



Conseil de  
l'Union européenne

Bruxelles, le 12 novembre 2015  
(OR. en)

---

---

Dossier interinstitutionnel:  
2013/0089 (COD)

---

---

10374/1/15  
REV 1

PI 43  
CODEC 950  
PARLNAT 128

## **ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS**

---

Objet: Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la  
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL rapprochant  
les législations des États membres sur les marques (refonte)  
- Adoptée par le Conseil le 10 novembre 2015

---

**DIRECTIVE (UE) 2015/...**  
**DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

**du**

**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 sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

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<sup>1</sup>,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> JO C 327 du 12.11.2013, p. 42.

<sup>2</sup> Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du ... [(non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ....

considérant ce qui suit:

- (1) Un certain nombre de modifications devraient être apportées à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil<sup>1</sup>. Il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.
- (2) La directive 2008/95/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques 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.
- (3) La protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, pour les marques de l'Union européenne, qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil<sup>2</sup>. La coexistence et l'équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l'Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.
- (4) À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe, la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux.

---

<sup>1</sup> Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

<sup>2</sup> Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

- (5) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) n° 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révision de ladite directive, de prendre des mesures pour qu'elle soit davantage cohérente avec le règlement (CE) n° 207/2009, ce qui permettrait de réduire les domaines de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe, tout en conservant la protection des marques au niveau national en tant qu'option attrayante pour les demandeurs. À cet égard, il convient de veiller à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux.
- (6) Dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle", la Commission a constaté que, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également 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 antérieure partielle des législations nationales, il demeure des domaines dans lesquels une harmonisation plus poussée pourrait avoir une incidence positive sur la compétitivité et la croissance.

- (8) Dès lors, il est nécessaire, afin de soutenir la mise en place d'un marché intérieur performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, 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 d'autres aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l'enregistrement au titre du règlement (CE) n° 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 dans le domaine de l'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne. 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 essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres. À l'instar de la protection étendue accordée aux marques de l'Union européenne qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait également être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'État membre concerné.
- (11) La présente directive ne devrait pas priver les États membres du 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.

- (12) La réalisation des objectifs poursuivis par ce rapprochement des législations suppose que l'acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée soient, en principe, subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres.
- (13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative 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, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.
- (14) En outre, les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, 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 devraient donc pouvoir les maintenir ou les introduire dans leur législation.

- (15) Afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués 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) n° 207/2009. En outre, il convient de faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.
- (16) La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, 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 un risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve y afférente, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

- (17) Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits qui sont conférés par une marque s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque. Cette approche 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 dénommé "accord ADPIC").
- (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 contrefaite ou du signe contrefait dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou services. L'usage du signe à des fins autres que la distinction de produits ou services devrait relever des dispositions du droit national.
- (19) La notion de 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.
- (20) Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs spécifiques de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque devrait être autorisé à 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<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).



- (21) Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumis l'État membre dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la "Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, dans l'État membre où la marque est enregistrée des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque enregistrée pour ces produits.
- (22) À cette fin, les titulaires de marques devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, y compris lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'État membre concerné. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil<sup>1</sup>, y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d'analyse de risque.

---

<sup>1</sup> Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

- (23) Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le pouvoir conféré au titulaire de la marque s'éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
- (24) L'article 28 du règlement (UE) n° 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
- (25) Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la fluidité du transit des médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales (DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir dûment compte des limitations actuelles à l'effet des droits liés aux marques. Par conséquent, le titulaire d'une marque ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer dans un État membre où la marque est enregistrée des biens sans qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la substance active présente dans les médicaments et la marque en question.
- (26) 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 certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

- (27) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire aux tiers l'usage de signes ou d'indications lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme 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 exclusivement comme incluant l'usage du nom de personne du tiers. Il devrait également permettre, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas être autorisé à empêcher l'usage loyal et honnête de la marque afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque fait par des tiers afin d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus au sein de l'Union par le titulaire de la marque ou avec son consentement, devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la présente directive devrait être appliquée de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.
- (28) Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque ne devrait pas pouvoir 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.

- (29) Il importe, pour des raisons de sécurité juridique de prévoir que, sans porter atteinte à ses intérêts en tant que titulaire d'une marque antérieure, 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.
- (30) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du 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, si la marque postérieure 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 si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée.
- (31) 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 enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement.

- (32) Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée 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 peut 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.
- (33) Il est approprié de prévoir que, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre a été invoquée aux fins de l'obtention d'une marque de l'Union européenne, mais que la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté a ensuite fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte, la validité de cette marque puisse encore être contestée. Cette possibilité de contestation devrait être limitée aux situations où la marque aurait pu être déclarée nulle, ou son titulaire déclaré déchu de ses droits, au moment où elle a été supprimée du registre.
- (34) 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, dans la mesure appropriée, sur celles qui sont déjà en place pour les marques de l'Union européenne et devraient régir la cession et le transfert, la licence, les droits réels et l'exécution forcée.
- (35) 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 de l'Union européenne.

- (36) 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 efficace et transparente et suivre des règles similaires à celles applicables aux marques de l'Union européenne.
- (37) 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 aux marques de l'Union 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. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les offices devraient s'efforcer d'établir, 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.
- (38) Afin de garantir une protection effective des marques, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins au titulaire de droits antérieurs liés à des marques et à toute personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique 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 la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans, après de l'entrée en vigueur de la présente directive.

- (39) Il est souhaitable que les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle 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 États membres devraient également veiller à ce que leurs services coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les autres domaines de leur activité qui intéressent la protection des marques dans l'Union.
- (40) 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.
- (41) Les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "convention de Paris") et par l'accord ADPIC. Il est nécessaire que la présente directive soit en parfaite cohérence avec ladite convention et ledit 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 351, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'appliquer.

- (42) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir mettre en place et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
- (43) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil<sup>1</sup> régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive.
- (44) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté en accord avec l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil<sup>2</sup> et a émis un avis le 11 juillet 2013.
- (45) 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.

---

<sup>1</sup> Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

<sup>2</sup> Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).



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

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

# Chapitre 1

## Dispositions générales

### *Article premier*

#### *Champ d'application*

La présente directive s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

### *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) "registre", le registre des marques tenu par un office.

## **Chapitre 2**

### **Le droit substantiel des marques**

#### **SECTION 1**

#### **SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE**

##### *Article 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:

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

## SECTION 2

### MOTIFS DE REFUS OU DE NULLITÉ

#### *Article 4*

#### *Motifs absolus de refus ou de nullité*

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, à 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 ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit,

- ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- iii) par la forme ou une autre caractéristique 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");
- i) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;
- j) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;
- k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

- 1) les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national de l'État membre concerné ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
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.
3. Un 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) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;
  - 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 par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre.

4. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.
5. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 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.

#### *Article 5*

##### *Motifs relatifs de refus ou de nullité*

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 marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion 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 la demande d'enregistrement est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
    - i) les marques de l'Union européenne;
    - ii) les marques enregistrées dans l'État membre concerné 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 concerné;
  - b) les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) n° 207/2009, d'une marque visée aux points a) ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
  - c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
  - d) les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont "notoirement connues" dans l'État membre concerné au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris.



3. Par ailleurs, 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 antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union 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 antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
- b) lorsque son enregistrement est demandé 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) lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:
  - i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

- ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Un 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 ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la 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;
- 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;

- 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.
5. Les États membres s'assurent qu'il n'y ait pas d'obligation, dans des circonstances appropriées, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.
6. Les États membres peuvent prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État membre avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE du Conseil<sup>1</sup> s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

#### *Article 6*

##### *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 nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté 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 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.

---

<sup>1</sup> Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

### *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'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.

### *Article 8*

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

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs 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 encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 4;
- b) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;
- c) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

## *Article 9*

### *Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance*

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), 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, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 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.

### SECTION 3

## DROITS CONFÉRÉS ET LIMITATIONS

#### *Article 10*

#### *Droits conférés par la marque*

1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d'un signe lorsque:
  - a) 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;
  - b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

- c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non 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.
3. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier:
- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
  - b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
  - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
  - d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
  - e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
  - f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, 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.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5. 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, point b) ou c), les droits conférés par la marque ne peuvent pas être invoqués pour empêcher la poursuite de l'usage de ce signe.
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre 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.



## *Article 11*

### *Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens*

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par l'article 10, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

- a) l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;
- b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel 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, sous forme imprimée ou électronique, 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, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, 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 d'agir de l'une ou l'autre des façons suivantes ou des deux:
  - a) s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;
  - b) réclamer la cession de la marque à son profit.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

### *Article 14*

#### *Limitation des effets de la marque*

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
  - a) de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;
  - b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui 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 cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une 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 le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

#### *Article 15*

##### *Épuisement des droits conférés par une marque*

1. Une 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 l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
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.

*Article 16*  
*Usage de la marque*

1. Si, dans une période de cinq ans suivant 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 une période ininterrompue 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 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée 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, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.
3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée 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 ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.
5. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:
  - 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 aussi 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.
6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

#### *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. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

*Article 18*

*Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement  
comme moyen de défense 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 lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.
2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009.
3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

## SECTION 4

### DÉCHÉANCE DES DROITS CONFÉRÉS PAR LA MARQUE

#### *Article 19*

##### *Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance*

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

#### *Article 20*

##### *Marque devenue générique ou indication trompeuse comme motif de déchéance*

Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

- 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) risque, 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, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

*Article 21*

*Déchéance pour une partie seulement des produits ou des services*

Si un motif de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

**SECTION 5**

**LA MARQUE EN TANT QU'OBJET DE PROPRIÉTÉ**

*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. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des transferts dans leurs registres.



*Article 23*

*Droits réels*

1. Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.
2. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des droits réels dans leurs registres.

*Article 24*

*Exécution forcée*

1. Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des mesures d'exécution forcée dans leurs registres.

*Article 25*

*Licence*

1. Une 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 de l'État membre concerné. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.
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.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en 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. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des licences dans leurs registres.

#### *Article 26*

#### *Demande de marque comme objet de propriété*

Les articles 22 à 25 sont applicables aux demandes de marque.

**SECTION 6**  
**MARQUES DE GARANTIE**  
**OU DE CERTIFICATION ET MARQUES COLLECTIVES**

*Article 27*

*Définitions*

Aux fins de la présente section, on entend par:

- a) "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 qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte;
- b) "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.

*Article 28*

*Marques de garantie ou de certification*

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

2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de garantie ou de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

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 services pour lesquels la marque est enregistrée.

3. Les États membres peuvent prévoir que 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 4, 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.
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. Une telle marque de garantie ou de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que le tiers en fasse un usage conforme 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.
5. Il est satisfait aux exigences figurant à l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque de garantie ou de certification en fait un usage sérieux conformément audit article.

*Article 29*

*Marques collectives*

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 passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.
3. 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 collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme 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.

*Article 30*

*Règlement d'usage de la marque collective*

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

2. Le règlement d'usage indique au minimum 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 29, 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, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

### *Article 31*

#### *Refus d'une demande*

1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, et sans préjudice du droit d'un office de ne pas procéder à un examen d'office concernant les motifs relatifs, une demande de marque collective est refusée lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 27, point b), de l'article 29 ou de l'article 30 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

*Article 32*

*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 33*

*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. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 30 ou comporte un motif de refus visé à l'article 31.
3. Aux fins de la présente directive, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.



### *Article 34*

#### *Exercice de l'action en contrefaçon*

1. L'article 25, paragraphes 3 et 4, s'applique 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 35*

#### *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 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, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- b) la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 31, paragraphe 2;
- c) une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 33, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

*Article 36*

*Motifs de nullité supplémentaires*

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 31, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 31.

## **Chapitre 3**

### **Procédures**

#### **SECTION 1**

#### **DEMANDE ET ENREGISTREMENT**

*Article 37*

*Exigences auxquelles la demande doit satisfaire*

1. Une demande d'enregistrement d'une marque contient au moins tous les éléments suivants:
  - 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 représentation de la marque répondant aux exigences de l'article 3, point b).

2. La demande de marque donne lieu au paiement d'une taxe déterminée par l'État membre concerné.

#### *Article 38*

##### *Date de dépôt*

1. La date de dépôt de la demande de marque est la date à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'office.
2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la date de dépôt est attribuée si la taxe visée à l'article 37, paragraphe 2, est payée.

#### *Article 39*

##### *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 "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.
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 énoncées au présent article.
4. L'office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office.
5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée 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, il regroupe les produits et les services 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 il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

*Article 40*

*Observations de tiers*

1. Les États membres peuvent prévoir que, avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'office.

2. Outre les motifs visés au paragraphe 1 du présent article, toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe 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 refusée en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 2. La présente disposition peut être étendue aux marques de certification et aux marques de garantie si celles-ci sont réglementées dans les États membres.

*Article 41*

*Division des demandes et des enregistrements*

Le demandeur ou le titulaire d'une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en deux ou plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l'office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et services visés par la demande ou l'enregistrement original qui sont visés par la demande ou l'enregistrement divisionnaire.

*Article 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 services au-delà de la première classe.

## SECTION 2

### PROCÉDURES D'OPPOSITION, DE DÉCHÉANCE ET DE NULLITÉ

#### *Article 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.
2. La procédure administrative visée au paragraphe 1 du présent article prévoit au minimum que le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), sont autorisés à former opposition. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou services pour lesquels est demandée la marque contestée.
3. Les parties se voient accorder, à leur demande conjointe, un délai d'au moins deux mois dans le cadre de la procédure d'opposition pour permettre éventuellement un règlement amiable entre la partie formant opposition et le demandeur.

## *Article 44*

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

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, 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 fournit, sur requête du demandeur, 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 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009.



## *Article 45*

### *Procédure de déchéance ou de nullité*

1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.
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 au moins pour les motifs de nullité suivants:
  - 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 1 et 3.
4. La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins sont autorisées à 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 et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

- b) dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article, le titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c).
5. Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
6. Une demande en nullité peut être déposée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

#### *Article 46*

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

1. Dans une procédure 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 fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, 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 et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

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 a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque 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, 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 à 4 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009.

*Article 47*

*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 la demande en déchéance, 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

## DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT

#### *Article 48*

##### *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 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.

#### *Article 49*

##### *Renouvellement*

1. 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.
2. L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information.

3. La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, au cours d'un délai d'au moins six mois qui précède immédiatement l'expiration de l'enregistrement. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois après l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. 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 inscrit au registre.

## **SECTION 4**

### **COMMUNICATION AVEC L'OFFICE**

#### *Article 50*

#### *Communication avec l'office*

Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants, indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l'office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située au sein de l'Espace économique européen.

## **Chapitre 4**

### **Coopération administrative**

#### *Article 51*

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

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux, ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils dans le cadre de l'examen et de l'enregistrement des marques.

#### *Article 52*

##### *Coopération dans d'autres domaines*

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux, ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, dans tous les domaines de leurs activités, autres que ceux visés à l'article 51, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

## **Chapitre 5**

### **Dispositions finales**

#### *Article 53*

#### *Protection des données*

Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive est soumis au droit national transposant la directive 95/46/CE.

#### *Article 54*

#### *Transposition*

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17 et 18, 22 à 39, 41, 43 à 50 au plus tard le ...<sup>\*</sup>. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 45 au plus tard le ...<sup>\*\*</sup>. 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.

---

<sup>\*</sup> JO: prière d'insérer la date: 36 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

<sup>\*\*</sup> JO: prière d'insérer la date: sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.



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

*Article 55*

*Abrogation*

La directive 2008/95/CE est abrogée avec effet au ...<sup>\*</sup>, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 89/104/CE indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 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'annexe.

---

<sup>\*</sup> JO: prière d'insérer la date: le lendemain de la date prévue à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la présente directive.

*Article 56*

*Entrée en vigueur*

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

Les articles 1<sup>er</sup>, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 à 57 sont applicables à partir du ...\*.

*Article 57*

*Destinataires*

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à...

*Par le Parlement européen*

*Le président*

*Par le Conseil*

*Le président*

---

\* JO: veuillez insérer la date: le lendemain de la date prévue à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la présente directive.

## ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2008/95/CE	Présente directive
Article 1 <sup>er</sup>	Article 1 <sup>er</sup>
---	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) à l)
---	Article 4, paragraphe 2, première phrase
Article 3, paragraphe 2, points a) à c)	Article 4, paragraphe 3, points a) à c)
Article 3, paragraphe 2, point d)	Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase
Article 3, paragraphe 3, première phrase	Article 4, paragraphe 4, première phrase
---	Article 4, paragraphe 4, deuxième phrase
Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase	Article 4, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 4	---
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 5, paragraphe 3, point c)
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, paragraphe 4, point g)	Article 5, paragraphe 4, point c)

Directive 2008/95/CE	Présente directive
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(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, point c)
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, paragraphe 4
Article 5, paragraphes 4 et 5	Article 10, paragraphes 5 et 6
---	Article 11
---	Article 12
---	Article 13
Article 6, paragraphe 1, points a) à c)	Article 14, paragraphe 1, points a) à c), et paragraphe 2
Article 6, paragraphe 2	Article 14, paragraphe 3
Article 7	Article 15
Article 8, paragraphes 1 et 2	Article 25, paragraphes 1 et 2
---	Article 25, paragraphes 3 à 5
Article 9	Article 9
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa	Article 16, paragraphe 1
---	Article 16, paragraphes 2 à 4

Directive 2008/95/CE	Présente directive
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa	Article 16, paragraphe 5
Article 10, paragraphe 2	Article 16, paragraphe 6
Article 10, paragraphe 3	---
Article 11, paragraphe 1	Article 46, paragraphes 1 à 3
Article 11, paragraphe 2	Article 44, paragraphe 1
Article 11, paragraphe 3	Article 17
Article 11, paragraphe 4	Article 17, article 44, paragraphe 2, et article 46, 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 24
---	Article 26
---	Article 27
Article 15, paragraphe 1	Article 28, paragraphes 1 et 3
Article 15, paragraphe 2	Article 28, paragraphe 4
---	Article 28, paragraphes 2 et 5
---	Article 29 à article 54, paragraphe 1

Directive 2008/95/CE	Présente directive
Article 16	Article 54, paragraphe 2
Article 17	Article 55
Article 18	Article 56
Article 19	Article 57

---