 10, paragraphe 5
Article 10, paragraphe 3	---
Article 11, paragraphe 1	Article 48, paragraphes 1 à 3
Article 11, paragraphe 2	Article 46, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3	Article 17
Article 11, paragraphe 4	Article 17, article 46, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4
---	Article 18
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa	Article 19, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa	Article 19, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa	Article 19, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 2	Article 20
Article 13	Articles 7 et 21
Article 14	Article 6
---	Articles 22 à 25
---	Article 27
---	Article 28
Article 15, paragraphe 1	Article 29, paragraphes 1 et 2
Article 15, paragraphe 2	Article 29, paragraphe 3
---	Article 30 à article 54, paragraphe 1
Article 16	Article 54, paragraphe 2
Article 17	Article 55
Article 18	Article 56
Article 19	Article 57