

# Information - EGYPT



## La réforme du droit des Marques en Europe a été adoptée !

C'est le 16 décembre 2015 qu'ont finalement été adoptés les textes réformant le droit des marques en Europe. Sont concernés tant la réglementation propre à la marque communautaire que les droits nationaux, par le biais d'une Directive d'harmonisation.

Le nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne entrera en vigueur à compter du **23 mars 2016**. Les législations nationales devront se mettre en conformité avec la nouvelle Directive à compter de fin 2018.

La réforme vise à moderniser la gestion des marques, à tenir compte des enseignements de la jurisprudence de la Cour de Justice sur une période de 20 ans, et à rapprocher les pratiques des 28 Etats membres.

Les innovations présentent pour l'essentiel un caractère technique. Nous attirons notamment votre attention sur les modifications suivantes :

- Le sigle OHMI disparaît au profit d'**EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle)**, et la marque communautaire sera désormais connue sous l'appellation **Marque de l'Union européenne (EUTM)** ;
- Les taxes relatives aux marques de l'Union européenne sont revues : il est institué **un paiement pour chaque classe désignée, et ce dès la première classe**, afin de décourager les entreprises à déposer des libellés trop larges. Par ailleurs, **les taxes de renouvellement vont baisser substantiellement** ;
- L'exigence de **représentation graphique** des marques est abolie ;
- Il est institué un système de marque de certification de l'Union européenne ;
- La protection des **Indications Géographiques** est renforcée ;
- Le **délaï pour former opposition contre les marques internationales** visant l'Union européenne est rapporté à une période comprise entre le 2<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup> mois suivant la publication par l'OHMI, contre une période comprise entre le 6<sup>e</sup> et le 9<sup>e</sup> mois auparavant ;
- Dans les procédures d'opposition, **la date de référence pour le calcul de l'obligation d'usage des marques antérieures sera celle du dépôt de la marque attaquée** (préalablement, il était tenu compte de la date de publication de la marque attaquée) ;
- **L'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage** pourra être revendiquée non plus seulement jusqu'à la date du dépôt de marque, mais le cas échéant jusqu'à la date d'introduction d'une demande de nullité par un tiers ;
- **La nullité et la déchéance des marques enregistrées dans l'Union européenne pourra désormais être sollicitée auprès des Offices de propriété Industrielle (l'INPI, en France)**, ce qui évitera le recours à des procédures de nature judiciaire ;
- Aucun tiers titulaire d'une marque de l'Union européenne ne pourra faire l'objet d'une action en contrefaçon pour l'usage du signe objet de cet enregistrement. Autrement dit, **la titularité d'une marque de l'Union européenne « immunisera » son titulaire**. Il sera donc nécessaire de faire annuler une telle marque, dans le cadre d'une action en contrefaçon, ou préalablement ;

- La jurisprudence de la Cour de Justice sur les **familles de marques** est entérinée : le titulaire d'une marque de l'Union européenne pourra prouver son usage sous une forme modifiée, quand bien même cette forme modifiée ferait elle-même l'objet d'un enregistrement ;

- **La pratique de la classification des produits et services est clarifiée**, et même corrigée. Nous reviendrons sur ce point dans une circulaire spécifique.

**Notre Cabinet demeure à votre entière disposition pour vous apporter plus d'éclairages sur cette réforme et ses impacts juridiques et pratiques.**

©Ernest Gutmann – Yves Plasseraud (EGYP) SAS

22 janvier 2016