



association des praticiens du droit des marques et des modèles

**Opinion relative à la Proposition de la Commission Européenne de refonte de la
Directive Marque et de modification du
Règlement sur la marque communautaire**

24 Juin 2013

L'APRAM – Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles – est une association internationale francophone regroupant des spécialistes en Propriété Industrielle et Intellectuelle.

L'Association, qui compte désormais près de 1000 membres dans 34 pays, a été fondée il y a 35 ans et est ouverte à tous les praticiens du droit des marques et des dessins et modèles maîtrisant le français. Ses membres sont des juristes d'entreprise, des avocats et des conseils, tous spécialisés en propriété intellectuelle.

L'objectif de l'Association est de jouer un rôle actif en étant au premier plan des discussions relatives à la propriété intellectuelle, notamment en Europe, soit à la demande des institutions, ou de sa propre initiative.

En tant qu'acteur majeur dans le domaine de la propriété intellectuelle au niveau international, l'APRAM est membre du « User Group » de l'OHMI, membre rotatif de son Conseil d'Administration et de son Comité Budgétaire, et bénéficie également du statut d'observateur auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le 27 mars 2013, la Commission Européenne a présenté des propositions d'amendement du Règlement 207/2009 sur la Marque Communautaire (Règlement) ainsi que du Règlement relatif aux taxes, ainsi qu'une refonte de la Directive 2008/95EC visant à rapprocher les législations européennes relatives aux marques. Le présent document fait état de l'opinion de l'APRAM relative à ces propositions.

A titre préliminaire, l'APRAM considère que ces propositions en vue de la modification du Règlement sur la Marque Communautaire (incluant la question des taxes) et de la refonte de la Directive Marque doivent être examinées et adoptées conjointement, dans le cadre du même processus législatif. En effet, ces deux propositions constituent un tout et sont liées l'une à l'autre.

Les propositions relatives au Règlement et à la Directive couvrent un large éventail de problématiques. L'APRAM se concentrera sur les points suivants : « Aspects institutionnels de la proposition » (1) et « Droit matériel et aspects procéduraux »(2).

1) Les aspects institutionnels

a) La nécessaire complémentarité du système européen et des systèmes nationaux

L'APRAM salue le fait que le Règlement et la Directive insistent tous deux sur la nécessité de maintenir un double système de protection (national et européen). En effet, le Considérant 3 de la proposition de la Directive stipule que « *La coexistence des régimes nationaux et européen en matière de marques constitue une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle* ».

Quant au considérant 6 du Règlement, il stipule que « *Les marques nationales continuent néanmoins à être nécessaires pour ceux ne souhaitant pas protéger leurs marques à l'échelle européenne, ou encore pour ceux n'étant pas en mesure d'obtenir une protection sur l'ensemble de l'Union alors que la protection nationale n'est pas confrontée à ce genre d'obstacles. Il devrait être laissé à la discrétion de chaque personne demandant la protection de sa marque de décider si cette dernière est demandée en tant que marque nationale dans un ou plusieurs Etats Membres, uniquement à titre de Marque Européenne ou bien les deux* ».

L'APRAM a toujours considéré que l'une des caractéristiques essentielles et fondamentales du système de Marque en Europe est la possibilité de bénéficier d'une protection à deux niveaux, accessible à tous les acteurs économiques. Ces derniers pouvant ainsi librement choisir, en fonction de la taille de leur structure, de leurs projets et de leurs intérêts, de protéger leur marque soit au niveau national, soit au niveau européen. Le maintien de ce système de protection à deux niveaux est, pour l'APRAM, impératif.

L'APRAM salue donc le fait que ce principe soit consacré dans les propositions.

Cependant, ce principe ne doit pas rester une simple phrase dans les textes législatifs, mais doit devenir ou demeurer une réalité dans le futur. La coexistence de ces deux systèmes repose sur un équilibre délicat et doit prendre en compte, en particulier, le montant des taxes des marques nationales et communautaires ainsi que l'efficacité des Offices Nationaux, qui doit être optimisée (cf. point b ci-dessous). Un tel système ne pourra donc fonctionner que s'il existe un équilibre approprié entre les taxes des marques nationales et les taxes des marques communautaires.

b) Niveau et structure des taxes : harmonisation et coopération

A cet égard, l'APRAM considère que le niveau des taxes de dépôt pour une marque communautaire, tel que fixé dans la proposition législative, est approprié et ne devrait pas être réduit davantage dans le futur. En effet, le montant de 775 € pour le dépôt d'une marque protégée pendant 10 ans dans 28 pays est plus qu'abordable, même pour les petites et moyennes entreprises. Si d'aventure ce montant devait de nouveau être réduit à l'avenir, la différence entre les coûts d'un dépôt national et d'un dépôt communautaire ne serait plus suffisante. Le risque serait alors que certains déposants, qui n'ont pas nécessairement besoin d'une marque communautaire, puissent considérer que, compte tenu de la faible différence de coût, il soit plus « rentable » de procéder au dépôt d'une marque communautaire que d'une marque nationale.

L'APRAM souligne également que les coûts du dépôt jusqu'à l'enregistrement d'une marque sont relativement modestes, tandis que le travail de recherche d'antériorités ou de « libération des droits » est devenu de plus en plus onéreux. Ces difficultés seraient aggravées si, à l'avenir, les déposants devaient déposer plus de marques communautaires et moins de marques nationales.



L'APRAM est donc d'avis que la taxe de dépôt communautaire ne soit pas de nouveau réduite dans le futur.

En revanche, l'APRAM considère qu'il existe une marge pour une réduction supplémentaire des taxes de renouvellement et d'inscription. Il convient à ce titre de souligner que le niveau des frais pour l'enregistrement d'une licence ou de tout autre droit est de 200€ par enregistrement pour une marque communautaire, alors qu'il est de 26€ en France ou environ 63€ au Royaume-Uni.

En outre, la refonte de la Directive prévoit la poursuite de l'harmonisation et notamment des procédures (opposition, procédures administratives d'annulation...), qui se traduira, pour un nombre important d'Office par l'obligation de modifier certaines procédures ou d'en mettre en place d'autres. Ces dispositions amélioreront les systèmes nationaux au bénéfice des utilisateurs, ce que l'APRAM soutient vivement. L'amélioration des procédures des Offices nationaux est également une bonne manière de limiter la « concurrence » entre les marques nationales et communautaires. Toutefois, les Offices Nationaux auront à supporter les coûts de la mise en œuvre et le fonctionnement de ces nouvelles fonctions.

Pour cette raison, l'APRAM est opposée à la proposition de la Commission selon laquelle le surplus accumulé par l'OHMI devrait être imputé au budget de l'Union. En effet, une part de ce surplus devrait être utilisée pour aider les Offices Nationaux à la mise en place de leurs nouvelles tâches.

En outre, ces nouvelles tâches obligatoires devraient faire partie de la coopération, prévue à l'article 123D du Règlement communautaire et devraient être liées aux 10% du budget annuel de l'OHMI que celui-ci pourra consacrer à des actions de coopération avec les Offices nationaux. Un tel mode de financement serait dans l'intérêt de tous :

- il résoudrait les préoccupations des Offices Nationaux concernant les implications financières de leurs nouvelles responsabilités,
- il éviterait l'accumulation de surplus par l'OHMI,
- il serait dans l'intérêt des utilisateurs car ces fonds seraient utilisés pour des projets relatifs aux marques.

Concernant la structure des taxes (tant pour les marques nationales que communautaires), l'APRAM salue la proposition de la Commission consistant à payer une taxe pour la première classe puis une taxe supplémentaire dès la seconde classe.

Toutefois, l'APRAM est opposée à la proposition de la Commission instaurant une taxe de dépôt plus faible pour les déposants acceptant d'utiliser un libellé pour les produits et/ou services standardisé ou pré-autorisé. Selon l'APRAM, il n'est pas justifié de pénaliser les déposants adoptant un libellé spécifique. En effet, de tels libellés (non pré-autorisés) peuvent être utilisés en vue de limiter le champ de la protection d'une marque pour éviter des conflits ou en raison d'accords avec des titulaires antérieurs. De plus, une telle disposition pénaliserait les entreprises qui désirent innover en créant de nouveaux produits et/ou services qui n'existent pas encore et qui ne peuvent donc être inclus dans des libellés « pré-autorisés ». En conséquence, une telle proposition pourrait pénaliser l'innovation.

c) Les missions de l'OHMI et la gouvernance

L'APRAM salue la définition des missions de l'OHMI présentée dans l'article 123 C.

Concernant la gouvernance, l'APRAM estime que la gouvernance actuelle de l'OHMI a parfaitement fonctionné. Tant l'OHMI que le système des marques communautaires est une véritable réussite. L'APRAM s'interroge donc sur l'intérêt qu'il y aurait à changer le mode de fonctionnement de l'Office qui a su prouver sa grande efficacité. En outre, la gouvernance actuelle de l'Office, qui confère à celui-ci une certaine forme d'indépendance et des moyens d'actions très importants, témoigne de l'intérêt que l'Europe porte à la propriété intellectuelle.

d) Les actes délégués

L'APRAM considère que l'OHMI a une expertise considérable sur les procédures en vigueur en son sein. L'Office devrait donc être particulièrement impliqué dans la procédure d'adoption de ces actes délégués. L'APRAM estime également que les utilisateurs devraient être associés et consultés pour l'adoption de ces « règles ». En conséquence, une disposition garantissant le rôle de l'OHMI et des utilisateurs devrait être incluse dans la proposition du Règlement.

2 – Droit matériel et aspects procéduraux

a) Changements dans la Directive et dans le Règlement en vue d'une mise en œuvre/clarification/modification de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice.

L'APRAM salue les propositions suivantes :

* **Représentation de la marque** (article 2 de la Directive et 4 du Règlement) : L'APRAM approuve pleinement la proposition qui consiste à supprimer l'obligation de représenter les marques graphiquement et qui la remplace par l'obligation que le signe soit « susceptible d'être représenté d'une manière permettant aux autorités compétentes, ainsi qu'au public, de déterminer l'objet exact de la protection accordée à son propriétaire ». L'APRAM soutient la flexibilité qui permettra, à l'avenir, à de nouvelles marques d'être représentées par des technologies qui n'existent pas actuellement. L'APRAM suggère cependant que les odeurs soient ajoutées à la liste des signes qui peuvent constituer une marque. Enfin, l'harmonisation des pratiques relatives à ce sujet entre les Offices Nationaux et l'OHMI doit être encouragée.

* **Interdiction d'utiliser une marque à titre de nom commercial ou de dénomination sociale** (article 10§3d de la Directive, article 9§3du Règlement)

* **Interdiction d'utiliser une marque dans le cadre d'une publicité comparative lorsque cet usage est illégal** (10§3f de la Directive, 9§3f du Règlement).

* **Interdiction d'importer même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales** (10§4 de la Directive, 9§4 du Règlement)

* **Extension de la protection des marques jouissant d'une réputation**, peu importe si les produits et services du contrefacteur sont identiques, similaires ou différents de ceux pour lesquels la marque est enregistrée (5§3 de la Directive, 8§5 du Règlement).



* **Marchandises en transit** (10§5 de la Directive, 9§5 du Règlement) L'APRAM soutient vivement cette proposition. Ce point avait été soulevé par l'Association au cours de la consultation réalisée par l'Institut Max Planck, pour le compte de la Commission. En effet, la jurisprudence communautaire sur les marchandises en transit a créé une opportunité pour les contrefacteurs de « légitimer » leurs marchandises contrefaisantes en les faisant transiter par l'Europe. Cette nouvelle disposition est d'une importance capitale pour les titulaires de marques et représente un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon.

* **Libellé de produits et services** (40 de la Directive, 28 du Règlement) L'APRAM, qui a toujours été opposé à la pratique développée par l'OHMI sur cette question, se réjouit pleinement de cette proposition qui contribue à une meilleure sécurité juridique : le déposant et les tiers pourront immédiatement connaître avec certitude le champ de la protection de la marque.

* **L'usage sérieux en cas d'enregistrements multiples**(16§4 de la Directive, 15§1a du Règlement) L'APRAM salue ces propositions qui intègrent la décision de la Cour Européenne de Justice dans l'Affaire Rintish.

L'APRAM est fortement opposée aux propositions suivantes:

* **Réduction de la portée de la protection dans l'hypothèse d'une double identité**, au cas où la fonction d'origine est affectée (article 10 de la Directive, article 9 du Règlement).

Dans son exposé des motifs, la Commission indique que le but de cette disposition est d'apporter une plus grande sécurité juridique. L'APRAM est fortement opposée à cette proposition. Au lieu de procurer une plus grande sécurité juridique, cette disposition génère au contraire des incertitudes, des contradictions et limite la protection des marques. Une telle disposition aboutit en effet à la reconnaissance de l'épuisement international (qui est en contradiction avec les articles 15 de la Directive et 13 du Règlement en vertu desquels l'épuisement est limité au territoire de l'Union). En effet, dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays en dehors de l'Espace économique européen, le titulaire de marque ne sera plus en mesure d'empêcher de telles importations dès lors que la fonction d'origine ne sera pas affectée.

De plus, cette disposition est également contraire à l'article 10§3f) de la Directive et 9§3f du Règlement, qui permet au titulaire de marque d'empêcher des tiers d'utiliser une marque dans une publicité comparative illicite. En effet, l'usage d'une marque dans une publicité comparative, même illégale, affecte rarement la fonction d'origine de la marque. L'APRAM suggère ainsi que la référence à la fonction d'origine soit supprimée. Il est également proposé par l'APRAM une harmonisation des articles 10§2 b) de la Directive et l'article 9§2b) du Règlement par la suppression de la phrase "Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure » de l'article 5§1-b) de la Directive et l'article 8§1-b) du Règlement.

b) Refonte de la Directive: une harmonisation supplémentaire entre les systèmes nationaux et communautaires.

L'APRAM accueille favorablement les propositions suivantes:

*** Motifs absolus de refus** (article 4 de la Directive)

- Insertion dans la Directive d'une disposition permettant le refus d'une marque en cas de conflit avec une indication géographique (article 4§1 I de la Directive)
- Insertion de la mauvaise foi à titre de motifs absolus de refus (article 4§3 de la Directive),

*** Motifs relatifs de refus** (article 5 de la Directive et article 8 du Règlement)

- Caractère obligatoire de la protection renforcée reconnue aux marques de renommée (Article 5§3 a). Cette disposition rend obligatoire cette protection dans tous les Etats membres et s'aligne sur les dispositions actuelles du Règlement Communautaire. L'APRAM considère toutefois que le libellé de cet article devrait être modifié comme suit : « *lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Etat membre...* » au lieu de « *où la marque antérieure jouit d'une renommée dans un Etat membre...* » (la formulation correcte est utilisée à l'article 10 § 2 c), qui prévoit une disposition équivalente).

- Insertion de l'article 5 § 3 b) - marque déposée par un agent, et de l'article 5 § 3d) protection des indications géographiques. L'APRAM s'interroge cependant sur la nécessité de l'article 5 § 3c) – existence d'une marque protégée par un pays tiers et marque déposée par un demandeur de mauvaise foi, car la mauvaise foi est incluse dans les motifs absolus de refus. De plus, une telle disposition n'est pas claire et sera difficile à mettre en œuvre. En effet, comment la marque antérieure (protégée en dehors de l'Union Européenne), sur laquelle l'action sera fondée, devra avoir été exploitée ; ou comment un Office de marque ou encore un Tribunal pourra déterminer si la marque a fait l'objet d'un usage sérieux ? Sur le fondement de quelle législation, de quel pays ?

*** Le non-usage comme défense dans les procédures de contrefaçon, opposition et invalidité** - (articles 17, 46, 48 de la Directive). L'APRAM estime que cette proposition représente une étape importante dans le processus d'harmonisation.

*** Les marques comme objets de propriété** (article 22 à 27)

*** Procédures** (articles 38 à 51):

- Suppression des objections ex-officio aux dépôts de marques nationales sur les motifs relatifs (article 41 de la Directive). L'APRAM soutient fermement cette proposition. L'examen ex-officio des motifs relatifs est en effet une tâche difficile, parfois incomplète, qui n'est pas toujours cohérente et efficace.

- Procédures d'opposition obligatoires dans tous les Etats membres, avec le même types de droits antérieurs, l'existence d'une période de « cooling-off » et la possibilité d'invoquer le non-usage de la marque opposée comme moyen de défense (articles 45 and 46). Bien que soutenant totalement cette proposition, l'APRAM regrette que la mise en place de procédures d'opposition avant enregistrement ne soit pas rendu obligatoire. En effet, le texte permet de maintenir ou de mettre en place des procédures d'opposition après enregistrement.

- Procédure d'annulation / de déchéance administrative obligatoire (articles 47 et 48).

L'APRAM soutient pleinement ces propositions. En effet, l'association a toujours été favorable à la mise en œuvre de procédures administratives d'annulation ou de déchéance devant les Offices de marques.



L'APRAM considère cependant que le libellé de l'article 47§3 b) "*La marque n'aurait pas dû être enregistrée en raison de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 5 (2) et (3)*" devrait être remplacé par "*la marque n'aurait pas dû être enregistrée en application de l'article 5 (1), (2) et (3)*".

- Durée de l'enregistrement et du renouvellement (articles 50 et 51). L'APRAM salue cette harmonisation. En effet, même si la durée de protection d'une marque est de 10 ans dans la majorité des Etats Membres, le point de départ de cette durée et les dates limites de renouvellement diffèrent fortement. Une telle harmonisation fournirait incontestablement plus de clarté et de prévisibilité pour les utilisateurs. La transformation d'une marque communautaire en une marque nationale devrait également suivre les mêmes règles de renouvellement.

L'APRAM est fortement opposée aux propositions suivantes:

* **Motifs absolus de refus dans les autres Etats** (article 4§2a de la Directive), qui obligent les Etats Membres à refuser des marques lorsque les motifs de refus existent dans d'autres Etats Membres. Cette disposition est en contradiction avec le principe de coexistence entre les marques nationales et les marques communautaires. En outre, vérifier que la marque devrait/ne devrait pas être refusée dans tous les Etats Membres entraînerait une charge considérable dans le processus d'acquisition des marques, tant pour les utilisateurs lors de la validation juridique du choix de la marque, que par les Offices Nationaux dans le cadre de leur examen. Si elle était acceptée, une telle disposition augmenterait considérablement les coûts pour les utilisateurs qui voudraient vérifier si, pour une marque déposée dans un pays, il n'existe aucun motif de refus dans les 27 (bientôt 28) autres pays.

* **Motifs absolus de refus dans le cas d'une transcription/translittération** (Article 4§2-b de la Directive et 7§2 -b du Règlement) qui prévoit l'impossibilité d'enregistrement pour des motifs absolus de termes qui pourraient être descriptifs s'ils venaient à être traduits ou transcrits dans n'importe quel script ou langue officielle de l'Union Européenne. L'Association estime qu'une telle disposition est inapplicable tant pour les Offices de marques que pour les utilisateurs.

c) **Modification du Règlement sur la marque communautaire**

L'APRAM salue les propositions suivantes:

* **Suppression des systèmes de demandes de dépôts de marques communautaires auprès des Offices Nationaux** (Article 25 du Règlement). En effet, le système de dépôt électronique est efficace et la nécessité de déposer des marques communautaires par l'intermédiaire des Offices Nationaux n'est désormais plus nécessaire.

* **Observations des tiers à tout moment** avant la fin du délai d'opposition, ou (si le dépôt est opposé) la conclusion de la procédure d'opposition (au lieu de, comme actuellement, devoir attendre la date officielle de publication pour pouvoir agir). (Article 40 du Règlement)

* **Création d'un symbole** (article 45 du Règlement). L'APRAM considère qu'un tel symbole devrait être le ®.

* **Raccourcissement de la période d'opposition** pour les enregistrements internationaux de 9 à 4 mois (article 156 du Règlement).

Valérie DOREY



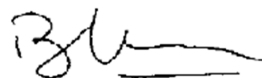
Présidente de la Commission
Relations Internationales

Sylvie BENOLIEL-CLAUX



Présidente de la Commission
Marques Nationales

Bertrand GEOFFRAY



Président de l'APRAM