



Bruxelles, le 27.3.2013
COM(2013) 161 final

2013/0088 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

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

{ SWD(2013) 95 final}
{ SWD(2013) 96 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte général et motifs de la proposition

Les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE (ci-après dénommée «la directive»). Parallèlement aux systèmes de marques nationaux, et en liaison avec eux, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil (ci-après dénommé, «le règlement»), a créé un système autonome d'enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute l'UE. C'est dans ce contexte qu'a été créé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des marques communautaires.

Une marque sert à distinguer les produits et services d'une entreprise. Ce sont les marques qui permettent aux entreprises d'attirer et de fidéliser les clients et de créer de la valeur et de la croissance. La marque fonctionne dans ce cas comme un moteur de l'innovation: la nécessité de lui conserver sa valeur encourage l'investissement en R&D, ce qui se traduit par un processus ininterrompu de mise au point et d'amélioration de produits. Ce processus dynamique a aussi une incidence favorable sur l'emploi. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l'on observe un accroissement constant, non seulement du rôle crucial que jouent les marques en termes de succès commercial, mais aussi de leur valeur commerciale et de leur nombre. Un nombre record de demandes de marques communautaires ont été déposées en 2012 (plus de 107 900, contre 98 217 en 2010 et 49 503 dix ans plus tôt). L'OHMI a d'ailleurs reçu en 2011 sa millionième demande depuis le début de ses activités, en 1996. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d'enregistrement, qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.

En 2007, lors du débat sur les perspectives financières de l'OHMI, le Conseil¹ a souligné que la création de l'OHMI avait été un grand succès et que l'Office avait sensiblement contribué à renforcer la compétitivité de l'UE. Il a rappelé que le système de la marque communautaire avait été conçu pour coexister avec les systèmes de marques nationaux, qui restent nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de l'UE. Il a également noté l'importance de la complémentarité des travaux des instituts nationaux de la propriété industrielle et demandé à l'OHMI d'élargir sa coopération avec ces instituts dans l'intérêt du fonctionnement général du système de la marque communautaire. Enfin, il a reconnu que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la création de la marque communautaire et souligné qu'il convenait de procéder à une évaluation globale du fonctionnement du système de la marque communautaire. Il a invité la Commission à mettre en route une étude sur ce thème, notamment en vue de renforcer et d'élargir les instruments de coopération existants entre l'OHMI et les instituts nationaux de la propriété industrielle.

¹ Conclusions du Conseil «Compétitivité» des 21 et 22 mai 2007, document du Conseil 9427/07.

Dans son «Small Business Act» de 2008², la Commission s'est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. En outre, dans sa communication de 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe»³, la Commission a réaffirmé son engagement en faveur d'une protection effective et efficace des marques et d'un système de marques de haute qualité. Elle a conclu qu'il était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait constituer la base d'une future révision du système des marques en Europe et d'une nouvelle amélioration de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux. En 2010, dans sa communication sur la stratégie Europe 2020, elle s'est engagée, dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l'innovation», à moderniser la législation relative aux marques pour améliorer les conditions d'innovation des entreprises⁴. Enfin, dans la stratégie proposée en 2011 pour l'Europe en matière de DPI⁵, elle a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le moderniser, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, en le rendant globalement plus efficace, plus efficient et plus cohérent.

1.2. Objectif de la proposition

Considérées comme un tout, la présente initiative et la proposition parallèle de refonte de la directive ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficaces, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. Ces ajustements s'accompagnent d'efforts pour assurer la coexistence et la complémentarité du système de l'Union et des systèmes de marques nationaux.

En ce qui concerne la présente initiative de révision du règlement, la Commission ne propose pas de nouveau système, mais uniquement une modernisation très ciblée des dispositions existantes, qui vise essentiellement:

- à adapter la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et ses dispositions à l'approche commune sur les agences décentralisées (point 5.1);
- à rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes (point 5.2);
- à renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés (point 5.3);
- à instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils communs (point 5.4);

² Communication de la Commission: «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l'Europe, COM(2008) 394 final du 25 juin 2008.

³ COM(2008) 465 final du 16.07.08.

⁴ COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

⁵ «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle - Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix», COM(2011) 287.

- à aligner le cadre législatif sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (point 5.5).

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1. Consultation publique

La présente initiative s'appuie sur une évaluation du fonctionnement du système des marques dans l'ensemble de l'Europe et sur de vastes consultations menées auprès de tous les principaux intéressés.

L'élément central de cette évaluation est une étude que l'Institut Max Planck pour le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence a réalisée pour le compte de la Commission entre novembre 2009 et février 2011⁶. Outre des analyses d'experts, cette étude se fonde sur la consultation de diverses catégories d'acteurs, notamment sur un sondage auprès d'utilisateurs du système de la marque communautaire, sur les contributions d'organisations représentatives d'utilisateurs de marques au niveau national, européen et international, et sur l'audition de ces organisations en juin 2010. Enfin, l'Institut a consulté les offices nationaux de tous États membres, ainsi que l'OHMI.

Son rapport final concluait que ce système de marques reposait sur des bases solides, et en particulier que les procédures de l'OHMI répondaient généralement aux besoins et aux attentes des entreprises. Un consensus s'est fait jour sur le fait que dans le domaine des marques, la coexistence de droits communautaires et de droits nationaux était fondamentale et indispensable au bon fonctionnement d'un système de marques en adéquation avec les exigences d'entreprises de taille variable, présentes sur des marchés et des territoires différents et n'ayant pas toutes les mêmes besoins. Ce rapport a néanmoins conclu à la nécessité d'une convergence plus poussée des législations et des pratiques dans l'UE. Il a confirmé que de nombreux aspects du système actuel de marque communautaire fonctionnaient bien et formulé de nombreuses propositions d'amélioration. Il a enfin indiqué les domaines dans lesquels l'OHMI et les offices nationaux pouvaient renforcer leur coopération.

En réponse aux résultats intermédiaires de l'étude, le Conseil a adopté le 25 mai 2010 des conclusions⁷ entérinant l'accord qui s'est dégagé en septembre 2008 au sein des organes de direction de l'OHMI (conseil d'administration et comité budgétaire) sur un ensemble de mesures budgétaires destinées à mieux équilibrer le budget de l'OHMI à l'avenir. Le Conseil a reconnu que ces mesures budgétaires contribuaient aussi à la modernisation, à la rationalisation, à l'harmonisation et au renforcement de l'ensemble du système des marques en Europe. Il a invité la Commission à introduire, dans le cadre de la révision, une disposition spécifique définissant le cadre de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, et à préciser que tous les offices des marques de l'UE doivent s'efforcer d'assurer l'harmonisation des pratiques et que l'OHMI devrait faciliter leurs efforts en ce sens. Il a également appelé de ses vœux la création d'une base juridique permettant de répartir entre les offices nationaux un

⁶ La version finale de l'étude, annexes incluses, figure à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm

⁷ Conclusions du Conseil du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.

montant équivalent à 50 % des taxes de renouvellement perçues par l'OHMI, en vue de leur utilisation pour protéger, promouvoir ou faire respecter des marques.

À la suite de l'étude précitée, les services de la Commission ont organisé le 26 mai 2011 une audition des associations d'utilisateurs dont les résultats ont enrichi et confirmé la première analyse de la Commission.

2.2. Analyse d'impact

L'analyse d'impact a mis en lumière un problème majeur auquel doit remédier le règlement révisé, à savoir le faible niveau de coopération entre les offices des marques en Europe. Comme elle l'explique, il existe de nombreux liens entre le système de la marque communautaire et les systèmes de marques nationaux, avec des conséquences directes tant pour les utilisateurs de marques que pour les offices de la propriété intellectuelle. Ces liens imposent un certain degré de complémentarité entre les deux systèmes. Pour obtenir et assurer cette complémentarité, il convient que l'OHMI et les offices nationaux coopèrent étroitement.

Actuellement, un certain nombre d'obstacles compromettent sérieusement toute coopération efficace et efficiente entre les offices des marques en Europe:

- absence de base juridique claire pour coopérer en matière de législation sur les marques de l'UE
- manque de moyens techniques dans les offices nationaux
- manque de financement durable à moyen et long terme.

Les options suivantes ont été envisagées pour résoudre ces problèmes et atteindre les trois objectifs correspondants.

1. Créer une base juridique adéquate pour la coopération:

- (a) Option 1: Pas de base juridique spécifique pour la coopération entre les offices de la propriété intellectuelle en Europe;
- (b) Option 2: Base juridique permettant aux offices nationaux et à l'OHMI de coopérer les uns avec les autres (coopération facultative);
- (c) Option 3: Base juridique imposant aux offices nationaux et à l'OHMI de coopérer les uns avec les autres (coopération obligatoire).

2. Renforcement des capacités techniques des offices nationaux:

- (a) Option 1: Chaque office se procurerait et développerait les moyens et outils nécessaires;
- (b) Option 2: Accès facultatif aux outils: les moyens et outils nécessaires seraient accessibles aux offices de la propriété intellectuelle dans le cadre d'une coopération volontaire;
- (c) Option 3: Accès obligatoire aux outils: les moyens nécessaires seraient accessibles dans le cadre d'une coopération obligatoire; cette option recoupe

l'option 3 supra, en ce qu'elle requiert une base juridique adéquate, et l'option 3 infra, pour ce qui est du financement à long terme des activités de coopération.

3. Assurer le financement à long terme des activités de coopération:

- (a) Option 1: par les États membres;
- (b) Option 2: par le budget de l'UE;
- (c) Option 3: par le budget de l'OHMI.

L'analyse d'impact a permis de conclure que dans tous les cas, l'option 3 serait proportionnée et la mieux à même de permettre la réalisation des objectifs visés.

3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ

Dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, l'article 118, paragraphe 1, du TFUE prévoit la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et notamment la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

La marque communautaire est un titre de propriété intellectuelle autonome de l'UE créé par un règlement de l'UE. L'analyse effectuée dans le cadre de l'analyse d'impact a montré la nécessité de modifier certaines parties du règlement afin d'améliorer et de rationaliser le système de la marque communautaire. Seul le législateur de l'UE est compétent pour procéder aux modifications nécessaires.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de l'Union européenne et n'est donc pas accompagnée de la fiche financière requise par l'article 31 du règlement financier [règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil].

5. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Les propositions de modification du règlement présentées ci-après correspondent aux objectifs définis au point 1.2 supra.

5.1. Adaptation de la terminologie et approche commune sur les agences décentralisées de l'Union

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement, à savoir le remplacement du terme «marque communautaire» par le terme «marque européenne».

L'approche commune sur les agences décentralisées adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012 comporte un éventail de mesures visant à améliorer la gouvernance et l'efficacité des agences existantes et à venir. Il convient d'adapter le

règlement pour tenir compte de cette approche commune dans ses dispositions relatives à l'OHMI. En ce qui concerne le nom de l'agence, il est proposé de la rebaptiser «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» (ci-après dénommée, «l'Agence»), de renforcer les compétences de son conseil d'administration, d'aligner les procédures de sélection des hauts fonctionnaires et de prévoir des programmes de travail annuels et pluriannuels et des évaluations régulières.

5.2. Rationalisation des procédures

- Dépôt des demandes (article 25)

Les offices nationaux ne reçoivent quasiment plus de demandes de marque européenne, presque toutes les demandes (96,3 % en 2012) étant désormais adressées directement à l'OHMI via son système de demande en ligne. Au vu de ce constat, et étant donné qu'il est à présent facile de déposer les demandes en ligne, la possibilité de les déposer auprès des offices nationaux n'a plus lieu d'être.

- Date de dépôt (article 27)

La plupart des demandes de marques sont maintenant examinées avant l'expiration du délai d'un mois dont disposent les demandeurs pour s'acquitter de la taxe de dépôt, ce qui permet aux demandeurs de déposer des demandes «test» et de ne pas payer la taxe si l'Agence constate une irrégularité ou formule des objections. Les paiements effectués au moyen de comptes courants ne sont réputés intervenir que le dernier jour du mois, si les demandeurs le souhaitent. L'article 27 est donc modifié de manière à supprimer le délai d'un mois et à rattacher l'«obligation» de paiement au dépôt de la demande, ce qui obligera les demandeurs à prouver que le paiement a bien été effectué ou autorisé au moment du dépôt de la demande.

- Recherches (articles 38 et 155)

Les modalités actuelles de recherche ne constituent pas un instrument fiable pour autoriser une marque, pas plus qu'elles ne permettent de contrôler l'intégralité du registre. Les points faibles des recherches effectuées au niveau national et de l'UE sont devenus de plus en plus évidents, alors que les progrès informatiques offrent à présent aux utilisateurs des solutions plus performantes, plus rapides et moins coûteuses. Les résultats de recherches nationales que les demandeurs pourraient obtenir auprès des offices nationaux participant au système facultatif ne présentent plus guère d'intérêt pour eux. L'Agence a entrepris de mettre au point, en collaboration avec les offices nationaux, un certain nombre d'outils prometteurs qui seront beaucoup plus performants pour effectuer des recherches de priorité et pour contrôler le registre en vue de détecter d'éventuelles infractions. Les modalités de recherche actuelles sont donc supprimées.

- Publication de la demande (article 39)

La suppression du système de recherche permettra également de supprimer le délai actuel d'un mois entre la date à laquelle l'Agence transmet les rapports de recherche au demandeur et la publication de la demande, ce qui accélérera la procédure d'enregistrement.

- Observations des tiers (article 40)

Pour que les tiers puissent plus facilement présenter leurs observations, l'article 40 est modifié de manière à prolonger la période durant laquelle ils peuvent le faire. La référence à la date de

publication est supprimée, dans la mesure où les demandes de marque européenne sont déjà mises à la disposition du public sur la base de données en ligne «CTM-ONLINE» dans les jours qui suivent leur dépôt. Pour rationaliser la procédure, les tiers pourront présenter leurs observations dès qu'ils auront connaissance d'une demande. Les observations pourront être transmises jusqu'à la fin du délai d'opposition, ou jusqu'à la conclusion des procédures d'opposition en cours, selon la pratique actuelle de l'Agence.

- Révision des décisions *inter partes* (article 62)

L'article 62 s'est avéré n'avoir aucune utilité pratique. À ce jour, pas une seule décision *inter partes* n'a été révisée en vertu de cette disposition, principalement parce que l'autre partie n'a pas intérêt à donner l'accord requis par l'article 62, paragraphe 2. Les possibilités de corriger une décision *inter partes* erronée étant suffisantes, l'article 62 est supprimé.

- Poursuite de la procédure (article 82)

L'application de l'article 82 a posé des problèmes pratiques et incité le président de l'Agence à publier la communication n° 06/05⁸. L'article 82 est modifié pour en simplifier l'application et y intégrer le contenu de cette communication. L'article 25, paragraphe 3, et l'article 62 étant supprimés, toutes les mentions à ces articles sont également supprimées de la liste des délais auxquels cet article ne s'applique pas. La mention de l'article 42 est également supprimée pour permettre la prorogation de tous les délais prévus pour la procédure d'opposition, à l'exception du délai d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 1, et du délai de paiement de la taxe d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 3.

- Délai d'opposition pour les enregistrements internationaux (article 156)

Le maintien du délai actuel de six mois n'étant pas nécessaire, l'article 156 est modifié de manière à ramener à un mois le délai entre la publication au titre de l'article 152, paragraphe 1, et le début du délai d'opposition pour les enregistrements internationaux.

5.3. Renforcement de la sécurité juridique

- Définition de la marque européenne (article 4)

L'article 4 est modifié de manière à supprimer le critère de la possibilité de «représentation graphique». La condition selon laquelle il doit être possible de produire une représentation graphique du signe qui fait l'objet de la demande est obsolète. Elle est une source de grande insécurité juridique pour certaines marques atypiques consistant, par exemple, en un simple son. Dans ce cas, une représentation non graphique (par exemple au moyen d'un fichier son) pourrait même être préférable à une représentation graphique, si elle permet d'identifier plus précisément la marque et sert ainsi l'objectif de renforcement de la sécurité juridique. La nouvelle définition proposée laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets qui peuvent être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. L'idée n'est pas d'étendre sans limites les modes de représentation admissibles d'un signe, mais de permettre plus de souplesse en la matière, tout en renforçant la sécurité juridique.

- Protection des indications géographiques et des mentions traditionnelles (article 7)

⁸ JO OHMI 2005, p. 1402.

L'article 7, paragraphe 1, points j) et k), n'assure pas aux indications géographiques le même niveau de protection que les dispositions suivantes:

- les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires⁹;
- les articles 118 *terdecies* et 118 *quaterdecies* du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009¹⁰;
- l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses¹¹.

Pour qu'il soit donné plein effet, lors des procédures relatives à l'enregistrement de marques européennes, à la législation européenne protégeant les indications géographiques, les motifs absolus de refus sont entièrement alignés sur cette législation et sont présentés de manière plus rationnelle dans le règlement. En outre, pour des raisons de cohérence, les motifs de refus sont étendus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

- Droit conféré par la marque européenne (articles 9 et 9 bis)

1. Droit conféré sans préjudice de droits antérieurs

Ni le règlement ni la directive ne contiennent de disposition claire indiquant que le titulaire de la marque ne peut valablement invoquer son droit pour s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire qui fait déjà l'objet d'un droit antérieur. L'article 9 du présent règlement est modifié dans le sens de l'article 16, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC¹², afin de préciser que les actions en contrefaçon ne portent pas préjudice aux droits antérieurs.

2. Cas de double identité

Le fait d'accorder de nouvelles fonctions à la marque en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a) de la directive [article 9, paragraphe 1, point a)] du règlement a engendré une situation d'insécurité juridique. Le lien entre les cas de double identité et la protection étendue conférée aux marques jouissant d'une renommée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive [article 9, paragraphe 1, point c), du règlement], notamment, est devenu moins clair¹³. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est donc précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité, visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), et de la similitude, visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), seule compte la fonction d'indication de l'origine.

3. Usage en tant que nom commercial ou dénomination sociale

⁹ JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

¹⁰ JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

¹¹ JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

¹² Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.

¹³ Conclusions de l'avocat général Jääskinen dans l'affaire C-323/09, *Interflora*, point 9.

Selon la Cour de justice¹⁴, l'article 5, paragraphe 1, de la directive est applicable si le public considère l'usage d'une dénomination sociale comme se rapportant (aussi) aux produits ou services de la société en question. Il y a donc lieu de considérer comme un acte de contrefaçon l'usage, en tant que nom commercial, d'une marque protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies.

4. Usage dans des publicités comparatives

La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative¹⁵ régit les conditions dans lesquelles sont considérées comme licites les publicités qui, explicitement ou implicitement, identifient un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent. Des doutes se sont fait jour en ce qui concerne l'articulation entre cet instrument et la législation sur les marques. Il y a donc lieu de préciser que le titulaire de la marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE.

5. Expéditions de fournisseurs commerciaux

Des modifications sont proposées en vue de préciser que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales. Elles visent à garantir au titulaire d'une marque le droit d'empêcher des entreprises (qu'elles soient situées ou non dans l'UE) d'importer dans l'UE des produits qui ont fait l'objet de ventes, d'offres, de publicités ou qui ont été expédiés à des consommateurs privés, et à décourager la commande et la vente sur l'internet de produits de contrefaçon.

6. Produits introduits sur le territoire douanier de l'Union

Selon l'arrêt *Philips et Nokia*¹⁶ rendu par la Cour, l'introduction, la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'UE, sous un régime suspensif, de marchandises non originaires de l'UE ne constituent pas, si l'on se réfère à l'acquis existant, une atteinte aux droits de propriété intellectuelle conférés par le droit matériel de l'Union et de ses États membres. Ces marchandises ne peuvent en effet être considérées comme des contrefaçons que s'il est prouvé qu'elles font l'objet d'un acte commercial visant les consommateurs de l'UE, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité. Les implications de cet arrêt ont suscité de vives critiques de la part des acteurs concernés, qui considèrent qu'il fait peser sur les titulaires de droits une charge de la preuve disproportionnée et entrave la lutte contre la contrefaçon. De toute évidence, l'Europe doit se doter d'urgence d'un cadre juridique lui permettant de lutter plus efficacement contre cette activité en plein essor qu'est la contrefaçon. Il est donc proposé de combler le vide existant en permettant aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à une marque déjà enregistrée pour ces produits.

7. Actes préparatoires

¹⁴ Arrêt du 11 septembre 2007 dans l'affaire C-17/06, *Céline*, Rec. p. I-07041.

¹⁵ JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

¹⁶ Arrêt du 1^{er} décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09, *Philips*, et C-495/09, *Nokia*.

Ni le règlement ni la directive ne contiennent de dispositions autorisant des poursuites contre la distribution et la vente d'étiquettes et de conditionnements, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites. Certaines législations nationales comportent des dispositions explicites concernant cette activité. L'inclusion d'une telle disposition dans le règlement et la directive fournit un nouvel instrument pratique, adapté et efficace pour lutter contre la contrefaçon.

- Limitation des effets de la marque européenne (article 12)

La limitation prévue à l'article 12, paragraphe 1, point a), est restreinte à l'usage des noms de personnes, conformément à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission¹⁷. Pour des raisons de cohérence, la limitation prévue à l'article 12, paragraphe 1, point b) est étendue à l'usage de signes ou d'indications non distinctifs. Il a également été jugé opportun de prévoir, à l'article 12, paragraphe 1, point c), une limitation explicite visant de manière générale l'usage de la marque à titre de mention. Enfin, un paragraphe distinct précise les conditions dans lesquelles l'usage d'une marque n'est pas considéré comme conforme aux usages honnêtes des entreprises.

- Désignation et classification des produits et services (article 28)

L'article 28 est modifié afin d'inclure dans le règlement des règles essentielles concernant la désignation et la classification des produits et des services. Ces règles sont également introduites dans la directive. Elles suivent les principes, établis par la Cour de justice¹⁸, qui veulent que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. Les indications générales de l'intitulé de classe de la classification de Nice peuvent être utilisées pour désigner ces produits ou ces services, à condition que cette désignation soit suffisamment claire et précise. Cette modification précise que l'utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Enfin, elle permet aux titulaires de marques européennes déposées avant la date de publication de la nouvelle pratique de l'Agence en matière de classification¹⁹ d'adapter la liste des produits et services à la jurisprudence de la Cour, de manière à ce que le contenu du registre satisfasse au critère de clarté et de précision.

- Marques européennes de certification (articles 74 *ter* – 74 *duodecies*)

Alors que plusieurs systèmes nationaux assurent une protection aux marques de certification, le système de marques européen ne prévoit actuellement que l'enregistrement de marques individuelles ou collectives. Certains organismes publics et privés ne remplissant pas les conditions d'obtention de la protection par une marque collective ont également besoin d'un système permettant de faire protéger des marques de certification au niveau de l'UE. Un tel système permettrait aussi de corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le

¹⁷ Déclarations conjointes du Conseil et la Commission des Communautés européennes inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

¹⁸ Arrêt du 19 juin 2012 dans l'affaire C-307/10, *IP Translator*.

¹⁹ Communication n ° 2/12 du président de l'Office, JO OHMI 7/2012.

système de marques européen. Il est donc proposé d'ajouter au règlement un ensemble de règles spécifique visant l'enregistrement de marques de certification européennes.

- Missions de l'Agence (article 123 *ter*)

Par souci d'exhaustivité, de sécurité juridique et de plus grande transparence, toutes les missions de l'Agence sont définies dans un nouvel article 123 *ter*, y compris celles qui découlent d'autres actes juridiques et sont sans rapport avec le système de marques de l'UE.

5.4. Cadre de coopération (article 123 *quater*)

L'article 123 *quater* met en place un cadre clair régissant la coopération obligatoire entre l'Agence et les services des États membres chargés de la propriété intellectuelle, afin de promouvoir la convergence des pratiques et la mise au point d'outils communs. Il dispose que l'Agence et les services des États membres sont tenus de coopérer et précise les principaux domaines de coopération et les projets communs spécifiques présentant un intérêt pour l'Union dont l'Agence assurera la coordination. Il prévoit également un mécanisme de financement permettant à l'Agence de financer ces projets communs au moyen de subventions.

5.5. Alignement sur l'article 290 du TFUE

Le règlement confère des pouvoirs à la Commission en vue de l'adoption de certaines règles, actuellement prévues par le règlement de la Commission (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire²⁰, le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur²¹, et le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur²². L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d'aligner les compétences que le règlement confère à la Commission sur l'article 290 du traité (nouveaux articles 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* et 161 *bis*).

²⁰ JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.

²¹ JO L 303 du 15.12.1995, p. 33.

²² JO L 28 du 6.2.1996, p. 11.

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

(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 118, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire¹, codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire², a doté l'Union européenne d'un système propre de protection des marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques³, codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques⁴.
- (2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme «marque communautaire» doit être remplacé par le terme «marque européenne». Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom «Office de

¹ JO C 146 E du 12.6.2008, p. 79.

² JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

³ JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

⁴ JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)» par «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» (ci-après dénommée, «l'Agence»).

- (3) 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»⁵, 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.
- (4) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne⁶, le Conseil a appelé la Commission à présenter des propositions en vue de la révision du règlement (CE) n° 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.
- (5) L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l'Union et des pays tiers et qu'il offre une solution viable et une bonne alternative à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.
- (6) Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque doit pouvoir décider soit de ne déposer qu'une marque nationale dans un ou plusieurs États membres, soit de ne déposer qu'une marque européenne, soit de déposer les deux.
- (7) Bien que l'évaluation du fonctionnement global du système de la marque communautaire ait confirmé que de nombreux aspects de ce système, à commencer par ses principes fondamentaux, avaient résisté à l'épreuve du temps et répondaient encore aux besoins et aux attentes des entreprises, la Commission a conclu, dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle»⁷, à la nécessité de moderniser le système des marques dans l'Union pour en accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence d'ensemble et l'adapter à l'ère de l'internet.
- (8) Parallèlement à l'amélioration et à la modification du système de la marque communautaire, il convient d'harmoniser davantage les législations et les pratiques nationales, en les alignant sur le système de marques de l'Union dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l'Union, autant que faire se peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques.
- (9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer

⁵ COM(2008) 465.

⁶ JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.

⁷ COM(2011) 287.

le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.

- (10) Les dispositions actuelles du règlement (CE) n° 207/2009 n'assurent pas aux appellations d'origine et aux indications géographiques le même niveau de protection d'autres instruments du droit de l'Union. Il est donc nécessaire d'explicitier les motifs absolus de refus concernant les appellations d'origine et les indications géographiques et d'en assurer la parfaite cohérence avec la législation de l'Union destinée à protéger ces titres de propriété intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union, il convient d'étendre ces motifs aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.
- (11) Les marques pour lesquelles la demande est rédigée dans des caractères ou une langue non intelligibles au sein de l'Union ne devraient pas pouvoir bénéficier d'une protection si elles devaient se voir refuser l'enregistrement pour des motifs absolus une fois traduites ou transcrites dans l'une quelconque des langues officielles des États membres.
- (12) Il convient de rendre plus difficile l'appropriation malhonnête de marques en élargissant les possibilités d'opposition aux demandes de marque communautaire qui sont faites de mauvaise foi.
- (13) Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l'enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examineur.
- (14) Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec le principe de priorité, qui veut qu'une marque déjà enregistrée l'emporte sur toute marque enregistrée postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque européenne s'exercent sans préjudice des droits que des titulaires ont acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque. Cette disposition 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 commerce⁸.
- (15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

⁸

JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.

- (16) Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque européenne devrait donc également comprendre l'usage d'un signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer les produits ou services du point de vue de leur origine commerciale.
- (17) Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque européenne est autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci enfreint la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative⁹.
- (18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits.
- (19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales.
- (20) Afin que les titulaires de marques européennes puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition sur des produits d'une marque contrefaite et les actes préparatoires préalables à cette apposition.
- (21) Le droit exclusif conféré par une marque européenne ne devrait pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage de signes ou d'indications qui est fait loyalement et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu comme n'incluant que l'usage de noms de personnes et, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire d'une marque européenne ne devrait pas être en mesure d'en empêcher l'usage loyal et honnête pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens.
- (22) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée.

⁹ JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

- (23) Pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, l'usage d'une marque européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage.
- (24) Le règlement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission à en adopter les règles d'exécution. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d'aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- (25) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
- (26) Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à la marque européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du registre des marques européennes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription au registre du transfert de marques européennes, de la création et du transfert d'un droit réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité et de l'octroi ou du transfert d'une licence, ainsi que pour la suppression ou la modification des inscriptions correspondantes.
- (27) Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété intellectuelle des États membres (ci-après également dénommés «les offices nationaux»), les demandes de marque européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Agence.
- (28) La protection d'une marque communautaire est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire. Il est donc essentiel d'inclure dans le règlement (CE) n° 207/2009 des règles de désignation et de classification des produits et des services, et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux doit être interprétée comme n'incluant que l'ensemble des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Il convient de donner aux titulaires de marques européennes qui, suivant la pratique antérieure de l'Agence, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice, la possibilité d'adapter leur liste des produits et services afin que le contenu du registre présente le niveau de clarté et de précision requis, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

- (29) Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale.
- (30) Le système actuel de marque européenne et de recherches au niveau national n'est ni fiable, ni efficace. Il devrait donc être remplacé par une mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre l'Agence et les offices des États membres.
- (31) Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures à suivre pour examiner le respect des règles concernant la date de dépôt et des conditions formelles de demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les procédures d'examen des motifs absolus de refus, les détails de la publication des demandes, la procédure de correction des erreurs et des fautes figurant dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne, les modalités de publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'enregistrement.
- (32) Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division.
- (33) Pour permettre au titulaire d'une marque européenne de renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes énoncés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant la procédure de renonciation à une marque européenne et les procédures de déchéance et de nullité.
- (34) Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente,

rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les détails relatifs au contenu de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de recours.

- (35) Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque européenne, il est nécessaire d'ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques européennes de certification, qui permettent à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.
- (36) Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu.
- (37) L'expérience acquise dans le cadre de l'application du système actuel de la marque communautaire a mis en évidence le potentiel d'amélioration de certains aspects procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures pour simplifier et accélérer les procédures lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela s'impose.
- (38) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l'instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d'erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d'interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l'Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence.
- (39) Pour des raisons de sécurité juridique et d'amélioration de la transparence, il convient de définir clairement toutes les missions de l'Agence, y compris celles qui ne sont pas liées à la gestion du système de marques de l'Union.
- (40) Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Agence et les offices des États membres, qui définisse clairement leurs domaines de coopération et

permette à l'Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque européenne.

- (41) Certains principes régissant la gouvernance de l'Agence devraient être adaptés à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'UE adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012.
- (42) Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la transparence, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence.
- (43) Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter l'accumulation d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas préjuger de la constitution par l'Agence d'une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions.
- (44) Pour que la transformation d'une demande, ou d'une marque européenne, en demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les détails relatifs à son examen et à sa publication.
- (45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement.
- (46) Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures d'enregistrement international des marques.

(47) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 207/2009 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 207/2009 est modifié comme suit:

- (1) Dans le titre, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque européenne»;
- (2) dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;
- (3) dans l'ensemble du règlement, le terme «tribunal des marques communautaires» est remplacé par le terme «tribunal des marques européennes» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;
- (4) dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire collective» est remplacé par le terme «marque européenne collective» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;
- (5) dans l'ensemble du règlement, sauf dans les cas visés aux points (2), (3) et (4), les termes «Communauté», «Communauté européenne» et «Communautés européennes» sont remplacés par «Union» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;
- (6) dans l'ensemble du règlement, le terme «Office», dans la mesure où il fait référence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), prévu par l'article 2 du règlement, est remplacé par le terme «Agence», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
- (7) Dans l'ensemble du règlement, le terme «le président» est remplacé par le terme «le directeur exécutif», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

- (8) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Agence

1. Il est institué une Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles, ci-après dénommée «l'Agence».

2. Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans la législation de l'Union européenne s'entendent comme des références à l'Agence.»

- (9) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Signes susceptibles de constituer une marque européenne

Peuvent constituer des marques européennes tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, 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;

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.»

(10) l'article 7 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«j) les marques exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus être utilisées en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

k) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties;»

l) les marques qui comportent ou sont constituées d'une dénomination de la variété enregistrée conformément au règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales pour le même type de produits.»;

(b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent:

a) que dans une partie de l'Union;

b) que lorsqu'une marque en langue étrangère ou en caractères étrangers est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans un État membre.»;

(11) l'article 8 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

b) lorsque la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée en dehors de l'Union, à condition qu'à la date de la demande, la marque antérieure fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le demandeur soit de mauvaise foi.»

(b) Au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union prévoyant une protection des appellations d'origine et des indications géographiques, ou selon le droit de l'État membre applicable à ce signe:»

(c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque cette marque antérieure est une marque européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.»

(12) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Droit conféré par la marque européenne

1. L'enregistrement d'une marque européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de la marque européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

(a) ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou services;

(b) ce signe est identique ou similaire à la marque européenne et qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou

services pour lesquels la marque européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

- (c) ce signe est identique ou similaire à la marque européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il en est fait usage soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque européenne ou leur porte préjudice.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

- (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 ce signe, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe;
- (c) d'importer ou d'exporter les produits sous ce signe;
- (d) de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
- (e) de faire usage de ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
- (f) de faire usage de ce signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union 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 européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.»

(13) Les articles 9 *bis* et 9 *ter* suivants sont insérés:

«Article 9 *bis*

Atteinte portée au droit du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque européenne par l'article 9, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit d'interdire:

- (a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque;
- (b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de présentations, de conditionnements ou d'autres supports sur lesquels la marque est apposée.

Article 9 *ter*

Date d'opposabilité du droit à des tiers

1. Le droit conféré par une marque européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.
2. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.
3. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»

- (14) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Limitation des effets de la marque européenne

1. Le droit conféré par la marque européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
 - (a) de son nom de personne ou de son adresse;
 - (b) de signes ou d'indications sans caractère distinctif ou relatifs 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 la 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.

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier, dans les cas suivants:
 - (a) il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

- (b) il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.»
- (15) à l'article 13, paragraphe 1, le segment de phrase «dans la Communauté» est remplacé par «dans l'Espace économique européen»;
- (16) L'article 13 *bis* suivant est inséré:
- «Article 13 *bis*
Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement dans une procédure en contrefaçon
1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque européenne ne peut interdire l'usage d'une marque européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphes 3 et 4, de l'article 54, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 57, paragraphe 2.
2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 48, paragraphe 3, de la directive [xxx].
3. Lorsque le titulaire d'une marque européenne ne peut pas interdire, en vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire l'usage de cette marque européenne antérieure dans le cadre d'une procédure en contrefaçon.»;
- (17) À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- «Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
- (a) l'usage de la marque européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque ait aussi été enregistrée ou non sous la forme sous laquelle il en est fait usage;
- (b) l'apposition de la marque européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.»;
- (18) à l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
- «1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires (ci-après dénommé "le registre");»
- (19) à l'article 17, le paragraphe 4 est supprimé;
- (20) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

1. Si une marque européenne 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 de réclamer la cession à son profit de cette marque européenne, à moins que cet agent ou représentant ne justifie sa démarche.

2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1:

- (a) à l'Agence, au lieu d'une demande en nullité fondée sur l'article 53, paragraphe 1, point b);
- (b) à un tribunal des marques européennes au sens de l'article 95, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 100, paragraphe 1.»;

(21) l'article 19 est modifié comme suit:

- (a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sur requête d'une des parties, il est procédé à l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits.»;

- (b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou modifiée sur requête de l'une des parties.»;

(22) à l'article 20, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête de l'une des parties.»;

(23) à l'article 22, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête de l'une des parties.»;

(24) au titre II, la section 5 suivante est insérée:

«SECTION 5

Délégation de pouvoirs

Article 24 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

- (a) l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction ou une transcription, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la demande;

- (b) la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert au registre prévue à l'article 17, paragraphe 5;
 - (c) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la création ou du transfert d'un droit réel;
 - (d) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 20, paragraphe 3, d'une exécution forcée;
 - (e) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 21, paragraphe 3, d'une inclusion dans une procédure d'insolvabilité;
 - (f) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 22, paragraphe 5, de l'octroi ou du transfert d'une licence;
 - (g) la procédure à suivre pour la suppression ou la modification de l'inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une licence, respectivement prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.»
- (25) l'article 25 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 25
Dépôt de la demande
- La demande de marque européenne est déposée auprès de l'Agence.»;
- (26) l'article 26 est modifié comme suit:
- (a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) une reproduction de la marque répondant aux exigences de l'article 4, point b).»;
 - (b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque européenne satisfait aux conditions de forme établies en vertu de l'article 35 bis, point b). Si ces conditions prévoient une reproduction électronique de la marque, le directeur exécutif de l'Agence peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.»;
- (27) l'article 27 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 27
Date de dépôt
- La date de dépôt de la demande de marque européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Agence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura été donné au plus tard à cette date.»

(28) l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

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 la «classification de Nice»).

2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque 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. La liste des produits et des services permet de classer chaque élément dans une seule classe de la classification de Nice.

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.

4. L'Agence rejette la demande en ce qui concerne les indications ou les termes peu clairs ou imprécis si le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Agence.

5. Lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant tous les produits ou services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6. Lorsque la demande vise l'enregistrement pour plus d'une classe, les produits et les services sont groupés 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 les différents groupes étant présentés dans l'ordre des classes.

7. La classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

8. Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette

classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration doit être déposée auprès de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

Les marques européennes pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.»;

- (29) À l'article 29, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.»;

- (30) l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Revendication de priorité

1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure.

2. Le directeur exécutif de l'Agence peut décider que les exigences en matière d'informations et de documents supplémentaires à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément à l'article 35 *bis*, point d), à condition que l'Agence puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.»;

- (31) l'article 33 est modifié comme suit:

- (a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«La revendication de priorité est déposée en même temps que la demande de marque européenne.»;

- (b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit apporter des preuves qu'il a présenté les produits et services portant la marque demandée.»;

(32) à l'article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'ancienneté revendiquée pour la marque européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclarée nulle ou lorsque son titulaire est déclaré déchu de ses droits. Si le titulaire de la marque antérieure est déchu de ses droits, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque européenne.»;

(33) au titre III, la section 5 suivante est insérée:

«SECTION 5

Délégation de pouvoirs

Article 35 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

- (a) les moyens et modalités de dépôt auprès de l'Agence, conformément à l'article 25, d'une demande de marque européenne;
- (b) le détail du contenu de la demande de marque européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l'article 26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3;
- (c) les procédures de vérification de la réciprocité conformément à l'article 29, paragraphe 5;
- (d) la procédure et les règles à respecter en matière d'information et de documentation pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure en vertu de l'article 30;
- (e) la procédure et les règles à respecter en matière de preuve pour revendiquer une priorité d'exposition en vertu de l'article 33, paragraphe 1;
- (f) la procédure à respecter pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale en vertu de l'article 34, paragraphe 1, ou de l'article 35, paragraphe 1.»

(34) à l'article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) si la demande de marque européenne satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions de forme visées à l'article 26, paragraphe 3.»;

(35) à l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé;

(36) au titre IV, la section 2 est supprimée;

(37) l'article 39 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si les conditions auxquelles la demande de marque européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l'article 42. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens, en application du présent règlement ou d'actes délégués adoptés conformément au présent règlement.»

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. L'Agence corrige toute erreur ou faute figurant dans la publication de la demande.»;

(38) l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Observations de tiers

1. Toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'Agence des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7.

Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Agence.

2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

3. La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas du droit de l'Agence à reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, si elle le juge opportun.

4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.»

(39) à l'article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

4. Dans un délai imparti par l'Agence, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

(40) à l'article 42, paragraphe 2, première phrase, le segment de phrase «au cours des cinq années qui précèdent la publication» est remplacé par «au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité»;

(41) l'article 44 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) avant que la date de dépôt visée à l'article 27 ait été accordée par l'Agence, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 1.»;

(b) le paragraphe 3 est supprimé;

(42) l'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Enregistrement

1. Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque européenne. Cet enregistrement fait l'objet d'une publication.

2. L'Agence délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

3. Le titulaire d'une marque européenne enregistrée n'a le droit, pour les produits et services visés par l'enregistrement, de faire usage d'un symbole juxtaposé à la marque et attestant l'enregistrement de celle-ci dans l'Union, que tant que l'enregistrement est en vigueur. Le directeur exécutif de l'Agence décide de la configuration exacte de ce symbole.

4. Le symbole attestant l'enregistrement de la marque ne peut être utilisé par une autre personne que le titulaire de la marque, ou sans le consentement de celui-ci. Le titulaire de la marque ne peut utiliser le symbole attestant l'enregistrement de la marque avant que la marque soit enregistrée, ni une fois qu'elle est tombée en déchéance, a été déclarée nulle, que l'enregistrement a expiré ou que le titulaire a renoncé à la marque.»;

(43) Au titre IV, la section 7 suivante est insérée:

«SECTION 7

Délégation de pouvoirs

Article 45 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) la procédure relative à l'examen du respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt visées à l'article 36, paragraphe 1, point a) et des conditions formelles visées à l'article 26, paragraphe 3, ainsi que la procédure de vérification du paiement des taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point c);

- (b) la procédure relative à l'examen des motifs absolus de refus visé à l'article 37;
- (c) les éléments que contient la publication de la demande visée à l'article 39, paragraphe 1;
- (d) la procédure relative à la rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications des demandes de marque européenne visée à l'article 39, paragraphe 3;
- (e) la procédure relative à la présentation d'observations par des tiers visée à l'article 40;
- (f) les modalités de la procédure relative à la formation et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 42;
- (g) les procédures régissant la modification de la demande en vertu de l'article 43, paragraphe 2, et la division de la demande en vertu de l'article 44;
- (h) les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne et les modalités de la publication de l'enregistrement visée à l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les modalités de délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 45, paragraphe 2.»

(44) À l'article 49, le paragraphe 3 est supprimé;

(45) L'article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

- (a) les modalités procédurales du renouvellement de la marque européenne en vertu de l'article 47, y compris le type de taxes à payer;
- (b) la procédure régissant la modification de l'enregistrement d'une marque européenne prévue à l'article 48, paragraphe 2;
- (c) la procédure régissant la division d'une marque européenne prévue à l'article 49.»;

(46) À l'article 50, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. La validité de la renonciation à une marque européenne qui est déclarée à l'Agence à la suite de la présentation d'une demande en déchéance de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.»;

«3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que

si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue d'un délai déterminé conformément à l'article 57 *bis*, point a).»;

(47) À l'article 53, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les conditions visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque européenne.»;

(48) À l'article 54, paragraphes 1 et 2, le segment de phrase «ni s'opposer à l'usage» est supprimé;

(49) L'article 56 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, point c), le segment de phrase «en vertu de la législation de l'État membre concerné» est remplacé par «en vertu de la législation de l'Union ou de celle de l'État membre concerné.»;

(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Agence soit par un tribunal des marques européennes visé à l'article 95 et que la décision de l'Agence ou de ce Tribunal concernant cette demande a acquis l'autorité de la chose jugée.»;

(50) À l'article 57, paragraphe 2, deuxième phrase, le segment de phrase «à la date de publication de la demande de marque communautaire» est remplacé par «à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque européenne»;

(51) Au titre VI, la section 6 suivante est insérée:

«SECTION 6

Délégation de pouvoirs

Article 57 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) la procédure régissant la renonciation à une marque européenne prévue à l'article 50, y compris le délai visé au paragraphe 3 de ce même article;

(b) les procédures régissant la déchéance et la nullité d'une marque européenne visées aux articles 56 et 57.»;

(52) À l'article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les décisions des instances de décision de l'Agence énumérées à l'article 130, points a) à d), sont susceptibles de recours. Tant le délai de formation d'un recours prévu à l'article 60 que la formation du recours ont un effet suspensif.»;

- (53) L'article 62 est supprimé;
- (54) À l'article 64, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
- «3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal».
- (55) L'article 65 est modifié comme suit:
- (a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.»
- (b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
- «3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»;
- (c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
- «5. Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Agence prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.»;
- (56) L'article 65 bis suivant est inséré:
- «Article 65 *bis*
Délégation de pouvoirs
- La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
- (a) le contenu de l'acte de recours visé à l'article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;
- (b) le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;
- (c) le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60.»;
- (57) Au titre VIII, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
- «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES EUROPÉENNES COLLECTIVES ET LES MARQUES EUROPÉENNES DE CERTIFICATION»;**
- (58) Entre l'intitulé du titre VIII et l'article 66, l'intitulé suivant est inséré:

«SECTION 1

Marques européennes collectives»;

- (59) À l'article 66, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques européennes collectives dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.»;

- (60) À l'article 67, paragraphe 1, le segment de phrase «dans le délai prescrit» est remplacé par «dans le délai prescrit conformément à l'article 74 *bis*»;

- (61) L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque européenne collective sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque européenne collective devrait être rejetée en vertu de l'article 68.»;

- (62) L'article 74 *bis* suivant est inséré:

«Article 74 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l'article 67, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne collective doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l'article 67, paragraphe 2.»;

- (63) Au titre VIII, la section 2 suivante est ajoutée:

«SECTION 2

Marques européennes de certification

Article 74 *ter*

Marques européennes de certification

1. Peuvent constituer des marques européennes de certification les marques européennes ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2. Toute personne morale, y compris les institutions, autorités et organismes relevant du droit public, peut déposer une marque européenne de certification pourvu que:

- (a) cette personne morale n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié,

- (b) cette personne morale soit compétente pour la certification des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques européennes de certification au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à indiquer la provenance géographique des produits ou des services. Une marque de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes ou indications dans le commerce, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Une marque de certification ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

4. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques européennes de certification dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Article 74 *quater*

Règlement d'usage de la marque

1. Le demandeur d'une marque européenne de certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans le délai prescrit conformément à l'article 74 *duodecies*.

2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque, ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Article 74 *quinquies*

Rejet de la demande

1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque européenne prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque européenne de certification est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 74 *ter* et 74 *quater* ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. La demande de marque européenne de certification est également rejetée 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 de certification.

3. La demande n'est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 74 *sexies*

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque européenne de certification sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque européenne de certification devrait être rejetée en vertu de l'article 74 *quinquies*.

Article 74 *septies*

Modification du règlement d'usage de la marque

1. Le titulaire de la marque européenne de certification soumet à l'Agence tout règlement d'usage modifié.
2. La modification n'est pas mentionnée dans le registre lorsque le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 74 *quater* ou comporte un motif de rejet visé à l'article 74 *quinquies*.
3. L'article 74 *sexies* s'applique au règlement d'usage modifié.
4. Aux fins du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 74 *octies*

Transfert

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, une marque européenne de certification ne peut être transférée qu'à une personne morale répondant aux exigences énoncées à l'article 74 *ter*, paragraphe 2.

Article 74 *nonies*

Exercice de l'action en contrefaçon

1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque européenne de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
2. Le titulaire d'une marque européenne de certification 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 74 *decies*

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque européenne de certification est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

- (a) le titulaire ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 74 *ter*, paragraphe 2;
- (b) 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, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre;

- (c) la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 74 *quinquies*, paragraphe 2;
- (d) la modification du règlement d'usage a été mentionnée dans le registre en infraction aux dispositions de l'article 74 *septies*, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque se conforme aux exigences fixées par cet article.

Article 74 *undecies*

Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, la marque européenne de certification qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 74 *quinquies*, est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 *quinquies*.

Article 74 *duodecies*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l'article 74 *quater*, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l'article 74 *quater*, paragraphe 2.»;

- (64) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Forme des décisions et communications de l'Agence

1. Les décisions de l'Agence sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.

2. Toute décision, communication ou notification de l'Agence doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Agence dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Agence. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Agence sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Agence dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Agence.»;

- (65) À l'article 76, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans les procédures de nullité en vertu de l'article 52, l'Agence limite son examen aux moyens et arguments avancés par les parties.»;

(66) À l'article 78, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Le directeur exécutif de l'Agence détermine les montants des frais payables, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée à l'article 93 *bis*, point b).»;

(67) L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79
Notification

1. L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif de l'Agence.

2. Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. La notification peut être effectuée par des moyens électroniques, selon des modalités définies par le directeur exécutif.

4. Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.»;

(68) Les articles 79 *bis*, 79 *ter*, 79 *quater* et 79 *quinquies* suivants sont insérés:

«Article 79 *bis*
Constatation de la perte d'un droit

Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le requérant.

Article 79 *ter*
Communications à l'Agence

Les communications adressées à l'Agence peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.

Article 79 *quater*
Délais

1. Le calcul et la durée des délais sont soumis aux règles adoptées conformément à l'article 93 *bis*, point f).
2. Le directeur exécutif de l'Agence détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne peut pas déposer de documents auprès de l'Agence et les jours où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Agence.
3. En cas d'interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre dans lequel l'Agence est établie ou en cas d'interruption de la connexion de l'Agence aux moyens de communication électronique admis, le directeur exécutif détermine la durée de la période d'interruption.
4. Si des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Agence, le directeur exécutif peut décider que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances touchent le siège de l'Agence, cette décision du président précise qu'elle s'applique à toutes les parties à la procédure.

Article 79 *quinquies*

Rectification des fautes et des erreurs matérielles manifestes

L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.»

(69) L'article 80 est modifié comme suit:

- (a) au paragraphe 1, première phrase, le segment de phrase «entachées d'une erreur de procédure manifeste» est remplacé par «entachées d'une erreur manifeste»;
- (b) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que tous les titulaires de droits sur la marque européenne en question qui sont inscrits au registre.»;
- (c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent article ne préjuge pas du droit des parties à introduire un recours en vertu des articles 58 et 65, ou de la possibilité de corriger les fautes, erreurs et erreurs matérielles manifestes en vertu de l'article 79 *quinquies*. Lorsqu'un recours a été formé contre une décision de l'Agence comportant une erreur, la

procédure de recours perd son objet après révocation par l'Agence de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article.»;

(70) L'article 82 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le présent article ne s'applique ni aux délais prévus à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphes 1 et 3, à l'article 47, paragraphe 3, à l'article 60, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et 112, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 34 après le dépôt de la demande.»;

(b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans le cas où l'Agence fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration du délai non observé et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si la décision initiale n'a pas à être modifiée, elle est confirmée par écrit.»;

(71) L'article 82 *bis* suivant est inséré:

«Article 82 *bis*

Interruption de la procédure

Lors de l'interruption ou de la reprise d'une procédure, l'Agence respecte les modalités fixées conformément à l'article 93 *bis*, point i).»;

(72) L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»;

(73) À l'article 85, paragraphe 1, le segment de phrase «dans les conditions prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «dans les conditions prévues conformément à l'article 93 *bis*, point j).»;

(74) À l'article 86, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l'authenticité de la décision et communique ses coordonnées à l'Agence, à la Cour de

justice et à la Commission. La formule exécutoire est apposée par cette autorité, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision.»;

(75) L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

«Article 87

Registre des marques européennes

1. L'Agence tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. L'Agence tient le registre à jour.

2. Le registre est ouvert à l'inspection publique. Il peut être tenu sous forme électronique.

3. L'Agence gère une base de données électronique contenant les indications relatives aux demandes d'enregistrement des marques européennes et les inscriptions portées au registre. Le contenu de cette base de données peut être mis à la disposition du public. Le directeur exécutif fixe les conditions d'accès à la base de données et la manière dont le contenu de cette base de données peut être fourni sous une forme lisible par machine, y compris les tarifs correspondants.»;

(76) L'article 88 est modifié comme suit:

(a) l'intitulé «Inspection publique» est remplacé par «Inspection publique et conservation des dossiers»;

(b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, certaines pièces peuvent en être exclues. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection.

5. L'Agence conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque européenne ou à un enregistrement de marque européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les documents originaux qui en constituent la base sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Agence, est fixée par le directeur exécutif.»;

(77) L'article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Publications périodiques

1. L'Agence publie périodiquement:

(a) un Bulletin des marques européennes contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications dont la publication est prescrite par le

présent règlement ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

- (b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif de l'Agence ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées aux points a) et b) peuvent être effectuées par voie électronique.

2. Le Bulletin des marques européennes est publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3. Le directeur exécutif peut décider de la publication de certaines informations au Journal officiel dans toutes les langues officielles de l'Union.»

(78) L'article 92 est modifié comme suit:

- (a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, deuxième phrase, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union sont représentées devant l'Agence conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque européenne.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques ou morales mentionnées dans cet alinéa n'ont pas besoin d'être représentées devant l'Agence dans les cas prévus conformément aux dispositions de l'article 93 *bis*, point p).»;

- (b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsque les conditions fixées conformément à l'article 93 *bis*, point p), sont remplies, un représentant commun est désigné.»;

(79) L'article 93 est modifié comme suit:

- (a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Agence ne peut être assurée que:

- (a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans l'Union, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques;
- (b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Agence.

À la demande de l'Agence, les représentants devant l'Agence déposent auprès de celle-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.»;

(b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le directeur exécutif de l'Agence peut accorder une dérogation:

- (a) à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;
- (b) à l'exigence visée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences visées au paragraphe 2, points b) et c) soient satisfaites.»;

(c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés dans les conditions définies conformément à l'article 93 *bis*, point p).»;

(80) Au titre IX, la section 5 suivante est insérée:

«SECTION 5

Attribution des compétences

Article 93 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

- (a) les exigences relatives à la forme des décisions visées à l'article 75;
- (b) les modalités de la procédure orale et de l'instruction visées aux articles 77 et 78;
- (c) les modalités de la notification visée à l'article 79;
- (d) la procédure relative à la constatation de la perte d'un droit visée à l'article 79 *bis*;
- (e) les règles concernant les moyens de communication, y compris les moyens électroniques de communication visés à l'article 79 *ter*, que les parties à la procédure devant l'Agence utilisent et les formulaires que l'Agence fournit;
- (f) les règles régissant le calcul et la durée des délais visées à l'article 79 *quater*, paragraphe 1;
- (g) la procédure relative à la rectification des fautes linguistiques ou des erreurs de transcription et des erreurs matérielles manifestes dans les décisions de l'Agence ainsi que des erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de

la marque ou de la publication de cet enregistrement et imputables à l'Agence, mentionnée à l'article 79 *quinquies*;

- (h) la procédure relative à la révocation d'une décision ou à la suppression d'une inscription au registre telles que mentionnées à l'article 80, paragraphe 1;
 - (i) les modalités de l'interruption et de la reprise de la procédure devant l'Agence visées à l'article 82 *bis*;
 - (j) les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l'article 85, paragraphe 1;
 - (k) les indications visées à l'article 87, paragraphe 1;
 - (l) la procédure relative à l'inspection publique des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5;
 - (m) les modalités de la publication des indications et des inscriptions visées à l'article 89, paragraphe 1, point a), au Bulletin des marques européennes, y compris le type d'informations, et les langues dans lesquelles ces indications et inscriptions doivent être publiées;
 - (n) la fréquence, la forme et les langues des publications au Journal officiel de l'Agence visées à l'article 89, paragraphe 1, point b);
 - (o) les modalités de l'échange d'informations et des communications entre l'Agence et les autorités des États membres et de l'inspection des dossiers par ou via les juridictions ou les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 90;
 - (p) les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l'article 92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article 93, paragraphe 5.»;
- (81) Au titre X, l'intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:
- «Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;**
- (82) L'article 94 est modifié comme suit:
- (a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;

- (b) au paragraphe 1, le segment de phrase «règlement (CE) n° 44/2001» est remplacé par «règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;
- (c) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les références dans le présent règlement au règlement (CE) n° 44/2001 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.»;
- (83) À l'article 96, point c), le segment de phrase «à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase» est remplacé par «à l'article 9 *ter*, paragraphe 2»;
- (84) À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans les actions visées à l'article 96, points (a) et (c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque européenne, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque européenne pourrait être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.»
- (85) L'article 100 est modifié comme suit:
 - (a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le tribunal des marques européennes devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Agence par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Agence inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque européenne est pendante devant l'Agence, le tribunal en est informé par l'Agence et sursoit à statuer jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.»;
 - (b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsqu'un tribunal des marques européennes a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Agence sans délai, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Agence ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Agence inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.»;

- (86) À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. Le tribunal des marques européennes peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées au vu des circonstances de l'espèce.»;
- (87) L'article 108 est supprimé;
- (88) À l'article 113, paragraphe 3, le segment de phrase «ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 *bis*»;
- (89) À l'article 114, paragraphe 2, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»;
- (90) L'article 114 *bis* suivant est inséré:
- «Article 114 *bis*
Délégation de pouvoirs
- La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués qui précisent les conditions formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque européenne doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa publication.»;
- (91) À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Agence.»;
- (92) À l'article 117, le segment de phrase «à l'Office» est remplacé par «à l'Agence et à son personnel»;
- (93) L'article 119 est modifié comme suit:
- (a) au paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
- «La traduction est produite dans le délai fixé conformément à l'article 144 *bis*, point b).»;
- (b) le paragraphe 8 suivant est ajouté:
- «8. Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions doivent être certifiées.»;
- (94) À l'article 120, paragraphe 1, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «un acte délégué adopté en vertu du présent règlement.»;
- (95) L'article 122 est supprimé;

(96) L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

Transparence

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

2. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001.

3. Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité.

4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (**).

(*) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(**) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»;

(97) L'article 123 *bis* suivant est inséré:

«Article 123 *bis*

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (*). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations.

(*) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.»;

(98) Au titre XII, la section 1 *bis* suivante est insérée:

«SECTION 1 *bis*

Missions de l'Agence et coopération visant à promouvoir la convergence

Article 123 *ter*

Missions de l'Agence

1. L'Agence est chargée des missions suivantes:

(a) l'administration et la promotion du système de la marque européenne établi dans le présent règlement;

- (b) l'administration et la promotion du système des dessins et modèles européens établi par le règlement du Conseil (CE) n° 6/2002 (*);
- (c) la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;
- (d) les tâches visées dans le règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (**).

2. L'Agence coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions prévues au paragraphe 1.

3. L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

Article 123 *quater*

Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments

1. L'Agence, les services de propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Cette coopération porte sur les domaines d'activité suivants:

- (a) l'élaboration de critères d'examen communs;
- (b) la création de bases de données et portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;
- (c) la fourniture et l'échange constants de données et d'informations, notamment l'alimentation des bases de données et portails visés au point b);
- (d) la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficacité et leur efficacité;
- (e) le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;
- (f) l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les domaines énumérés aux points a) à e).

2. L'Agence définit, élabore et coordonne des projets communs revêtant un intérêt pour l'Union eu égard aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant

de propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

3. Les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle participent de manière effective aux projets communs visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur maintien à jour.

4. L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs revêtant un intérêt pour l'Union visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne dépasse pas 10% des recettes annuelles de l'Agence. Les bénéficiaires de subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières applicables à l'Agence et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement financier (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (***) et dans le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission (****).

(*) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

(**) JO L 129 du 16.5.2012, p. 1.

(***) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(****) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.»;

(99) Au titre XII, les sections 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION 2

Conseil d'administration

Article 124

Fonctions du conseil d'administration

1. Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire dans la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

- (a) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point c), le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel de l'Agence pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmet le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
- (b) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point d), et en tenant compte de l'avis de la Commission, le conseil d'administration adopte un programme stratégique pluriannuel pour l'Agence, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de

l'Agence, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmet le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

- (c) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point f), le conseil d'administration adopte le rapport annuel puis transmet le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;
- (d) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point g), le conseil d'administration adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;
- (e) le conseil d'administration adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Agence;
- (f) conformément au paragraphe 2, il exerce, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement («compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
- (g) le conseil d'administration arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;
- (h) le conseil d'administration nomme et peut révoquer le directeur exécutif et le ou les directeurs exécutifs adjoints en vertu de l'article 129, et nomme également le président des chambres de recours et les présidents et les membres de chaque chambre de recours en vertu de l'article 136;
- (i) le conseil d'administration veille à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 *bis*, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
- (j) le conseil d'administration est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Agence et dans les autres cas prévus par le présent règlement;
- (k) le conseil d'administration peut présenter des avis et des demandes de renseignements au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 142, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et

définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 125

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission ainsi que de leurs suppléants.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.
3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être prorogé.

Article 126

Président du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.
2. La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Article 127

Réunions

1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.
2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une réunion ordinaire une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.
4. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
5. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article

124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses réunions.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

SECTION 2 *bis*

Conseil exécutif

Article 127 *bis*

Création

Le conseil d'administration peut instituer un conseil exécutif.

Article 127 *ter*

Fonctions et organisation

1. Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration.

2. Le conseil exécutif est chargé d'exercer les fonctions suivantes:

- (a) préparer les décisions devant être adoptées par le conseil d'administration;
- (b) veiller, avec le conseil d'administration, à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
- (c) sans préjudice des fonctions du directeur exécutif, telles que définies à l'article 128, assister et conseiller le directeur exécutif dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.

3. Lorsque l'urgence l'exige, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, en particulier en matière de gestion administrative, y compris suspendre la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. Le conseil exécutif se compose du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission au conseil d'administration et de trois autres membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres. Le président du conseil d'administration est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux réunions du conseil exécutif, mais n'y dispose pas du droit de vote.

5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil d'administration.

6. Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de ses membres.

7. Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 128

Fonctions du directeur exécutif

1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration.

2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence.

4. Le directeur exécutif assume notamment les fonctions ci-après:

- (a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Agence;
- (b) il assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;
- (c) il élabore un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;
- (d) il prépare un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Agence, et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;
- (e) il assure la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rend compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;
- (f) il prépare le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le soumet au conseil d'administration pour approbation;
- (g) il prépare un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

- (h) il prépare un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et rend compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;
- (i) il protège les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;
- (j) il prépare une stratégie antifraude de l'Agence et la présente au comité budgétaire pour approbation;
- (k) afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, il peut saisir la chambre élargie sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;
- (l) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence et exécute le budget;
- (m) il exerce les compétences qui lui sont conférées, eu égard au personnel, par le conseil d'administration en vertu de l'article 124, paragraphe 1, point f);
- (n) il exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 3, de l'article 75, paragraphe 2, de l'article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 *ter* et 79 *quater*, des articles 87, 88 et 89, de l'article 93, paragraphe 4, de l'article 119, paragraphe 8, et de l'article 144, conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;
- (o) il peut déléguer ses fonctions.

5. Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure prévue par le conseil d'administration.

Article 129

Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation de son mandat

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les

membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission européenne.

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, conformément au paragraphe 4, après consultation du directeur exécutif.»;

(100) L'article 130 est modifié comme suit:

(a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) une instance chargée de la tenue du registre;»

(b) le point f) suivant est ajouté:

«f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.»;

(101) À l'article 132, paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans des cas particuliers définis conformément à l'article 144 *bis*, point c), les décisions sont prises par un seul membre.»;

(102) L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Instance chargée de la tenue du registre

1. L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.

2. Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2.

3. Les décisions de l'instance sont prises par un membre.»;

(103) L'article 134 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une division d'annulation est compétente pour toute décision ayant trait:

- (a) aux demandes en déchéance ou en nullité d'une marque européenne,
- (b) aux demandes de cession d'une marque européenne visées à l'article 18.»;

(b) au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans des cas particuliers définis conformément à l'article 144 *bis*, point c), les décisions sont prises par un seul membre.»;

(104) L'article 134 *bis* suivant est inséré:

«Article 134 *bis*

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.»;

(105) L'article 135 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 131 à 134 *bis*.»;

(b) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) par l'instance des chambres de recours visée à l'article 136, paragraphe 4, point a); ou»;

(c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La chambre élargie est également chargée de rendre des avis motivés sur les questions de droit qui lui sont soumises par le directeur exécutif en vertu de l'article 128, paragraphe 4, point k).»;

(d) au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;

(106) L'article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Article 136

Indépendance des membres des chambres de recours

1. Le président des chambres de recours et les présidents de chambre sont nommés pour un mandat de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.
2. Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.
3. Le mandat des présidents de chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours.
4. Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:
 - (a) présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;
 - (b) veiller à l'exécution des décisions de cette instance;
 - (c) attribuer les affaires à une chambre sur la base des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours;
 - (d) transmettre au directeur exécutif les besoins de dépense des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la chambre élargie.

5. Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours.
6. Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.
7. Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8. Les décisions prises par la chambre élargie sur les recours ou ses avis sur les questions de droit qui lui ont été soumises par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Agence visées à l'article 130.

9. Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours ne sont pas des examinateurs ni des membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.»;

(107) L'article 138 est remplacé par le texte suivant:

«Article 138

Comité budgétaire

1. Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.

2. Les articles 125 et 126 et l'article 127, paragraphes 1 à 4 et 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire.

3. Le comité budgétaire arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.»;

(108) À l'article 139, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'Agence transmet deux fois par an à la Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Agence.»;

(109) L'article 141 *bis* suivant est inséré:

«Article 141 *bis*

Lutte contre la fraude

1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (CE) n° 1073/1999, l'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Agence en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Agence, des fonds de l'Union.

3. L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d'établir

l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Agence.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

5. Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.»;

(110) L'article 144 est remplacé par le texte suivant:

«Article 144

Taxes

1. Outre les taxes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 47, paragraphes 1 et 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 1, à l'article 113, paragraphe 1, et à l'article 147, paragraphe 5, des taxes sont perçues dans les cas suivants:

- (a) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement;
- (b) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque européenne;
- (c) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque européenne;
- (d) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit;
- (e) modification d'une marque européenne enregistrée;
- (f) délivrance d'un extrait du registre;
- (g) inspection publique d'un dossier;
- (h) délivrance d'une copie des pièces des dossiers;
- (i) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande;
- (j) communication d'informations contenues dans un dossier;
- (k) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.

2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient

significativement excédentaire de façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce réexamen sont transférés au budget de l'Union.

3. Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Agence, autres que celles visées au paragraphe 1, et pour les publications émanant de l'Agence, conformément aux critères fixés par les actes délégués adoptés en vertu de l'article 144 *bis*, point d). Le montant des tarifs n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Agence.

4. Conformément aux critères fixés par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 144 *bis*, point d), le directeur exécutif peut prendre les mesures suivantes:

- (a) il peut déterminer les modes de paiement spécifiques, autres que ceux prévus conformément à l'article 144 *bis*, point d), qui peuvent être utilisés, en particulier au moyen de dépôts sur des comptes courants ouverts auprès de l'Agence.
- (b) il peut déterminer les montants en dessous desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif n'est pas remboursée;
- (c) il peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

Lorsque les modes de paiement visés au point a) peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés versés à l'Agence.»;

(111) La section 6 suivante est insérée:

«SECTION 6

Délégation de pouvoirs

Article 144 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués afin d'établir:

- (a) les critères spécifiques d'utilisation des langues visées à l'article 119;
- (b) les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation sont prises par un seul membre en vertu de l'article 132, paragraphe 2, et de l'article 134, paragraphe 2;
- (c) les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans

lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5;

- (d) le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4.
- (112) À l'article 145, le segment de phrase «ses règlements d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»;
- (113) À l'article 147, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
- «4. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Agence. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est exigible à la date d'enregistrement de la marque européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.
5. La demande internationale remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 *bis*, point a).
6. L'Agence examine si la demande internationale répond aux conditions prévues à l'article 146 et aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article.
7. L'Agence transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.»;
- (114) L'article 148 *bis* suivant est inséré:
- «Article 148 *bis*
Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base
- Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international les faits et les décisions affectant la validité de la demande de marque européenne ou de l'enregistrement de la marque européenne sur lequel l'enregistrement international se fonde.»;
- (115) À l'article 149, la phrase suivante est ajoutée:
- «La demande remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 *bis*, point c).»;
- (116) L'article 154, paragraphe 4, est supprimé;
- (117) L'article 154 *bis* suivant est inséré:

«Article 154 *bis*

Marques collectives et marques de certification

Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'Agence respecte les procédures prévues conformément à l'article 161 *bis*, point f).»;

(118) L'article 155 est supprimé;

(119) L'article 156 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, le segment de phrase «six mois» est remplacé par «un mois»;

(b) le paragraphe 4 est supprimé;

(120) Les articles 158 *bis*, 158 *ter* et 158 *quater* suivants sont insérés:

«Article 158 *bis*

Effet juridique de l'enregistrement des transferts

L'inscription au registre international d'un changement de titulaire de l'enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un transfert conformément à l'article 17.

Article 158 *ter*

Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits

L'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité en vertu, respectivement, des articles 19, 20, 21 et 22.

Article 158 *quater*

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire

Dans les cas définis conformément à l'article 161 *bis*, point h), l'Agence transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.»;

(121) L'article 159 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, sous réserve qu'à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent.»;

- (b) au paragraphe 2, le segment de phrase «ou à l'arrangement de Madrid» est supprimé;
- (122) Au titre XIII, la section 4 suivante est insérée:

«SECTION 4

Attribution des compétences

Article 161 *bis*

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

- (a) les conditions formelles d'une demande internationale visées à l'article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l'article 147, paragraphe 4;
- (b) les modalités de la notification prévue à l'article 148 *bis*;
- (c) les conditions formelles d'une requête en extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale;
- (d) la procédure à respecter pour se prévaloir de l'ancienneté d'une marque en vertu de l'article 153;
- (e) les procédures relatives à l'examen des motifs absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et à l'examen d'une opposition en vertu de l'article 156, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international;
- (f) les procédures en matière d'enregistrements internationaux visées à l'article 154 *bis*;
- (g) les cas dans lesquels l'Agence notifie au Bureau international l'invalidation des effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 158 et les informations qu'une telle notification contient;
- (h) les modalités de la transmission des demandes au Bureau international visée à l'article 158 *quater*;
- (i) les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de transformation en vertu de l'article 159, paragraphe 1;
- (j) les conditions formelles d'une requête en transformation visée à l'article 161 et les procédures pour une telle transformation;
- (k) les modalités des communications entre l'Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application de l'article 147,

paragraphe 4, de l'article 148 *bis*, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 *quater*.»;

(123) L'article 162 est supprimé;

(124) L'article 163 est supprimé;

(125) L'article 163 *bis* suivant est inséré:

«Article 163 *bis*

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* et 161 *bis* est conférée pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal officiel de l'Union européenne* ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* ou de l'article 161 *bis* n'entre en vigueur que si, au cours des deux mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(126) L'article 164 est supprimé;

(127) L'article 165 *bis* suivant est inséré:

«Article 165 *bis*

Évaluation et réexamen

1. D'ici 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.

2. Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l'Agence et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant

accordée au mécanisme de financement. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

3. La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

4. Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. Si la Commission estime que le maintien de l'Agence n'est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer l'abrogation du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [indiquer la date correspondant au quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne].

L'article 1^{er}, paragraphe 9, paragraphe 10, point b), paragraphes 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99 en ce qu'il concerne l'article 128, paragraphe 4, point n), paragraphe 101, paragraphe 103, point b), paragraphe 105, point d), , paragraphes 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 et 124, s'applique à compter du

[indiquer la date correspondant au premier jour du premier mois suivant une période de dix-huit mois commençant à la date indiquée au premier paragraphe].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président