

Volet 5 – Paquet Marque : quelle incidence sur mon budget PI ?

Categories : [Actualités](#), [LexPerform](#), [Marques](#), [Paquet marque](#)

Date : lundi 18 avril 2016

Quels sont les situations immédiatement impactées par la réforme d'un point de vue budgétaire ?

- Je dépose et renouvelle systématiquement mes marques en 3 classes
- Mon [portefeuille de marques](#) contient beaucoup de marques non exploitées
- Une grande partie de mon budget de défense est lié aux oppositions
- Je gère une [marque](#) qui devient une référence dans le domaine

La réforme du droit des marques a pour objectif d'harmoniser et surtout de moderniser le système des marques au sein de l'Union Européenne afin de le rendre plus efficace.

Si parmi les évolutions concrètes de la réforme, le système de taxes redevables à l'OHMI est directement impacté et s'inscrit dans une tendance à la diminution générale des taxes, d'autres impacts budgétaires peuvent d'ores et déjà être anticipés.

Quel impact sur le budget de dépôt et de renouvellement des marques ?

- **Abandon du forfait 3 classes : une réduction des taxes à nuancer**

Jusqu'à présent, le prix était identique que l'on dépose une marque en une ou trois classes (900€). Ce système du « forfait trois classes » incitait les titulaires à déposer en trois classes - même si cela ne se justifiait pas forcément par l'exploitation réelle de la marque - et a abouti à un encombrement des registres. Désormais, on applique le système d'une « taxe par classe », c'est-à-dire que le prix est gradué en fonction du nombre de classes.

Concrètement, le coût pour la première classe (850€) est légèrement inférieur au montant de l'ancien forfait, il devient identique en 2^{ème} classe et dépasse le montant de l'ancien forfait pour un dépôt en 3 classes (1.050€). Au final, pour le déposant qui souhaite continuer à déposer en trois classes, cela revient à une augmentation des taxes de 17%...

Cette graduation des taxes s'inscrit dans la logique de désencombrement des registres et d'incitation à ne déposer que dans les classes nécessaires, correspondant à l'exploitation réelle de la marque.

Au niveau des renouvellements de marque communautaires, le système d' « une taxe, une classe » s'applique également. Avec la réforme, la gradation des taxes de renouvellement est calquée sur celle des dépôts, soit 1.050€ pour un renouvellement en 3 classes contre 1 350€ avec l'ancien forfait. Renouveler sa marque étant sensiblement moins cher qu'actuellement et la nouvelle procédure d'opposition permettant d'invoquer plusieurs droits, les titulaires de marques pourraient être incités à davantage renouveler leurs droits afin de renforcer leurs actions.

Pour les marques nationales, il faudra attendre la transposition de la directive d'ici 2019 pour avoir une idée plus précise des coûts de dépôt et de renouvellement...

- **une augmentation du budget lié aux notifications à prévoir**

On le sait, avec la réforme il est d'autant plus indispensable de travailler la rédaction des libellés (<http://www.ip-talk.fr/2016/02/19/volet-3-plein-phare-sur-les-libelles-le-diable-est-dans-le-detail/>)! Dans la lignée de l'arrêt IP translator, les libellés doivent être rédigés avec une précision et clarté telles qu'en lisant le libellé, toute personne doit être en mesure de connaître l'activité pour laquelle la marque est déposée.

Pour le moment, en l'absence de guidelines de l'INPI et de l'OHMI, on ne peut pas prévoir le degré de précision requis par les Offices mais il est évident que le nombre de notifications va exploser. En conséquence, on ne peut que recommander de prévoir un « budget notification » afin d'anticiper les risques de refus des Offices...

Quel impact sur le budget de défense des droits ?

- **L'élargissement des fondements de l'opposition : plus efficace, moins cher !**

Actuellement, en France, le titulaire d'une marque est obligé de former plusieurs oppositions distinctes s'il veut se fonder sur plusieurs droits antérieurs. Celui qui dispose d'un large éventail de droits est donc contraint de cibler le droit sur lequel il veut baser son action et, s'il souhaite invoquer plusieurs droits, les coûts se multiplient en fonction du nombre d'actions engagées.

Avec le « Paquet Marque », il sera désormais possible de baser l'opposition française sur

plusieurs droits antérieurs, à condition qu'ils appartiennent au même titulaire. Si l'on ne dispose pas encore des nouveaux coûts pour agir devant l'INPI, on peut légitimement penser que l'élargissement des fondements entrainera une baisse des coûts de procédure...

(<http://www.ip-talk.fr/2016/03/08/volet-4-lopposition-dans-le-parquet-marque-anticiper-pour-renforcer-la-defense-de-ses-droits/>)

Sur le plan communautaire, l'opposition pouvant déjà se fonder sur plusieurs droits, il n'y aura pas d'économie révolutionnaire si ce n'est une réduction des taxes de 30€ (320€ à compter du 23 mars 2016).

Si une économie sur le plan des taxes redevable aux Offices est acquise, les honoraires des conseils seront vraisemblablement plus élevés et gradués, suivant que l'opposition est fondée sur un ou plusieurs droits. La charge de travail n'est en effet pas la même lorsque l'opposition est basée sur un ou plusieurs droits !

- **La possibilité d'obtenir la déchéance et la nullité de la marque d'un concurrent facilitée**

Actuellement, il est déjà possible de faire une action en déchéance ou en nullité devant l'OHMI lorsque la contestation des droits intervient dans le cadre d'une procédure d'enregistrement... Pas de grand bouleversement sur ce plan si ce n'est une légère réduction de 70€ (soit 630€).

En revanche, en France, le seul moyen d'obtenir la déchéance ou la nullité de la marque d'un tiers est la voie judiciaire. Ces procédures, longues et coûteuses, décourageaient de nombreux acteurs économiques !

La grande nouveauté est l'obligation pour tous les États membres d'instaurer une procédure administrative de déchéance et de nullité, **rapide et efficace**, d'ici

2023

(<http://www.ip-talk.fr/2016/02/03/le-paquet-marque-ou-la-nouvelle-reforme-du-droit-des-marques-au-niveau-communautaire/>).

La possibilité d'obtenir la nullité ou la déchéance d'une marque devant chaque Office, facilitera de manière **évidente les attaques contre les marques qui sont touchées par ce risque**. En effet, à l'instar des procédures d'opposition françaises, le budget est facilement 10 fois inférieur au coût d'une action judiciaire... Autant de critères qui permettent de prévoir une multiplication de ce type de procédures !

Pour les titulaires de marques déchéables ou sujettes à nullité, le risque n'est pas anodin et il est indispensable d'anticiper financièrement ces risques...



Si vous souhaitez mesurer l'impact de la réforme sur votre propre situation, [les équipes d'INLEX](#) sont à votre entière disposition pour vous conseiller dans les démarches à mettre en œuvre.