

# **Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte**

2013/0089(COD) - 25/02/2014 - Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique

Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 89 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d'un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

**Marque de l'Union européenne** : étant donné que le terme «européen» couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, les députés ont proposé de remplacer dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» par le terme «marque de l'Union européenne». Ils ont insisté sur la nécessité de veiller à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes nationaux.

**Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne** : il est précisé que la représentation peut revêtir n'importe quelle forme du moment qu'elle fait appel à une technologie généralement disponible. Le signe devrait être représenté dans le registre d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, durable et objective.

**Examen des motifs absolus de refus** : au regard des indications géographiques couvertes par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, les députés ont proposé d'inclure également les **boissons spiritueuses** parmi les motifs de refus à l'enregistrement. Ils ont également supprimé les dispositions visant à exiger des offices nationaux qu'ils examinent les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions nationales et les langues de l'Union.

Il est précisé qu'une marque ne serait pas déclarée nulle si, avant la date de la demande de nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

**Enregistrement** : les députés estiment qu'il conviendrait d'autoriser un enregistrement, sur la base de l'absence de motif relatif de refus, si le titulaire d'un droit antérieur autorise l'enregistrement de la marque. Il n'y a pas lieu que cette disposition soit considérée comme une option pour les États membres.

**Utilisation des marques** : les députés ont jugé essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance, dans un délai de **5 ans** à compter de la date d'enregistrement.

**Droit conféré par la marque de l'Union européenne** : afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de **ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois**, le titulaire d'une marque européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales.

Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur.

Pour renforcer la protection conférée par la marque et **lutter plus efficacement contre la contrefaçon**, et sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit, le titulaire d'une marque de l'Union européenne devrait pouvoir empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits.

Ceci devrait s'entendre **sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques**, dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, figurant notamment dans la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001.

La résolution a précisé que le droit conféré par la marque ne devrait pas permettre à son titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser la marque pour une raison valable pour un usage non-commercial de la marque.

**Examen d'office des motifs relatifs** : selon le texte amendé, les États membres devraient être libres de décider de procéder à un examen d'office des motifs de refus relatif. Les députés estiment en effet qu'il est parfaitement possible de conserver l'option qui permet aux offices nationaux de procéder à cet examen et de la combiner avec la proposition présentée par la Commission en vertu de laquelle ces examens ne doivent pas bloquer la procédure engagée par un demandeur.

**Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation ou du conditionnement** : afin de renforcer l'efficacité de cette disposition, le titulaire devrait avoir le droit d'interdire l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe qui est identique ou similaire à la marque européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marques, les dispositifs de sécurité et d'authentification ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque.

**Déchéance des droits** : les États membres devraient prévoir une procédure administrative rapide et efficace permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d'une marque devant leurs offices.

En vue d'accroître **l'efficacité des procédures nationales d'annulation**, de les aligner sur les procédures européennes d'annulation, de réduire les frais, les coûts et la charge administrative, il est proposé qu'une demande en déchéance puisse porter : i) sur une partie ou la totalité des biens ou services couverts par la marque contestée ; ii) sur un ou plusieurs droits antérieurs, ainsi que sur une partie ou la totalité des biens ou services couverts par le droit antérieur.

**Communication avec l'office** : la pratique de certains États membres qui exigent une adresse sur leur territoire pour recevoir les notifications de l'office conduit à des retards et des coûts inutiles liés à la nécessité de trouver, de désigner et de rémunérer un représentant local. Il est donc proposé que les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants, indiquent une adresse officielle auprès de l'un des États membres pour toutes les communications officielles avec l'office.