

# Transposition en droit allemand de la Directive marque (Directive (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015)

Alexandra FOTTNER

*Rechtsanwältin (avocate), Cabinet MÜLLER FOTTNER STEINECKE, Munich*

Marie-Hélène DUIJS-CORNAIRE

*LL.M, Cabinet MÜLLER FOTTNER STEINECKE, Munich*

*La Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après dénommée « Directive marque ») prévoit de nombreuses règles en vue de l'harmonisation et de la modernisation des législations nationales relatives aux marques ainsi que leur alignement avec le droit des marques de l'Union européenne. Cette directive a été transposée en Allemagne par la loi de modernisation du droit des marques (« Markenrechtsmodernisierungsgesetz » ou « MaMoG », ci-après dénommée « loi de modernisation »), entrée en vigueur en grande partie le 14 janvier 2019. La loi de modernisation tend vers une transposition systématique des dispositions de la Directive marque et modifie la loi allemande sur les marques (« Markengesetz ») tant sur le fond que sur la procédure. La loi allemande sur les marques conserve néanmoins quelques spécificités notables en matière de procédure. La présente contribution présente les dispositions les plus importantes de la loi de modernisation*

## I. Acquisition et maintien du droit de marque

### 1. Signes susceptibles de constituer une marque

L'exigence d'une représentation graphique est abandonnée pour le dépôt et l'enregistrement d'une marque. Il suffit désormais que le signe déposé soit propre à être représenté de telle manière que l'objet de sa protection puisse être déterminé clairement et précisément par le public et les administrations compétentes<sup>1</sup>. Le signe peut être représenté sur papier ou sous forme électronique lisible par l'Office allemand des brevets et des marques<sup>2</sup>, comme par exemple en format JPEG, MP3 ou MP4.

Cet assouplissement ouvre la voie à l'enregistrement de nouvelles formes de marques, telles que les marques multimédias,

les marques sonores (transposables ou non sous forme de notes), les hologrammes, etc.

### 2. Marques de certification

La loi de modernisation introduit la marque de certification<sup>3</sup>, qui n'était auparavant pas protégée en Allemagne. Cette catégorie de marques a pour but de garantir que les produits et services la revêtant présentent des caractéristiques particulières conformes aux critères définis dans le règlement d'usage de la marque. Ces caractéristiques concernent, entre autres, les matériaux employés, la qualité, le mode de fabrication, la précision, à l'exception toutefois de l'origine géographique.

La marque de certification peut être déposée par toute personne physique ou morale, dès lors que son activité ne comprend pas la fourniture des produits ou services certifiés (obligation de neutralité).

<sup>1</sup> Article 8 (1) de la loi allemande sur les marques.

<sup>2</sup> Article 6a (1) du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

<sup>3</sup> Articles 106a-106h de la loi allemande sur les marques.

L'usage sérieux de la marque par au moins une personne habilitée constitue un usage sérieux de la marque au sens de la loi.

### **3. Nouveaux motifs absolus de refus d'enregistrement**

La loi de modernisation définit de nouveaux motifs absolus de refus d'enregistrement de marques qui prennent en considération le renforcement de la protection en Europe des produits traditionnels et du terroir ainsi que des variétés végétales. Ces motifs absolus de refus ne peuvent être surmontés par la démonstration de la renommée de la marque.

Ainsi, les signes comprenant les indications suivantes protégées par le droit de l'Union européenne, la législation allemande ou un accord international conclu par l'Union européenne ou l'Allemagne peuvent faire l'objet d'un refus d'enregistrement à titre de marque<sup>4</sup> :

#### ***a) Indications géographiques protégées (IGP) et appellations d'origine protégée (AOP)***

Les IGP et AOP protégées dans l'Union européenne sont répertoriées et définies dans la base de données « eAmbrosia » de la Commission européenne. Ce motif de refus concerne les marques qui contiennent - exclusivement ou non - une IGP ou AOP ou un terme imitant ou évoquant une IGP ou AOP<sup>5</sup>. Il ne concerne toutefois pas les termes génériques contenus dans les IGP ou AOP et ne s'applique que si les produits revendiqués par la marque correspondent aux produits pour lesquels l'IGP ou l'AOP est protégée. L'Office allemand des brevets et des marques lèvera

son objection si les produits en question revendiqués par la marque sont limités à ceux conformes aux exigences du cahier des charges de l'IGP ou AOP.

#### ***b) Mentions traditionnelles de vin protégées***

Les mentions traditionnelles de vin accompagnent une référence à une AOP / IGP ou informent les consommateurs sur des caractéristiques des vins, telles que leur méthode de production, leur vieillissement, etc.<sup>6</sup>. Les mentions protégées dans l'Union européenne sont répertoriées dans la base de données « E-Bacchus » de la Commission européenne. En substance, une marque portant sur un vin et contenant une mention traditionnelle peut être refusée à l'enregistrement en cas d'usurpation ou d'utilisation fautive ou trompeuse de ladite mention<sup>7</sup>. L'Office allemand des brevets et des marques lèvera toutefois son objection si les produits concernés sont limités de façon à satisfaire à la définition et aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle en question.

#### ***c) Spécialités traditionnelles garanties (ci-après STG)***

Les spécialités traditionnelles garanties dans l'Union européenne sont répertoriées et définies dans la base de données « DOOR » de la Commission européenne. Les spécialités traditionnelles sont protégées contre toute usurpation ou pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur<sup>8</sup>. L'Office allemand des brevets et des marques interprète les contours de ce motif de refus par analogie avec les IGP et AOP. Ainsi, une marque contenant,

<sup>4</sup> Article 8 (2) n° 9-12 de la loi allemande sur les marques.

<sup>5</sup> Articles 13 (1) et 14 (1) du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ; articles 102 (1) et 103 (2) du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour les vins ; articles 19 (1) et 20 (2) du règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 pour les produits vinicoles aromatisés ; article 16 du Règlement

(CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 pour les boissons spiritueuses.

<sup>6</sup> Article 112 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.

<sup>7</sup> Article 32 du Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018 en relation avec Articles 112 et 113 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.

<sup>8</sup> Article 24 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.

imitant ou évoquant une STG sera refusée à l'enregistrement pour les produits correspondant à la classe de produits pour lesquels la STG est protégée. L'Office lèvera l'objection si le libellé de la marque limite les produits concernés à ceux conformes au cahier des charges de la STG en question.

#### **d) Dénominations de variétés végétales**

Les variétés végétales protégées dans l'Union européenne sont répertoriées sur la base de données « CPVO Variety Finder » de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV). La liste des variétés protégées en Allemagne est publiée en ligne par l'Office fédéral des variétés végétales (« *Bundessortenamt* »). Une marque consistant en une dénomination de variété végétale protégée ou reproduisant ses éléments essentiels sera refusée à l'enregistrement pour les produits de cette variété et des espèces voisines<sup>9</sup>. L'objection officielle sera levée si le libellé de la marque exclut de la protection les produits couverts par la variété végétale en question ainsi que par les espèces voisines de cette variété.

#### **4. Durée de protection**

La protection d'une marque prend désormais fin dix ans exactement après la date de dépôt<sup>10</sup>, et non plus, comme auparavant, à la fin du mois correspondant au mois de dépôt. A titre d'exemple, une marque déposée le 10 octobre 2020 sera protégée jusqu'au 10 octobre 2030. Le renouvellement est à opérer, et les redevances à régler, dans les six mois précédant la fin de la protection.

#### **5. Délai de grâce de non-usage**

Ce délai de cinq ans court à compter de la date d'expiration du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée, à compter de la date à

laquelle la décision concluant la procédure d'opposition devient définitive ou à laquelle l'opposition est retirée<sup>11</sup>. Le point de départ et l'expiration du délai de grâce sont désormais indiqués dans le registre allemand des marques<sup>12</sup>.

## **II. Licences**

La loi prévoit dorénavant que le titulaire d'une licence exclusive peut introduire une action en contrefaçon d'une marque sans le consentement du titulaire de cette marque si, après injonction formelle, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié<sup>13</sup>. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le titulaire d'une licence ne pouvait engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de la marque.

En outre, il est désormais possible d'inscrire une licence au registre allemand des marques. L'Office allemand des brevets et des marques inscrit la licence ou modifie l'inscription sur demande du titulaire de la marque ou de la licence, qui doit apporter en outre la preuve de l'accord de l'autre partie<sup>14</sup>. Les redevances pour toute inscription ou modification s'élèvent à 50 euros. Cette inscription a un caractère informatif et n'entraîne pas de conséquences juridiques sur le fond, notamment quant à l'opposabilité de la licence aux tiers.

Le titulaire de la marque peut également faire inscrire au registre des marques, sans frais et sans engagement juridique, la mention selon laquelle il est en principe disposé à accorder une licence sur la marque en question<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> Article 8 (2) n° 12 de la loi allemande sur les marques.

<sup>10</sup> Article 47 (1) de la loi allemande sur les marques.

<sup>11</sup> Article 26 (5) de la loi allemande sur les marques.

<sup>12</sup> Article 25 n° 20a du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

<sup>13</sup> Article 30 (3) de la loi allemande sur les marques.

<sup>14</sup> Article 30 (6) de la loi allemande sur les marques.

<sup>15</sup> Article 42c du règlement d'application de la loi allemande sur les marques.

### III. Droits conférés par la marque

#### 1. Détermination de nouveaux actes de contrefaçon

La loi de modernisation définit expressément trois nouveaux actes de contrefaçon de la marque.

##### *a) Usage d'un signe identique ou similaire comme nom commercial ou dénomination commerciale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination commerciale*

Un tel usage peut constituer un acte de contrefaçon s'il est fait en lien avec des produits ou services et si ceux-ci sont identiques ou similaires aux produits ou services couverts par la marque antérieure<sup>16</sup>. Un usage du signe purement à titre de nom commercial ou de dénomination commerciale et sans lien avec des produits ou services n'est donc pas considéré comme pouvant constituer une violation du droit sur la marque.

Avant la transposition de la Directive marque, la loi allemande sur les marques permettait au titulaire d'une marque d'interdire l'usage d'un nom commercial mais ne contenait pas de disposition expresse à cette fin. Cette nouvelle disposition est donc un progrès pour les titulaires de marques antérieures. La question de savoir dans quelles conditions l'usage d'un nom commercial peut constituer une violation du droit sur une marque a fait l'objet de nombreuses discussions tant en Allemagne qu'au niveau européen. L'exigence expresse d'un lien avec des produits et services précise les conditions d'application de la nouvelle disposition. Néanmoins, une part d'incertitude demeure et un examen au cas par cas reste nécessaire.

<sup>16</sup> Article 14 (2) et (3) n° 5 de la loi allemande sur les marques.

##### *b) Usage d'un signe aux fins de publicité comparative*

Un tel usage constitue un acte de contrefaçon s'il est contraire aux dispositions relatives à la publicité comparative de la loi allemande contre la concurrence déloyale<sup>17</sup>.

##### *c) Usage d'un signe sur des marchandises en transit*

La loi de modernisation introduit la possibilité de faire obstacle aux marchandises manifestement contrefaisantes en transit, même si ces marchandises ne sont pas destinées à être importées en Allemagne ou dans l'Union européenne. Il s'agit d'une nouveauté importante en Allemagne, qui devrait mettre un terme à la position jusqu'alors très précaire des titulaires de marques dans la lutte contre la contrefaçon. La loi allemande va même au-delà des exigences de la Directive marque et permet également aux titulaires d'une dénomination commerciale de s'opposer au transit de marchandises contrefaisantes.

En substance, le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale est désormais habilité à interdire à tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire allemand sans nécessairement les mettre en libre circulation, si ces marchandises ou leurs emballages proviennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque ou une dénomination commerciale qui est identique à la marque ou dénomination commerciale protégée pour ces marchandises ou ne s'en distingue pas dans ses aspects essentiels<sup>18</sup>.

Cette réglementation s'applique aux produits sous surveillance douanière. Elle concerne les cas de violation manifeste impliquant des signes et des produits identiques ou quasi-

<sup>17</sup> Article 14 (3) n° 7 de la loi allemande sur les marques, en relation avec l'Article 6 de la loi allemande contre la concurrence déloyale.

<sup>18</sup> Article 14a de la loi allemande sur les marques.

identiques, qui sont reconnaissables immédiatement par les autorités douanières.

Une procédure en deux temps a été établie. Au moyen d'une demande d'intervention douanière, le titulaire de la marque ou de la dénomination commerciale peut faire retenir en transit les marchandises manifestement contrefaisantes. En l'absence de contestation du déclarant ou détenteur des marchandises litigieuses, ces dernières sont détruites. En cas de contestation du déclarant ou détenteur des marchandises, le titulaire peut poursuivre la procédure au moyen d'une action devant les tribunaux civils allemands. Ses droits seront alors reconnus et les marchandises pourront être détruites à moins que le déclarant ou détenteur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre que l'importation des marchandises dans le pays de destination finale est légale. C'est donc le cadre juridique du pays de destination finale qui décide des droits du titulaire de la marque ou de la dénomination commerciale en Allemagne.

## 2. Limitations des effets de la marque

La loi de modernisation reformule les règles déjà existantes quant aux limites des effets d'une marque et d'une dénomination commerciale en adoptant les termes de la Directive marque. Ainsi, le titulaire d'une marque ou dénomination commerciale ne peut interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires des signes suivants<sup>19</sup> :

- Usage du nom ou de l'adresse d'un tiers, s'il s'agit d'une personne physique.
- Usage d'un signe identique ou similaire dépourvu de tout caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique des produits et services en question.

Le caractère descriptif ou non-distinctif du signe utilisé ne doit pas être apprécié de

manière abstraite mais en considération de la forme concrète de l'usage du signe.

- Usage de la marque ou dénomination commerciale aux fins d'identifier ou de désigner des produits et services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination des produits et services notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

Concernant ce dernier usage, la liste des destinations des produits et services n'étant pas exhaustive, il peut être supposé également que la référence à la marque d'un tiers en lien avec des services de réparation des produits de cette marque ne peut être interdite par le titulaire de ladite marque.

Les limitations des effets de la marque énumérées ci-dessus ne s'appliquent toutefois que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

## IV. Opposition, nullité et déchéance

### 1. Procédure d'opposition

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque a été modifiée à plusieurs égards.

a) Une opposition peut désormais être fondée sur plusieurs droits antérieurs, dès lors que ceux-ci ont le même titulaire<sup>20</sup>. Les redevances de départ s'élèvent à 250 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros pour chaque droit antérieur supplémentaire revendiqué au-delà du premier.

b) Outre les marques et dénominations commerciales, deux nouveaux types de droits antérieurs peuvent servir de fondement à une opposition, à savoir les indications géographiques protégées (ci-après IGP) et les appellations d'origine protégée (ci-après AOP)<sup>21</sup>. Ainsi les IGP et AOP constituent un motif absolu et relatif de refus

<sup>19</sup> Article 23 de la loi allemande sur les marques.

<sup>20</sup> Article 42 (3) de la loi allemande sur les marques.

<sup>21</sup> Article 42 (2) n° 5 de la loi allemande sur les marques.

d'enregistrement d'une marque. L'étendue de leur protection n'est toutefois pas la même dans les deux cas, car une opposition permet d'obtenir l'annulation d'une marque non seulement pour la catégorie de produits pour laquelle l'IGP ou l'AOP est protégée, mais également pour d'autres catégories de produits. Le bien-fondé de l'opposition ne sera pas apprécié selon les critères « classiques » liés à la similitude des signes et des produits et au risque de confusion, mais sur le fondement des critères définis par les Règlements européens respectifs relatifs à la protection des différents types de produits<sup>22</sup>. La loi allemande précise toutefois que l'opposition ne peut être accueillie que si la protection offerte par l'AOP ou l'IGP permet de faire interdire l'usage de la marque sur l'ensemble du territoire allemand<sup>23</sup>. En vue d'obtenir l'annulation d'une marque pour des produits distincts de ceux pour lesquels l'AOP ou l'IGP antérieure est protégée, l'opposant devra par exemple démontrer que l'AOP ou l'IGP est réputée et que l'usage de la marque contestée tire indûment profit de cette réputation.

Ce nouveau type d'opposition offre une alternative aux actions devant les tribunaux civils et entraîne un allègement considérable de la procédure. Toutefois, sa pertinence devra être appréciée dans chaque cas d'espèce et, selon le cas, une action en justice pourra s'avérer plus appropriée. A titre d'exemple, la Cour de Justice de l'Union européenne et la Cour suprême fédérale allemande ont jugé que, lorsque le terme contesté est utilisé pour indiquer le goût d'une denrée alimentaire autre que le produit protégé par l'AOP (en l'occurrence un sorbet au champagne), ce terme ne doit être considéré comme profitant de la réputation de l'AOP que si le demandeur prouve que la denrée alimentaire n'a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet

ingrédient dans sa composition<sup>24</sup>. Il sera difficile d'apporter une telle preuve dans le cadre d'une opposition, en relation avec un libellé de produits abstrait, de sorte qu'une action en justice liée à un usage concret pourrait être ici plus avantageuse.

c) Les règles liées à l'exception de non-usage ont également fait l'objet de profonds changements. Sur demande du titulaire de la marque contestée, l'usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé pour la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée (et non plus la date de sa publication, comme auparavant), dès lors que le délai de grâce de non-usage de la marque antérieure a expiré à cette date<sup>25</sup>. Il s'ensuit de cette nouvelle règle que l'usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé pour une période plus éloignée dans le temps, ceci en particulier dans les cas où la marque contestée revendique une priorité et/ou a été enregistrée au terme d'une longue procédure (par exemple après objection officielle). Il est d'autant plus important pour le titulaire d'une marque de se prémunir et de conserver à long terme de la documentation relative à son usage.

La règle prévoyant que l'usage doit être prouvé également pour une seconde période « fluctuante » de cinq années avant la décision définitive de l'Office, jusqu'alors une particularité du droit allemand, est désormais supprimée dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'usage sérieux de la marque antérieure doit être « prouvé » et non plus seulement « rendu vraisemblable » comme auparavant. L'Office allemand des brevets et des marques a toutefois fait savoir que cette nouvelle terminologie ne change pas ses exigences quant aux documents et informations à présenter. En particulier, la déclaration sur

<sup>22</sup> Article 13 (1) du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ; article 103 (2) du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour les vins ; article 20 (2) du règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 pour les produits vinicoles aromatisés ;

article 16 du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 pour les boissons spiritueuses.

<sup>23</sup> Article 13 (1) de la loi allemande sur les marques.

<sup>24</sup> CJUE, 20 décembre 2017, C-393/16 ; Cour suprême fédérale, 19 juillet 2018, Aff. I ZR 268/14.

<sup>25</sup> Article 43 (1) de la loi allemande sur les marques.

l'honneur demeure un des documents essentiels à fournir en vue de démontrer l'usage sérieux d'une marque. En ceci, le système allemand devrait continuer à se distinguer du système européen.

## 2. Procédures de nullité et de déchéance

Conformément aux dispositions de la Directive marque, la loi de modernisation prévoit des procédures administratives permettant d'obtenir l'annulation (pour motifs absolus ou motifs relatifs) et la déchéance d'une marque. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2020.

Les procédures administratives de déchéance et de nullité pour motifs relatifs constituent une des nouveautés les plus importantes introduites par la loi de modernisation. Ces deux procédures, qui impliquaient jusqu'alors les tribunaux civils, peuvent désormais être menées entièrement par voie administrative. Il en résulte une économie de procédure et une réduction des frais. Toutefois, il restera également possible d'engager des actions en déchéance et en nullité pour motifs relatifs auprès des tribunaux civils. Les avantages et inconvénients des deux options devront être pesés au cas par cas.

Quant à la procédure administrative de nullité pour motifs absolus, celle-ci existait déjà en droit allemand. Le déroulement de cette procédure est repris de manière quasiment identique par la loi de modernisation et sert de modèle aux nouvelles procédures de déchéance et de nullité pour motifs relatifs.

Dans la pratique, les grandes lignes suivantes sont à retenir :

### *a) Requête en nullité pour motifs absolus*

La requête en nullité pour motifs absolus<sup>26</sup> peut être introduite par toute personne auprès

de l'Office allemand des brevets et des marques. Pour être admissible, la requête doit être motivée par l'indication du motif absolu pertinent et l'exposé des faits et preuves correspondants. Les redevances à payer pour la requête s'élèvent à 400 euros.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi de la requête en nullité en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position dans un délai de deux mois. Si le titulaire ne conteste pas la requête, la marque est annulée sans examen sur le fond. Si au contraire le titulaire conteste la requête en nullité, la procédure est poursuivie et un examen du bien-fondé de la requête est mené.

### *b) Requête en déchéance*

Cette requête peut être introduite par toute personne. Les redevances de base s'élèvent à 100 euros. Pour être admissible, la requête doit être motivée par l'exposé des faits et l'apport de preuves pertinentes.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi d'une requête en déchéance en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position sur la requête dans un délai de deux mois<sup>27</sup>. Si le titulaire ne conteste pas la déchéance, la marque contestée est annulée. Si le titulaire conteste la déchéance, l'Office en informe le demandeur. La procédure n'est alors poursuivie et le bien-fondé de la requête examiné que si le demandeur paye une redevance complémentaire de 300 euros<sup>28</sup>.

### *c) Requête en nullité pour motifs relatifs*

La requête en nullité pour motifs relatifs peut être fondée non seulement sur les mêmes droits antérieurs qu'une opposition mais également, entre autres, sur des droits d'auteur ou des dénominations de variétés végétales. Elle peut être introduite par les titulaires des droits antérieurs en question ou les personnes autorisées à faire valoir des droits liés aux IGP

<sup>26</sup> Article 53 de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2020).

<sup>27</sup> Article 53 (4) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2020).

<sup>28</sup> Article 53 (5) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2020).

et AOP<sup>29</sup>. Les redevances de départ s'élèvent à 400 euros, auxquels s'ajoutent 100 euros pour tout droit antérieur supplémentaire revendiqué au-delà du premier. Pour être admissible, la requête doit être accompagnée de l'exposé des faits et des preuves qui la motivent<sup>30</sup>.

L'Office allemand des brevets et des marques saisi de la requête en nullité en informe le titulaire de la marque contestée et l'invite à prendre position dans un délai de deux mois. En l'absence de contestation de la requête par le défendeur, la marque est annulée sans examen sur le fond. Si au contraire le défendeur conteste la requête en nullité, la procédure est poursuivie et le bien-fondé de la requête est examiné.

En cas de requête en nullité fondée sur une marque antérieure, le défendeur a la possibilité de contester l'usage de cette marque<sup>31</sup>.

(1) Dès lors que le délai de grâce de non-usage a déjà expiré pour la marque antérieure à la date de la requête en nullité, le requérant a alors la charge de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure pour la période de cinq ans précédant la date de la requête.

(2) Dans l'hypothèse où le délai de grâce de non-usage de la marque antérieure expire après introduction de la requête en nullité, l'usage sérieux de la marque doit être prouvé pour la période de cinq ans précédant la décision qui conclura la procédure de nullité. Il s'agit d'une période de temps fluctuante, de sorte que le requérant peut être amené à fournir des preuves d'usage à plusieurs reprises, en fonction de la durée de la procédure. Cette exception de non-usage, qui n'est pas prévue par la Directive marque, découle directement des règles applicables en Allemagne dans le cadre des actions en contrefaçon et - avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation - de la procédure d'opposition. Il est fort probable que la jurisprudence considère, dans les cas où le

délai de grâce de non-usage de la marque antérieure a déjà expiré à la date de la requête en nullité, que l'usage sérieux de cette marque doit être prouvé cumulativement pour les deux périodes de temps envisagées aux points (1) et (2).

(3) En outre, dans l'hypothèse où le délai de grâce de non-usage aurait déjà expiré à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le requérant devra également prouver que sa marque antérieure n'aurait pas pu être déchu pour défaut d'usage à cette date.

Ces règles illustrent clairement la nécessité pour le titulaire d'une marque d'archiver régulièrement et à long terme de la documentation relative à son usage. L'usage de la marque antérieure doit être prouvé sur une durée allant jusqu'à trois périodes cumulatives. En ceci, la requête en nullité est nettement plus défavorable au titulaire de la marque antérieure que la procédure d'opposition.

#### ***d) Actions en déchéance et en nullité pour motifs relatifs devant les tribunaux civils***

Conformément à la Directive marque et alternativement aux procédures administratives, les tribunaux civils conservent leur compétence pour statuer sur des actions en déchéance ou en nullité pour motifs relatifs<sup>32</sup>. L'action en nullité pour motifs relatifs peut être fondée sur les mêmes droits antérieurs que la requête administrative en nullité. En cas d'exception de non-usage, les trois périodes pour lesquelles l'usage de la marque antérieure doit être prouvé sont équivalentes à celles prévues dans le cadre de la procédure administrative.

Le demandeur a donc le choix entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. En pratique, les avantages et inconvénients de ces deux options devront être

<sup>29</sup> Article 53 (3) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

<sup>30</sup> Article 53 (1) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

<sup>31</sup> Article 53 (6) de la loi allemande sur les marques (en vigueur depuis le 1er mai 2020).

<sup>32</sup> Article 51 de la loi allemande sur les marques.



pesés au cas par cas. Contrairement à la voie administrative, l'action devant les tribunaux civils implique un examen systématique du bien-fondé de l'action. Les frais seront probablement plus élevés par la voie judiciaire, mais ceux-ci sont remboursés en grande partie au demandeur en cas de succès de l'action, ce qui n'est en principe pas le cas dans le cadre d'une procédure administrative. La procédure judiciaire pourrait s'avérer plus rapide en raison de l'engorgement des procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques. Cette dernière pourrait, selon les cas, offrir de meilleures chances de succès en raison d'une appréciation du risque de confusion parfois plus favorable au demandeur. Par ailleurs, la voie judiciaire permet d'obtenir, outre l'annulation de la marque pour motifs relatifs, l'interdiction de son usage dans la vie des affaires.

## **V. Perspectives**

Ce sont les procédures administratives de déchéance et de nullité pour motifs relatifs qui devraient apporter les changements les plus importants dans les mois à venir. La pratique de l'Office allemand des brevets et des marques reste entièrement à définir. Au vu de la longue durée des procédures administratives actuelles, il est à espérer que l'Office anticipera cette nouvelle charge de travail en renforçant son personnel de manière substantielle.

Les auteures de cette contribution sont bien entendu à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire.

**A. F. et M.-H. D.-J.**