



COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 19.12.2006
COM(2006)812 final

2006/0264(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé¹ de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs² en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques³. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés⁴; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

¹ COM(87) 868 PV.

² Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

³ Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

⁴ Annexe I, partie A, de la présente proposition.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 89/104/CEE et de l'acte qui l'a modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée.

↓ 89/104/CEE (adapté)

2006/0264(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen¹,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité²,
considérant ce qui suit:

↓

- (1) La directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques³ a été modifiée⁴ de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

↓ 89/104/CEE considérant 1
(adapté)

- (2) Les législations qui s'appliquaient aux marques dans les États membres avant l'entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

¹ JO C [...], [...], p. [...].

² JO C [...], [...], p. [...].

³ JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

⁴ Voir Annexe I, partie A.

↓ 89/104/CEE considérant 2

- (3) Il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques.

↓ 89/104/CEE considérant 3
(adapté)

- (4) Il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

↓ 89/104/CEE considérant 4
(adapté)

- (5) La présente directive ☒ ne doit pas enlever ☒ aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.

↓ 89/104/CEE considérant 5
(adapté)

- (6) Les États membres ☒ doivent garder ☒ également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les États membres ☒ doivent conserver ☒ la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.

↓ 89/104/CEE considérant 6
(adapté)

- (7) La présente directive ☒ ne doit 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.

↓ 89/104/CEE considérant 7
(adapté)

- (8) La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions. A cette fin, il convient d'établir une liste exemplative 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. Les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question. Les États membres doivent pouvoir maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure.

↓ 89/104/CEE considérant 8

- (9) Pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance. Il est nécessaire de prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque ne peut 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. Pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables.

↓ 89/104/CEE considérant 9
(adapté)

- (10) Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. Cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée.

↓ 89/104/CEE considérant 10
(adapté)

- (11) La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, doit être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection doit 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, doit constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, doivent relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne doit pas porter préjudice.

↓ 89/104/CEE considérant 11

- (12) Il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de prévoir que 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.

↓ 89/104/CEE considérant 12
(adapté)

- (13) Tous les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la dite convention . Les obligations des États membres découlant de cette convention ne doivent pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l'article 307 deuxième alinéa du traité doit s'appliquer .

↓

- (14) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 89/104/CEE, indiqué à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

Article 2

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 3

Motifs 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, pour 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 imposée par la nature même du produit;
 - ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
 - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
- f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
- 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;

↓ 89/104/CEE (adapté)

- 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».

↓ 89/104/CEE

2. Chaque 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 la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté;
- 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 conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente;
- d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

↓ 89/104/CEE (adapté)

4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

↓ 89/104/CEE

Article 4

Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs

↓ 89/104/CEE (adapté)

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou , si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle :

↓ 89/104/CEE

- 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 deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui 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 dépôt est antérieure à celle de la demande de 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 communautaires;

↓ 89/104/CEE (adapté)

- ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle ;

↓ 89/104/CEE

- iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre;

↓ 89/104/CEE (adapté)

- b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) n° [40/94] du Conseil⁵ , par rapport à une marque visée au point a) sous ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

↓ 89/104/CEE

- c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
- d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l'Etat membre au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris.

↓ 89/104/CEE (adapté)

3. Sans préjudice du paragraphe 1, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu' il leur porterait préjudice.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 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:

↓ 89/104/CEE

- a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans

⁵ JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

l'État membre concerné 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) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de 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;
- c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) 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;
- d) la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximum de trois ans avant le dépôt;
- e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l'État membre;
- f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque;
- g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

5. Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

↓ 89/104/CEE (adapté)

6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date ☒ d'entrée en vigueur des ☒ dispositions nécessaires pour se conformer à la directive ☒ 89/104/CEE ☒ s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 5

Droits conférés par la marque

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas 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 aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4. Lorsque, antérieurement à la date d'entrée en vigueur 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 1, point b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les 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 6

Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

- a) de son nom et de son adresse;
- b) d'indications relatives 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 lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées.

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

2. Le droit conféré par la 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 la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article 7

Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté 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 dans le commerce.

Article 8

Licence

1. La 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 d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

↓ 89/104/CEE (adapté)

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.

↓ 89/104/CEE

Article 9

Forclusion par tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, 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 ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), ou d'un autre droit antérieur visé à l'article 4, paragraphe 4, point b) ou c).

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Article 10

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de 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 un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

↓ 89/104/CEE (adapté)

Sont également considérés comme usage aux fins du premier alinéa :

↓ 89/104/CEE

- 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;
- 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.

2. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme fait par le titulaire.

↓ 89/104/CEE (adapté)

3 En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date d'entrée en vigueur dans l'État membre concerné des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE :

- a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoyait des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjà en cours à cette date;
- b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'était en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

↓ 89/104/CEE → ₁ Rectificatif 89/104/CEE (JO L 207 du 19.7.1989, p. 44)
--

Article 11

Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives

1. La nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10, paragraphes 1 et 2 , ou, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 3 .
2. Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit →₁ qui ← ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10, paragraphes 1 et 2 ou, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 3 .
3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu'une marque ne peut 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 en vertu de l'article 12, paragraphe 1.
4. 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'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.

Article 12

Motifs 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.

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

↓ 89/104/CEE (adapté)

⊗ 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.

2. ☒ Sans préjudice du paragraphe 1, le ☒ titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

↓ 89/104/CEE

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;

↓ 89/104/CEE (adapté)

b) est propre, 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, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

↓ 89/104/CEE

Article 13

Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation 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, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Article 14

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 antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée *a posteriori*.

Article 15

Dispositions particulières concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certification

1. Sans préjudice de l'article 4, les États membres dont la législation autorise l'enregistrement de marques collectives ou de marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques 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 3 et 12, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.

2. Par dérogation à l'article 3, 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 ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément 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.

↓ 89/104/CEE (adapté)

Article 16

☒ Communication ☒

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 17

Abrogation

La directive 89/104/CEE, telle que modifiée par la décision visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de ladite directive, indiqué à l'annexe I, partie B.

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 II.

Article 18

Entrée en vigueur

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

↓ 89/104/CEE

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président



ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 17)

Directive 89/104/CEE du Conseil (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1)

Décision 92/10/CEE du Conseil (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35)

Partie B

Délai de transposition en droit national
(visé à l'article 17)

Directive	Date limite de transposition
89/104/CEE	31 décembre 1992

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/104/CEE	Présente directive
Article premier	Article premier
Article 2	Article 2
Article 3, paragraphe 1, points a) à d)	Article 3, paragraphe 1, points a) à d)
Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs	Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs
Article 3, paragraphe 1, point e), premier tiret	Article 3, paragraphe 1, point e) i)
Article 3, paragraphe 1, point e), deuxième tiret	Article 3, paragraphe 1, point e) ii)
Article 3, paragraphe 1, point e), troisième tiret	Article 3, paragraphe 1, point e) iii)
Article 3, paragraphe 1, points f) à h)	Article 3, paragraphe 1, points f) à h)
Article 3, paragraphes 2 à 4	Article 3, paragraphes 2 à 4
Article 4	Article 4
Article 5	Article 5
Article 6	Article 6
Article 7	Article 7
Article 8	Article 8
Article 9	Article 9
Article 10, paragraphe 1	Article 10, paragraphe 1, premier alinéa
Article 10, paragraphe 2	Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 10, paragraphe 3	Article 10, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 4	Article 10, paragraphe 3
Article 11	Article 11
Article 12, paragraphe 1, première phrase	Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase
Article 12, paragraphe 1, troisième phrase
Article 12, paragraphe 2
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16, paragraphes 1 et 2
Article 16, paragraphe 3
-
-
Article 17
-
-

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 12, paragraphe 2
Article 13
Article 14
Article 15
-
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Annexe I
Annexe II