



## Le « Paquet Marque » : une évolution des règles en vigueur plutôt qu'une révolution

par Yves Schyns et Olivier Laidebeur

Office Freylinger SA, European Patent & Trademark Attorneys

**Le système des marques de l'UE est en chantier depuis le 27 mars 2013. Le « Paquet Marque » (Paquet) comprend la directive 2008/95/CE (marques) et les règlements (CE) n°207/2009 (marque communautaire) et n°2869/95 (taxes). Ce mouvement de rénovation s'est sensiblement accéléré ces derniers mois. Quelles sont donc les réformes et leurs conséquences en pratique?**

1 - La suppression de l'obligation faite au déposant de fournir une représentation graphique du signe à protéger est sans aucun doute un des changements importants. Le signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement de marque (DEM) doit à présent être « représenté d'une façon qui permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection accordée à son titulaire ».

Ce changement devrait mettre un terme aux nombreux débats concernant la possible protection des marques auditives et olfactives. Reste toutefois à voir quelles implications cette modification aura dans la pratique... En effet, pour les marques olfactives, il sera toujours nécessaire de « cerner » la protection attachée à la marque, même si l'n'est plus obligatoire de la représenter...

2 - Fer de lance du Paquet, l'amélioration de la lutte contre la contrefaçon a pour but d'encourager l'innovation (également marketing) et la propriété intellectuelle, en soutenant les PME, et ce, en leur facilitant tant l'accès à la protection qu'à la mise en œuvre de leurs droits.

Pour simplifier ces procédures, les obligations des titulaires en matière de preuve de la mise en vente des produits contrefaisants sur le territoire communautaire sont simplifiées.

En outre, les titulaires pourront interdire l'apposition de leur marque sur tout type de conditionnement, d'étiquetage, de certifications, ou par tout autre moyen de fixation. De même, tous les actes préalables à cette apposition pourront également être interdits. On notera toutefois que ces actes n'ont pas encore fait l'objet d'une définition claire et précise.

3 - La désormais célèbre jurisprudence IP TRANSLATOR est transposée dans le texte même de la directive et du règlement. Avant elle, l'OHMI considérait que l'utilisation des indications ou libellés génériques des classes, tels que prévus par la classification de Nice, constituait automatiquement une spécification suffisamment claire et précise pour définir des produits et services revendus. Cette jurisprudence impose désormais de spécifier plus précisément ces produits ou services, même si ceux-ci appartiennent à la classification de Nice, dans le cas où ces derniers manqueraient de clarté.

Les titulaires qui ont déposé leur marque avant le 22 juin 2012 en suivant les anciens usages, pourront adapter leurs intitulés afin de respecter les nouveaux critères, et ce, dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du Paquet. Ceci nécessitera une analyse fine des besoins, pour ne pas « oublier » de protéger certains produits ou services qui pourraient être nécessaires à l'évolution ultérieure des marchés du titulaire.

4 - Les « spécialités traditionnelles garanties » et les « mentions traditionnelles » feront partie des motifs absolus de refus d'une marque. Par ailleurs, les indications géographiques et les appellations d'origine feront partie des droits invocables au titre d'une opposition à l'enregistrement d'une marque.

5 - Le Paquet introduit enfin un nouveau système de taxes, ayant pour but de réduire les coûts d'enregistrements. Cette mesure vise à inciter notamment les PME et autres « petits déposants » à effectuer un dépôt de marque. Selon les auteurs de la réforme, ceci diminuerait les dépôts couvrant des classes inutiles pour le déposant.

Ainsi, chaque classe fera l'objet d'une taxe séparée, alors que le système actuel prévoit une taxe initiale pour 3 classes (puis une taxe par classe supplémentaire).

On regrettera néanmoins qu'au final, les coûts de dépôt d'une marque communautaire ne diminueront pas nécessairement: de nombreux déposants couvrent plus de 3 classes aujourd'hui. Or, une marque en 3 classes (ou plus) deviendra à l'avenir plus onéreuse. Toutefois, les taxes de renouvellement diminueront, on s'en réjouit.

En définitive, ce « Paquet Marque » entend garantir d'une part une sécurité juridique accrue, tout en incitant les PME à protéger leur(s) marque(s), et d'autre part assurer une meilleure protection du consommateur, soumis à un volume moindre de produits contrefaisants. Cette réforme pourrait donc laisser des marques !