

**Laurent MULATIER**  
**INPI**

***La mise en œuvre par l'INPI de la  
Directive 2015/2436 du Parlement  
européen et du Conseil du 16  
décembre 2015***

INPI Délégation régionale Toulouse – EPITOU  
10 juin 2016

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

Transposition effectuée au plus tard le 14  
janvier 2019

Sauf pour les dispositions de l'article 45  
(procédure administrative de déchéance et  
de nullité) pour lesquelles le délai de  
transposition est fixé au plus tard au 14  
janvier 2023

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

- La transposition devrait être assurée par voie d'ordonnance
- Calendrier prévisionnel de transposition :
  - Publication de l'ordonnance au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2018
- Volonté de procéder à la transposition par le biais d'un vecteur unique

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 3 – Signes susceptibles de constituer une marque

- Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:
  - a) distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
  - b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

**Suppression du critère de la représentation graphique mais maintien de l'exigence de clarté et de précision de la représentation**

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 4 – Motifs absolus de refus ou de nullité

■ Art 4-2 : 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 qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.

■ L'examen de la mauvaise foi au niveau de l'enregistrement n'est pas souhaité par les professionnels, car la preuve de l'intention de nuire est difficile à établir au moment de l'enregistrement d'une marque (option a priori non retenue)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 4 – Motifs absolus de refus ou de nullité

- Art 4-3 : Un Etat 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 :
  - a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu des dispositions légales autres que le droit des marques de l'Etat membre concerné ou de l'Union
- le refus en raison d'une interdiction légale est déjà prévu par l'article L711-3 c) CPI

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 4 – Motifs absolus de refus ou de nullité

- Art 4-3 : Un Etat 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 :
  - b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;**
- non souhaité par les professionnels compte tenu de la difficulté d'établir des critères d'application précis, et une liste exhaustive des signes concernés (option a priori non retenue)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 4 – Motifs absolus de refus ou de nullité

- Art 4-3 : Un Etat 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 :
  - 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 par l'autorité compétente conformément au droit de l'Etat membre;
- non souhaité par les professionnels compte tenu de la difficulté d'établir des critères d'application précis, et une liste exhaustive des signes concernés (option a priori non retenue)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 4 – Motifs absolus de refus ou de nullité

- Art 4-5 : Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 (acquisition du caractère distinctif par l'usage) s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement
- Avis des professionnels : Cette mesure est source d'insécurité juridique pour les tiers. Il s'agit au départ d'une exception qui doit rester limitée. Elle comporte certains avantages mais qui n'apparaissent pas l'emporter sur les inconvénients
- Option dont la transposition est en débat : elle peut apparaître avantageuse pour les déposants mais pourrait être considérée comme discriminatoire, les délais d'enregistrement étant variables selon les dépôts

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 5 – Motifs relatifs de refus ou de nullité

- Art 5-4 : Tout 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
  - 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 la demande d'enregistrement de la marque postérieure ( )
  
- Avis des professionnels : Pas de consensus sur les droits à prendre en compte, à l'exception de la dénomination sociale qui fait l'unanimité

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 5 – Motifs relatifs de refus ou de nullité

- Art 5-4 : Tout 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
  - b) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point 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
- Avis des professionnels : défavorable afin de conserver un délai court à la procédure d'opposition.

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 5 – Motifs relatifs de refus ou de nullité

- Art 5-4 : Tout 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
  - c) la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi
  
- Avis des professionnels : défavorable, option non souhaitée, car elle contreviendrait au principe de territorialité de la marque.

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 28 – Marques de garantie ou de certification

Art 28 : 1- Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification

2- Les États membres peuvent prévoir qu'une marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

\*\*\*

La marque de certification existe déjà dans notre droit mais l'option visée par le para 2 pose difficulté car elle interdit à l'Etat de déposer de telles marques

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 28 – Marques de garantie ou de certification

Art 28-4 : Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou de certification

\*\*\*

Option a priori non retenue en raison d'un risque de conflit avec le système des AO et des IG (idem pour l'option identique prévue par l'article 29 en matière de marques collectives)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 42 – Taxes par classe

- Les États membres peuvent prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe.
- Avis favorable des professionnels
- Option a priori retenue (harmonisation marque française / marque UE)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 42 – Taxes par classe

- Les États membres peuvent prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe.
- Avis favorable des professionnels
- Option a priori retenue (harmonisation marque française / marque UE)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 43 – 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 (...)

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 43 – Procédure d'opposition

Délai : Le délai de 6 mois prescrit à l'Inpi pour statuer sur une opposition, sauf à la considérer rejetée, pourrait être porté à 9 mois.

Réflexion en cours sur :

- la modification des périodes de suspension
- la possibilité d'introduire une opposition formelle

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 43 – Procédure d'opposition

- Possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits antérieurs (sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire)
- Possibilité de fonder une opposition sur :
  - Sur L 713-5 CPI
  - Sur une dénomination sociale
  - contre une demande d'enregistrement déposée par le représentant ou l'agent du titulaire de la marque

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 43 – Procédure d'opposition

Pour l'instant, et après avis des professionnels, l'ouverture de la procédure d'opposition n'est pas envisagée pour :

- Les enseignes et les noms commerciaux (dont la portée géographique est difficile à établir)
- Les droits d'auteur et de la personnalité
- Les noms de domaine

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 43 – Procédure d'opposition

### Appréciation de l'usage

- Sur une exploitation durant les 5 ans précédant le dépôt (ou la date de priorité) et non plus sur les 5 ans précédant la demande de preuves d'usage
- Sur tous les produits et services de la marque sur laquelle l'opposition est fondée

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 45 - Procédures administratives en déchéance et nullité

«1- Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque (. . .) »

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 45 - Procédures administratives en déchéance et nullité

- délai maximum de transposition de 7 ans (2023)
- compétence de l'INPI : exclusive ou partagée ?
  - ◆ Articulation procédure administrative / judiciaire ?
  - ◆ Chambre d'annulation et de déchéance à 1 ou 2 degrés ?
  - ◆ Existence d'un effet dévolutif ?
- action en déchéance ou en nullité devant l'INPI soumise à un délai « SVR d'un an » ?
- disparition de l'Intérêt à agir

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## Art. 45 - Procédures administratives en déchéance et nullité

- Pas de représentation obligatoire. En cas de représentation, obligation de faire appel à un professionnel qualifié (CPI, avocat)
- Fondements de l'action en déchéance ou en nullité
  - ◆ Motifs absolus et motifs relatifs permettant de refuser l'enregistrement d'une marque
  - ◆ Motifs relatifs facultatifs ?

Les fondements suivants : nom commercial, droits d'auteur, Dessins et Modèles, droits de la personnalité (nom, image) ne sont pas souhaités par les professionnels. Leur examen s'éloigne de la pratique de l'INPI

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## ■ Art. 49 - Renouvellement

- L'enregistrement d'une marque est renouvelé sur demande de son titulaire ou de toute personne **qui y est autorisée par la loi ou par contrat**, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement des taxes de renouvellement vaut demande de renouvellement.
- Les professionnels préfèrent le maintien d'une demande de renouvellement (option non retenue).

# Transposition de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

## ■ Art. 49 - Renouvellement

Modification de la période pendant laquelle le renouvellement doit être effectué,

Aujourd'hui : pendant les 6 mois précédant le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt

Demain : pendant les 6 mois précédant l'expiration de l'enregistrement