

## Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la Marque Européenne (anciennement Règlement sur la Marque communautaire)

Les réformes tant attendues du système des marques communautaires sont intervenues à la fin du mois de décembre 2015. Le nouveau Règlement modificatif sur la Marque communautaire (« modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles ») (ci-après dénommé Règlement européen) a été publié le 24 décembre 2015. La Directive sur les Marques (EU) 2015/2436 a été publiée le 23 décembre 2015.

Les principaux changements opérés par le Règlement européen entreront en vigueur dans les 90 jours suivants la publication, à savoir le 23 mars 2016.

La Directive est entrée en vigueur le 12 janvier 2016. Les Etats membres de l'UE disposent de trois ans pour modifier leurs législations nationales sur les marques afin de se conformer à la majorité des nouvelles dispositions de la Directive. En revanche, ils auront sept ans pour mettre en œuvre les procédures de déchéance et de nullité administratives auprès des Offices nationaux.

Un résumé des principaux changements est exposé ci-dessous.

---

### Changement d'appellation pour l'Office et les Marques communautaires

L'OHMI sera désormais dénommé Office européen de la Propriété intellectuelle (OEPI). La marque communautaire sera quant à elle désignée sous le nom de Marque Européenne.

### Modification du système des taxes

Le principe de "trois classes pour le prix d'une" a été abandonné tant pour le dépôt que pour le renouvellement de la marque, les taxes étant à présent calculées classe par classe.

Les nouveaux montants des taxes seront les suivants :

Type de taxe	Dépôt	Renouvellement
1ère classe	€850	€850
2ème classe	€50	€50
À partir de la 3ème classe	€150	€150

Il en résulte une légère diminution des taxes relatives au dépôt d'une marque dans une classe, tandis que les taxes relatives à un dépôt d'une marque en trois classes et plus augmentent sensiblement, comme indiqué ci-dessous :

Nombre de classes	Taxes actuelles	Nouvelles taxes
Dépôt dans 1 classe	€900	€850
Dépôt dans 2 classes	€900	€900
Dépôt dans 3 classes	€900	€1050
Dépôt dans 4 classes	€1050	€1200
Renouvellement dans 1 classe	€1350	€850
Renouvellement dans 2 classes	€1350	€900
Renouvellement dans 3 classes	€1350	€1050
Renouvellement dans 4 classes	€1750	€1200

**Conseil pratique – si vous déposez habituellement dans au moins trois classes, nous vous suggérons d'examiner dès à présent votre stratégie de dépôt pour 2016 et d'anticiper les dépôts afin que ceux-ci soient réalisés avant le 23 mars 2016, date d'entrée en vigueur du nouveau système de taxes.**

**Dans la mesure du possible, il est par ailleurs avantageux d'attendre le 23 mars pour réaliser les renouvellements sans considération du nombre de classes.**

### **Modification de la date de paiement des taxes de renouvellement**

Les taxes de renouvellement doivent à présent être réglées au jour du renouvellement et non à la fin du mois correspondant.

### **Périmètre de protection à la lumière de l'arrêt IP Translator : l'article 28 du nouveau Règlement**

L'une des plus importantes décisions de la Cour de Justice de l'Union européenne, dénommée IP TRANSLATOR, prévoyait que la protection conférée par une marque couvrant les têtes de classes de la Classification de Nice devait être strictement limitée à la signification littérale des termes mentionnés.

Auparavant, la protection conférée par l'OHMI incluait tous les produits mentionnés dans la liste alphabétique de la classe concernée telle que décrite dans la Classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.

Le périmètre de protection des marques européennes déposées après le 22 juin 2012 est donc ainsi clairement défini, mais il n'en est pas de même concernant les marques européennes couvrant les têtes de classes, déposées et enregistrées avant cette date.

La solution dégagée par l'Article 28(8) du Règlement est la création d'une période de sunrise de 6 mois, se terminant le 26 septembre 2016, au cours de laquelle les titulaires des marques européennes déposées avant le 19 juin 2012 et couvrant les têtes de classes pourront déposer une déclaration modificative permettant de spécifier les produits et services qu'ils souhaitent désigner en plus des produits et services de la tête de classe. A l'issue de cette période de six mois, les marques européennes seront interprétées comme étant protégées exclusivement pour les mentions visées.

#### Marques concernées

Sont concernées les marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012 et les marques internationales désignant l'Union européenne enregistrées avant le 22 juin 2012 qui couvrent la totalité d'une tête de classe de la Classification de Nice.

#### Qu'en est-il des marques européennes déposées avant le 22 juin 2012 mais non encore enregistrées?

Il n'est pas possible de déposer la déclaration modificative de l'Article 28(8) à l'égard ces dépôts. Il pourrait en revanche être possible de modifier les termes mentionnés dans ces dépôts par une procédure de retrait partiel afin d'extraire les mentions souhaitées de la liste alphabétique. Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.

#### Puis-je amender mon enregistrement pour couvrir quoique ce soit dans cette classe?

Vous pouvez amender votre enregistrement pour inclure tous les termes de la liste alphabétique pour cette classe, issue de l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt, et qui ne sont pas déjà clairement couverts par le sens littéral des termes de l'intitulé de la classe. Si vous n'êtes pas certain de ce qui était inclus dans la liste alphabétique à la date du dépôt, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrions vous fournir une liste.

Nous pouvons comparer pour vous les libellés aux listes alphabétiques et vous fournir, sans frais, des listes alphabétiques complètes pour toutes marques communautaires dont nous sommes les représentants auprès de l'OHMI. Si nous ne sommes pas les représentants auprès de l'OHMI pour votre marque communautaire, nous vous fournirons ces services, à votre demande, pour la somme forfaitaire de 200 euros par marque.

Si vous souhaitez remplacer les termes de l'intitulé de la classe par des termes plus précis, inclus dans leur champ d'application, nous vous suggérons d'utiliser la procédure de rachat partiel. Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans vos démarches à cet égard.

#### Quid des marques communautaires comprenant d'autres produits, en sus de ceux incluent dans l'intitulé de la classe ?

Des produits et services additionnels dans la classe ne vous empêchent pas de déposer une déclaration en vertu de l'article 28 (8), à condition toutefois que la langue utilisée ne limite ni ne contredise l'intitulé de la classe.

#### Quid des marques communautaires comprenant certains, mais pas tous les termes d'un intitulé de classe ?

Dans ce cas, vous ne pouvez pas déposer de déclaration en vertu de l'article 28 (8) pour votre marque communautaire. Si vous craignez que votre enregistrement de marque communautaire ne couvre pas

vos produits et services d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons part de nos recommandations.

Comment savoir si ma marque communautaire contient l'intégralité d'un intitulé de classe de la classification de Nice?

N'hésitez pas à nous contacter à cet égard afin que nous examinions, sans frais, toutes les marques communautaires dont nous sommes les représentants auprès de l'OHMI. Si nous ne sommes pas les représentants auprès de l'OHMI / OPIUE pour votre marque communautaire, nous sommes à votre disposition pour examiner cette marque, à votre demande, pour la somme forfaitaire de 200 euros.

Ma déclaration en vertu de l'article 28(8) ou l'enregistrement amendé peuvent-ils être opposés par un tiers ?

Non, mais la déclaration en vertu de l'article 28 (8) sera examinée par l'OHMI afin d'en vérifier la conformité aux exigences requises et l'enregistrement amendé demeure subordonné aux exigences relatives à la preuve d'usage.

Sera-t-il possible d'opposer ou d'annuler les produits et services inclus dans la déclaration en vertu de l'article 28 (8) RMUE ?

Les produits ou services ajoutés par la déclaration en vertu de l'article 28 (8) ne vous permettront pas d'empêcher l'utilisation par des tiers de ces produits ou services, à condition que l'usage ait commencé avant la déclaration sous l'article 28 (8) et n'ait pas porté atteinte à vos droits sur la base du sens littéral des produits et services figurant dans votre enregistrement initial. De même, vous ne pouvez pas vous opposer à une demande d'enregistrement pour cette marque ni demander la nullité de son enregistrement sur la base des produits inclus dans la Déclaration.

Pour plus d'information sur la Déclaration en vertu de l'article 28, nous vous invitons à consulter la communication du Président de l'Office [ici](#).

### **Aucune exigence de représentation graphique à partir de Septembre 2017**

Vous n'aurez plus à produire de représentation graphique de la marque. Il sera donc désormais plus facile de déposer des marques non traditionnelles telles que les marques sonores et les marques de mouvement. Il sera néanmoins toujours nécessaire de bien indiquer ce qui doit être protégé par la marque. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à cet égard. Ce changement entrera en vigueur le 24 Septembre 2017 (21 mois après la publication du règlement).

### **Amendement concernant la période de preuves d'usage en matière d'opposition**

Actuellement un opposant, titulaire d'un enregistrement de marque de plus de 5 ans, peut être tenu de déposer des preuves de l'usage de cette marque pour la période de 5 ans se terminant à la date de publication de la marque opposée. Cette période pendant laquelle la preuve de l'usage peut être nécessaire va changer pour la période de 5 ans se terminant à la date de dépôt ou de la priorité de la marque opposée. Cependant, si une opposition est formée avant que ces amendements n'entrent en vigueur, le 23 Mars 2016, les anciennes règles continueront à s'appliquer.

#### Un délai d'attente pour court pour l'ouverture de la période d'opposition à un enregistrement international

Le délai d'attente avant l'ouverture de la période d'opposition pour les désignations communautaires des enregistrements internationaux sera réduit de six mois à un mois à compter de la date de publication.

#### Les marques de certification peuvent être déposées en tant que MUEs à partir de 2017

Une troisième catégorie de marque, la marque de certification, a été mise en place et sera en vigueur à compter de Septembre 2017.

#### Les oppositions peuvent être fondées sur des AOP et IGP

Les appellations d'origine ainsi que les indications géographiques protégées peuvent servir de base à une procédure d'opposition. Elles peuvent également toujours être utilisées dans le cadre d'actions en nullité (invalidité), comme ce fut le cas jusqu'à présent.

---

#### Contactez-nous:

Pour toute question que vous pourriez avoir sur les amendements ou leur mise en œuvre, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



**Cristina Bercial-Chaumier**  
Bureau d'Alicante  
Associée  
Avocat à la Cour



**Caroline Casalonga**  
Bureau de Paris  
Associée  
Avocat à la Cour



**Marie Pusel**  
Bureau de Paris  
Mandataire auprès de l'OEPI

**BUREAU DE PARIS:** 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France  
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - [E-Mail: paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)  
**BUREAU D'ALICANTE:** Avenida Maisonnave 41, 03003 Alicante, Spain  
Tel: +34 96 513 17 95 - Fax: +34 96 513 16 89 - [E-Mail: alicante@casalonga.com](mailto:alicante@casalonga.com)