

Tour du monde des évolutions législatives et réglementaires Mai 2018

Categories : [Actualités](#), [Gestion de Portefeuille](#)

Date : mardi 22 mai 2018

FRANCE

Poursuite de la transposition de la Directive marques du 16 décembre 2015 suite à **la Réforme de la marque communautaire (Paquet marque)** ayant notamment pour but d'harmoniser les procédures de marques nationales avec les marques de l'Union Européenne.

Il faut retenir principalement les orientations suivantes :

- **Suppression de l'obligation de représentation graphique d'une marque.** Les types de marques suivants seront acceptés : verbal, figuratif, de forme (3D), de position, de motifs répétitifs, de couleurs, sonores, de mouvement, multimédia, hologramme, autre... Les marques pourront être représentées dans les formats suivants : TEXT, PNG, GIF, TIFF, BMP, JPEG, MP 3, MP 4
- **Une nouvelle définition et de nouveaux motifs de refus des marques collectives et de certification.**
- Pas de modification concernant l'enregistrement des marques.
- **En ce qui concerne les renouvellements** en revanche, possibilité de renouveler jusqu'à 1 an avant la date d'échéance, avec un délai de grâce de 6 mois à compter de la date anniversaire de l'échéance. Le renouvellement devra être fait par le titulaire inscrit et l'INPI examinera le respect de la chaîne des droits.
- **Oppositions** : Il sera possible :
 - d'invoquer de nouveaux droits antérieurs, à savoir :

atteinte au caractère distinctif ou à la renommée d'une marque antérieure
dépôt par l'agent ou le représentant du titulaire sans son accord

Dénominations sociales

Atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une institution, d'une
autorité ou d'un organisme de droit public

de former opposition sur la base de **plusieurs** droits antérieurs

de former une opposition formelle et de compléter l'opposition dans un délai d'un
mois

Une première phase contradictoire de 6 mois débouchera sur un projet de décision. Une deuxième

phase contradictoire de 3 mois débouchera sur une décision finale

La durée totale de la procédure sera de 12 mois avec possibilité de demander deux fois une suspension pendant 4 mois ;

L'INPI procèdera à un examen approfondi des preuves d'usage des marques antérieures

La date prévisionnelle d'entrée en vigueur est prévue pour **janvier 2019**

- **Une Chambre de Nullité et de Déchéance sera créée au sein de l'INPI** (prévue pour **janvier 2020**) permettant des actions administratives alors qu'aujourd'hui elles se font par voie judiciaire. Ceci est particulièrement important dans la mesure où les coûts et délais seront très fortement réduits.

AFGHANISTAN :

Ce pays a adhéré au Protocole de Madrid et pourra être désigné dans un dépôt international à partir du 26 juin Cette adhésion permettra une simplification des procédures de dépôts dans un pays où les formalités administratives peuvent s'avérer lourdes.

A noter que 117 pays font désormais partie du Protocole de Madrid.

BENELUX :

Une modification du droit des marques en Belgique est prévue dans les jours prochains avec une entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter du 1^{er} juin 2018.

Voici les principales modifications :

- Possibilité de demander la radiation d'une marque enregistrée devant le BOIP.

L'Office sera désormais compétent pour se prononcer sur les demandes de nullité. La possibilité de soumettre ces demandes au juge reste en vigueur.

- Possibilité d'opposer une marque notoire ou d'utiliser ce fondement pour invoquer la

nullité d'une demande de marque postérieure ressemblante et déposée pour des produits/services non similaires.

- Création de la Cour de Justice Benelux : tous les recours portant sur les marques seront examinés par cette Cour. Les trois autres Cours d'Appel (La Hague, Bruxelles, Luxembourg) seront supprimées. Le but est de parvenir à un traitement plus harmonisé des recours.

MYANMAR :

Une nouvelle loi est attendue au Myanmar est imminente.

Les actuelles Déclarations of Ownership seront remplacées par un système de dépôt et d'enregistrement traditionnels.

Le système retenu serait celui du premier déposant détient les droits, indépendamment des éventuels publications antérieures effectuées dans ce pays.

Il est important d'ores et déjà de se poser la question de l'intérêt d'un dépôt dans ce pays.

CAP VERT :

Une déclaration d'intention d'usage doit être déposée 5 ans après sa date d'enregistrement, puis ensuite tous les 10 ans, le renouvellement de la marque intervenant tous les 10 ans.