

Transposition du Paquet Marques

Nous souhaitons vous informer d'une modification du code de la propriété intellectuelle ayant un impact significatif sur le dépôt et le contentieux des marques françaises.

Cette modification résulte de la transposition en droit français de la directive européenne (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 relative aux marques. Elle est introduite par l'ordonnance n° 2012-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d'application (décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019).

Cette ordonnance est **entrée en vigueur le 11 décembre 2019**, à l'exception des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité qui entreront en vigueur le **1^{er} avril 2020**.

Cette ordonnance vise à moderniser, simplifier et améliorer l'efficacité des dispositifs de protection des marques.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse de ses principales dispositions :

1. MODIFICATION DE LA PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

- **Modification de l'exigence de représentation graphique**

L'ordonnance permet l'enregistrement de nouveaux types de signes qui ne sont ni verbaux ni figuratifs, tels que des marques sonores, multimédia ou des marques dites de mouvement, à condition que leur représentation soit claire, facilement accessible et durable.

- **Extension des droits antérieurs à l'appui d'une opposition et modification de la procédure d'opposition**

Deux modifications importantes ont été apportées à la procédure d'opposition :

- Il est désormais possible d'introduire une opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, qui peuvent être de natures différentes (tels que marque, noms de domaine, dénomination sociale etc.), à condition que ces différents droits soient détenus par la même personne ;
- La déclaration d'opposition et les motifs de l'opposition peuvent désormais être déposés séparément. En effet, si la déclaration d'opposition doit être faite dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande de marque, les motifs et

les pièces justificatives peuvent être déposés jusqu'à un mois après la fin du délai d'opposition.

- **Extension des motifs de rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque**

La réforme étend les motifs de rejet d'une demande d'enregistrement de marque.

Désormais, les indications géographiques, les appellations d'origine et les marques consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure pourraient également être considérées comme des droits qui pourraient être opposés à l'enregistrement d'une demande de marque postérieure.

- **Modification du montant des taxes**

Le montant des taxes officielles a été modifié :

	<i>Anciennes Taxes</i>		<i>Nouvelles taxes</i>	
<i>Dépôt</i>	1 classe	210 €	1 classe	190 €
	2 classes	210 €	2 classes	230 €
	3 classes	210 €	3 classes	270 €
	Classe suppl.	42 €	Classe suppl.	40 €
<i>Renouvellement</i>	1 classe	250 €	1 classe	290 €
	2 classes	250 €	2 classes	330 €
	3 classes	250 €	3 classes	370 €
	Classe suppl.	42 €	Classe suppl.	40 €
<i>Opposition</i>		325 €	1 droit antérieur	400 €
			Par droit suppl.	150 €

2. NOUVELLE COMPETENCE DE L'INPI POUR LES DEMANDES EN DECHEANCE ET EN NULLITE

A partir du 1^{er} avril 2020, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) partagera la compétence avec les tribunaux français en matière de demande en déchéance et en nullité des droits de marque :

- L'INPI aura compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'annulation et de révocation. Concernant les demandes d'annulation, l'INPI sera seul compétent pour toutes les demandes fondées sur (i) des motifs absolus et (ii) des motifs relatifs fondés sur les droits antérieurs suivants : marque antérieure, dénomination sociale, nom d'une entité publique, appellations d'origine, indications de provenance.
- Les tribunaux de grande instance spécialisés resteront exclusivement compétents pour (i) les actions en annulation fondées sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les droits de la personnalité, (ii) les demandes reconventionnelles fondées sur des actions en révocation pour non-usage ou annulation quel que soit le droit antérieur invoqué, (iii) les actions en révocation ou annulation soulevées parallèlement à toute autre action pour laquelle les tribunaux sont compétents, comme les procédures en

contrefaçon, concurrence déloyale ou responsabilité contractuelle, (iv) lorsque des mesures provisoires ont été ordonnées pour faire cesser une contrefaçon ou pour recueillir des preuves avant un procès.

Les points développés ci-dessus ne constituent pas une revue exhaustive de la réforme. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions et stratégies à mettre œuvre pour s'adapter à ces nouvelles dispositions.

Pour toute question relative au contenu de ce document, vous pouvez contacter :



Antoine Gautier-Sauvagnac
Avocat Associé
FTPA
agsauvagnac@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Boriana Guimberteau
Avocat Associé
FTPA
bguimberteau@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Hélène Huet
Avocat
FTPA
hhuet@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20

A propos

FTPA est aujourd'hui l'un des plus anciens cabinets d'avocats indépendants en France.
Il réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires.
FTPA accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l'international pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.
Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

[LinkedIn](#) ftpa.com

La présente lettre d'actualités juridiques est communiquée à titre informatif uniquement. Par nature synthétique et non exhaustive, elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ce document.