



24 août 2023

(23-5685)

Page: 1/7

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: anglais

**NOTIFICATION DE LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE DE
L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC**

ALLEMAGNE: LOI SUR LA PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE OU
DE COMMERCE ET AUTRES SIGNES (LOI SUR LES
MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE)

Membre présentant la notification	ALLEMAGNE
--	-----------

Précisions sur le texte juridique notifié

Titre	Loi sur la protection des marques de fabrique ou de commerce et autres signes (Loi sur les marques de fabrique ou de commerce)
Objet	Marques de fabrique ou de commerce
Nature de la notification	<input checked="" type="checkbox"/> Principales lois ou réglementations consacrées à la propriété intellectuelle <input type="checkbox"/> Autres lois ou réglementation
Lien vers le texte juridique*	https://ip-documents.info/2023/IP/DEU/23_11735_00_e.pdf
Situation de la notification	<input type="checkbox"/> Première notification <input type="checkbox"/> Modification ou révision du texte juridique notifié <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement ou consolidation du (des) texte(s) juridique(s) notifié(s)
Références des notifications précédentes	IP/N/1/DEU/T/2 ; (Accord concernant la Loi de 1996 portant modification de la Loi sur les marques, dont le texte est joint à la communication) IP/N/1/DEU/T/1 ; (Loi sur la protection des marques de fabrique ou de commerce et autres signes (Loi sur les marques de fabrique ou de commerce) du 25 octobre 1994) IP/N/1/DEU/1 (Ordonnance du 30 novembre 1994 concernant l'application de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce)
Brève description du texte juridique notifié	La Loi de modernisation de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Markenrechtsmodernisierungsgesetz) a introduit des modifications importantes dans la législation allemande sur les marques. Elle est entrée en vigueur le 14 janvier 2019.

Aperçu des modifications les plus significatives:

- Déterminabilité/nouveaux types de marques

Alors que les marques inscrites au registre devaient auparavant pouvoir être représentées graphiquement, il suffira désormais qu'elles puissent être déterminées de manière claire et précise. Ce changement de représentation vise à répondre aux besoins du marché en matière de marques modernes et tient également compte des possibilités techniques de représentation d'une marque dans les registres électroniques. Par exemple, les marques sonores, les marques multimédias, les hologrammes et autres types de marques dans des formats électroniques appropriés peuvent également être enregistrés en tant que marques, à condition qu'il n'y ait pas refus justifié.

- Marque de certification nationale

La marque de certification a introduit une nouvelle catégorie de marques dans la législation allemande sur les marques. La principale caractéristique de la marque de certification est que, contrairement à la marque individuelle, elle n'est pas axée sur la fonction d'indication de l'origine de la marque, mais sur celle de garantie.

Une marque de certification doit être décrite comme telle lors de la présentation de la demande d'enregistrement de la marque. Elle doit permettre de distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques des produits ou de prestation des services sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification. Le caractère de certification de la marque doit résulter de la représentation du signe. Le titulaire de la marque doit fournir des renseignements – notamment sur les caractéristiques garanties des produits, les conditions d'utilisation et les mesures d'essai et de contrôle – dans le règlement d'usage obligatoire de la marque.

La marque de certification permet aux entreprises de certification neutres de garantir en Allemagne la protection d'une marque par des labels de qualité ou de vérification, avec également la possibilité d'une extension internationale de la protection.

- Un nouveau nom: la procédure d'annulation est renommée "procédure de révocation ou de nullité"

La "procédure d'annulation" a été renommée "procédure de révocation" ou "procédure de nullité". Il est possible de faire valoir des motifs relatifs de refus (droits antérieurs) dans le cadre de la procédure officielle de nullité, en plus des motifs absolus de refus, comme c'est déjà le cas. En outre, la procédure formelle préliminaire actuelle concernant les déclarations de révocation a été transformée en procédure de révocation devant l'Office.

- Important: nouveaux motifs absolus de refus

Les indications géographiques et les appellations d'origine, en particulier pour des denrées alimentaires, des vins et spiritueux protégés par des législations ou conventions nationales ou européennes, ont été explicitement incluses dans la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce en tant que motifs absolus de refus. En outre, les mentions traditionnelles protégées pour les vins ainsi que les spécialités traditionnelles garanties pour les denrées alimentaires devront également être considérées comme des motifs absolus de refus au cours de la procédure de demande d'enregistrement ou de la procédure de nullité. Les marques contenant directement ou indirectement de telles indications ne peuvent être enregistrées que pour des produits expressément conformes aux spécifications. En outre, les dénominations variétales bénéficiant d'une protection en Allemagne ou dans l'UE, en vertu de la législation nationale ou internationale, peuvent également entrer en conflit avec l'enregistrement d'une marque identique ou d'une marque qui représente les éléments essentiels de la dénomination variétale.

- Possibilité d'enregistrement des licences/inscription au registre de la volonté de concéder des licences ou de vendre/transférer une marque

Les licences sont inscrites au registre sur demande. L'inscription comprend des renseignements sur le titulaire de la licence, le type de licence et les restrictions éventuelles, le cas échéant. L'inscription et la modification d'une licence dans le registre ainsi que son annulation de celui-ci sont payantes. Il est à présent possible d'inscrire au registre international les licences d'utilisation de marques dont la protection a été étendue à l'Allemagne. Le titulaire d'une licence exclusive peut également intenter une action pour atteinte à une marque devant les juridictions de droit commun si le propriétaire de la marque n'intente pas lui-même une action dans un délai

raisonnable après avoir été formellement invité à le faire. En outre, sur demande, les déposants et les détenteurs de marques peuvent faire inscrire au registre une déclaration non contraignante de leur volonté de concéder des licences ou de vendre/transférer leur marque. L'inscription est gratuite et cette volonté peut être retirée à tout moment.

- Modifications concernant la durée de protection et les renouvellements

L'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) a aligné le calcul de la durée de protection, conformément à l'article 47 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Markengesetz), sur la pratique de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

La durée de protection de 10 ans des marques enregistrées à partir du 14 janvier 2019 commence le jour suivant le dépôt de la demande d'enregistrement et se termine, en règle générale, à l'expiration du jour qui correspond en lettres ou en chiffres à la date de dépôt (par exemple si la demande est faite le 17 janvier 2019, la protection arrive à expiration le 17 janvier 2029). Pour la durée de protection d'une marque nationale et d'une marque de l'Union européenne, une méthode de calcul uniforme s'applique.

Pour les marques enregistrées avant le 14 janvier 2019, la durée de protection prend fin, comme auparavant, à la fin du mois (article 159 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce conjointement avec l'article 47 1) de l'ancienne Loi sur les marques de fabrique ou de commerce). Le DPMA informe les détenteurs des marques huit mois avant l'expiration de la durée de protection de leur marque.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi de modernisation de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (Markenrechtsmodernisierungsgesetz), la date d'expiration de la durée de protection et la date d'exigibilité du droit de renouvellement sont différentes. La demande de renouvellement doit être présentée dans un délai de six mois avant l'expiration de la durée de protection ou dans un délai supplémentaire de six mois après la fin de la durée de protection. Par conséquent, le droit de renouvellement et, le cas échéant, les taxes par classe pour la durée de protection suivante sont dues six mois avant l'expiration de la durée de protection. Si le droit de renouvellement et, le cas échéant, les taxes par classe ne sont payées qu'après l'expiration de la durée de protection, des surtaxes doivent être payées en plus du droit de renouvellement dans un délai additionnel de six mois. L'ancienne version de la Loi sur le coût des brevets (Patentkostengesetz) est applicable aux marques enregistrées dont la durée de protection expire 12 mois après le 31 janvier 2019, au plus tard.

- Suppression du reclassement, qui n'a plus lieu

Le reclassement a été supprimé. Si la répartition par classes des produits et services est modifiée après la date de dépôt, le classement ne sera pas adapté lors du renouvellement de la marque ni à la demande du titulaire ni d'office.

- Modifications importantes de la procédure d'opposition

Le système de fonctionnement de la procédure d'opposition est modifié. Alors qu'auparavant, il était seulement possible d'engager une telle procédure en invoquant un seul signe dans la procédure d'opposition, le titulaire de plusieurs droits antérieurs peut désormais les faire valoir en formant une seule opposition. Comme auparavant, il est possible de statuer conjointement sur plusieurs oppositions. En parallèle, les possibilités d'opposition sont accrues. Par exemple, les indications géographiques et les appellations d'origine protégées constituent de nouveaux motifs d'opposition.

La taxe d'opposition a été adaptée au nouveau système et à l'effort accru qu'il demande. Comme auparavant, ce montant couvre un seul signe dans la procédure. Pour chaque signe supplémentaire, une nouvelle taxe est due.

Afin de faciliter les négociations entre les parties à la procédure, un délai d'au moins deux mois est accordé à leur demande conjointe pour parvenir à un règlement à l'amiable ("délai de réflexion"). Ce délai peut être prolongé sur demande conjointe.

La deuxième objection pour non-utilisation qui suit la période d'utilisation mobile conformément à la deuxième phrase de l'article 43 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est abrogée. Pour ces affaires, la procédure d'annulation pour cause de révocation (désormais appelée "procédure de révocation") reste toutefois possible. La preuve de l'utilisation est exigée à la place d'une argumentation plausible, mais elle peut également être apportée par une affirmation plutôt qu'en prêtant serment. C'était également jusqu'ici le principal moyen de fournir

une argumentation plausible. La période de cinq ans pour laquelle la preuve de l'utilisation de la marque invoquée dans la procédure d'opposition doit être apportée commencera cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque faisant l'objet de la contestation, et non plus cinq ans avant la date de publication de l'enregistrement de la marque en question, comme c'est le cas actuellement. Ainsi, la période d'utilisation dont l'existence doit être prouvée correspond aux dispositions législatives relatives aux marques de l'Union européenne.

Le délai de carence relatif à l'utilisation commence à la date à laquelle plus aucune opposition ne peut être formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque. Il s'agit soit du jour suivant l'expiration du délai d'opposition, soit de la date à laquelle la décision concluant la procédure d'opposition devient définitive, soit de la date de retrait de la (dernière) opposition. Jusqu'à présent, le délai de carence relatif à l'utilisation commençait à la publication de l'enregistrement ou – si une opposition était formée à l'encontre de l'enregistrement – à la date à laquelle la procédure d'opposition était terminée. Cela signifie que le calcul du délai de carence relatif à l'utilisation de la marque invoquée dans la procédure d'opposition est conforme aux dispositions législatives relatives aux marques de l'Union européennes. Le début et la fin de ce délai de carence doivent être inscrits au registre des marques.

Ces modifications s'appliqueront également aux oppositions dans le cadre de la procédure d'extension de la protection des enregistrements internationaux de marques au territoire de la République fédérale d'Allemagne.

- Nullité d'une marque en raison de motifs absolus de refus (article 50 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce)

La procédure de nullité menée en raison de motifs absolus de refus reste en grande partie inchangée par les modifications applicables depuis mai 2020.

Sur demande, le DPMA déclare nul et annule l'enregistrement d'une marque pour motif absolu de refus si la marque a été enregistrée en violation de l'article 3, de l'article 7 ou de l'article 8 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, c'est-à-dire si elle ne pouvait pas bénéficier de la protection, si le déposant n'était pas en mesure d'être titulaire d'une marque ou s'il existait des motifs absolus de refus et que ces motifs subsistent au moment où la décision de nullité est prise. D'autres motifs de nullité concernant les marques collectives sont précisés aux articles 106 et 103 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et d'autres motifs de nullité concernant les marques de certification sont précisés aux articles 106h et 106e de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

La demande en nullité pour motifs absolus de refus peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupe ou organisme créé dans le but de représenter les intérêts des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs qui peuvent être parties à la procédure (article 53 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

La demande en nullité doit être présentée par écrit. En outre, l'article 53 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit désormais que les faits et les preuves à l'appui de l'exposé des motifs doivent être indiqués. C'est pourquoi le formulaire de demande concernant la procédure de nullité pour motifs absolus de refus (W 7442) a été modifié en conséquence.

Veuillez utiliser le formulaire le plus récent!

Une taxe de 400 euros doit être payée dans les 3 mois suivant le dépôt de la demande. Si l'enregistrement de la marque a été demandé à partir du 14 janvier 2019, les motifs de refus visés aux points 9 à 12 de l'article 8 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (indications géographiques et appellations d'origine, mentions traditionnelles pour le vin, spécialités traditionnelles, dénominations de variétés végétales), ajoutés par la Loi de modernisation de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, peuvent également être invoqués.

La procédure contradictoire n'a lieu que si le détenteur de la marque enregistrée s'oppose à la déclaration de nullité et à l'annulation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en nullité (article 53 5) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce). Dans le cas contraire, la marque est déclarée nulle et est annulée du registre.

S'il est fait droit à la demande en nullité pour des motifs absolus de refus, les effets de la marque sont réputés ne pas avoir eu lieu, dès le début, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle (article 52 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Les dispositions susmentionnées s'appliquent en conséquence à la partie des enregistrements internationaux de marques qui s'étend à l'Allemagne, article 115 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

- Nullité d'une marque en raison d'un conflit avec des droits antérieurs (article 51 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce)

À compter du 1^{er} mai 2020, il est également possible de demander la nullité et l'annulation d'une marque enregistrée – ou la nullité de la partie d'un enregistrement international qui s'étend à l'Allemagne – en raison d'un conflit avec un droit antérieur au sens des articles 9 à 13 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce. Jusqu'à présent, ces procédures ne pouvaient être engagées que devant les juridictions de droit commun.

La demande en nullité en raison de droits antérieurs peut être présentée par le titulaire des droits visés aux articles 9 à 13 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et par les personnes habilitées à invoquer des droits résultant d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée (article 53 3) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Une telle demande peut également être fondée sur plusieurs droits antérieurs du même titulaire (article 51 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce). L'article 51 2) à 4) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce contient des dispositions spéciales qui excluent la déclaration de nullité en raison de conflit avec des droits antérieurs dans certains cas (par exemple, en cas d'acceptation de la marque postérieure ou de non-utilisation de la marque antérieure).

La demande en nullité doit être présentée par écrit et les faits et preuves à l'appui de l'exposé des motifs doivent être indiqués (première et deuxième phrase de l'article 53 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Des frais doivent être payés dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Si la demande en nullité est fondée sur plus d'un droit antérieur, des frais additionnels doivent être payés pour chaque droit supplémentaire. La procédure contradictoire n'a lieu que si le détenteur de la marque enregistrée s'oppose à la déclaration de nullité et à l'annulation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de déclaration de nullité (article 53 5) de la loi sur les marques). Dans le cas contraire, la marque est déclarée nulle et est annulée.

S'il est fait droit à la demande en nullité en raison d'un conflit avec des droits antérieurs, les effets de la marque sont réputés ne pas avoir eu lieu, dès le départ, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle (article 52 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Les dispositions susmentionnées s'appliquent en conséquence à la partie des enregistrements internationaux de marques qui s'étend à l'Allemagne, article 115 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

- Révocation d'une marque (article 49 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce)

Dans le cas d'une demande déposée à partir du 1^{er} mai 2020, la procédure de révocation peut avoir lieu intégralement auprès du DPMA. Jusqu'à présent, la personne qui présentait la demande devait poursuivre la procédure devant les juridictions de droit commun si le détenteur de la marque s'opposait à la demande de révocation et d'annulation de sa marque.

Sur demande, l'enregistrement d'une marque est révoqué et annulé si elle n'a pas été utilisée pendant une période de cinq ans, si elle est désormais de nature, contrairement à ce qui était le cas au moment de son enregistrement, à tromper le public ou si le détenteur ne remplit plus les conditions de l'article 7 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

D'autres motifs de révocation concernant les marques collectives sont précisés à l'article 105 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce; d'autres motifs de révocation concernant les marques de certification sont précisés à l'article 106g de ladite Loi. Les procédures de révocation concernant les marques collectives ou les marques de certification ne peuvent être engagées qu'auprès du DPMA.

La demande de révocation peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupe ou organisme créé dans le but de représenter les intérêts des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs qui peuvent être parties à la procédure (article 53 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

La demande de révocation doit être présentée par écrit. En outre, l'article 53 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce établit que les faits et preuves à l'appui de l'exposé des motifs doivent être indiqués.

Des frais doivent être payés dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Si le détenteur de la marque enregistrée conteste la demande de révocation en temps voulu, soit dans les deux mois à compter de la réception de la demande, la procédure d'opposition a (désormais) lieu devant le DPMA, à condition que la personne qui a présenté la demande paye des frais pour poursuivre la procédure. Si le détenteur de la marque enregistrée ne conteste pas la révocation et l'annulation de sa marque, celle-ci sera – comme auparavant – révoquée et annulée (article 53 5) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

S'il est fait droit à la demande de révocation, les effets de la marque sont réputés ne pas avoir eu lieu, à compter de la date de la demande – ou, sur demande et le cas échéant, plus tôt – dans la mesure où la marque a été révoquée (article 52 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Les dispositions susmentionnées s'appliquent en conséquence à la partie des enregistrements internationaux de marques qui s'étend à l'Allemagne, article 115 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

- Liens entre la procédure devant le DPMA et l'action engagée auprès des juridictions de droit commun

La révocation d'une marque (autre qu'une marque collective ou de certification) et sa nullité pour cause de conflit avec des droits antérieurs peuvent également être invoquées dans le cadre d'une procédure devant les juridictions de droit commun (première phrase de l'article 55 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Une action est irrecevable si une demande concernant la même affaire opposant les parties a été introduite auprès du DPMA (point n° 2 de la deuxième phrase de l'article 55 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce). De même, une demande en nullité pour cause de conflit avec des droits antérieurs ou de révocation auprès du DPMA est irrecevable si une action concernant la même affaire est en instance devant les juridictions de droit commun entre les parties (cinquième phrase de l'article 53 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

Pour cette raison, une inscription est faite au registre du DPMA si, à partir du 1^{er} mai 2020, une demande de révocation ou une demande en nullité d'une marque enregistrée a été introduite auprès du DPMA ou si une action correspondante a été intentée devant une juridiction de droit commun (point n° 24 de l'article 25 de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce).

- Modifications additionnelles des procédures de révocation et de nullité

Possibilité d'intervenir dans la procédure, article 54 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.

Une personne contre laquelle une procédure est en cours pour atteinte aux droits d'une marque ou à laquelle il a été demandé de mettre fin à une atteinte alléguée aux droits d'une marque peut intervenir dans une procédure de révocation ou de nullité à l'encontre de cette même marque dans le délai prévu par la deuxième phrase de l'article 54 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce depuis le 1^{er} mai 2020, à condition qu'une décision définitive et ne pouvant pas faire l'objet d'un appel n'ait pas encore été rendue.

Cette intervention dans la procédure, tout comme une demande de révocation ou de poursuite de la procédure et une demande de déclaration en nullité, est soumise à des frais et peut être effectuée même au stade de l'appel.

Audience, quatrième phrase de l'article 60 2) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

Depuis le 14 janvier 2019, des audiences sont tenues dans le cadre des procédures de révocation et de nullité si elles sont demandées par une partie à la procédure ou jugées opportunes par le DPMA.

Fourniture d'une garantie, troisième phrase de l'article 53 1) de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et article 81 6) de la Loi sur les brevets.

Depuis le 1 ^{er} mai 2020, les personnes présentant une demande de révocation ou une demande en nullité qui n'ont pas leur résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doivent, à la demande du détenteur de la marque, fournir une garantie au titre des frais de procédure, le montant de la garantie devant être déterminé par le DPMA.	
Langue(s) du texte juridique notifié	Anglais
Entrée en vigueur	1 ^{er} mai 2022; Date initiale d'entrée en vigueur: 1 ^{er} janvier 1995
Autre date	Adoption: 10 août 2021

Précisions sur la notification

Date de présentation de la notification	14 août 2023
Autres renseignements	Modifié pour la dernière fois par l'article 5 de la Loi du 10 août 2021, Journal officiel de la République fédérale (Bundesgesetzblatt), partie I, page 3490
Organisme ou autorité responsable	Federal Ministry of Justice - III B 5 Mohrenstr. 37 10117 Berlin Allemagne Courrier électronique: IIIB5@bmj.bund.de

* Des liens sont fournis vers les textes des lois et des règlements notifiés au titre de l'Accord sur les ADPIC sous la forme utilisée par le Membre concerné; le Secrétariat de l'OMC ne valide pas leur contenu ni ne le révisé.