Marque de l'Union européenne

2013/0088(COD) - 16/12/2015 - Acte final

OBJECTIF : réformer le système des marques européen en vue de favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

CONTENU : le présent règlement visant à modifier le règlement (CE) nº 207/2009 sur la marque communautaire ainsi que la directive parallèle visant la refonte de la directive 2008/95/CE créent **un nouveau cadre juridique en vue de la réforme du système actuel des marques** dont l'objectif est d' améliorer les conditions d'innovation des entreprises et les possibilités de bénéficier d'une protection plus efficace des marques contre la contrefaçon, y compris les imitations de produits transitant par le territoire de l'UE.

Le nouveau cadre juridique vise également à faire en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques dans l'ensemble de l'Union européenne soient **plus accessibles et plus efficaces pour les entreprises**, en ce qu'ils permettront de **réduire les coûts et la complexité** tout en offrant une rapidité, une prévisibilité et une sécurité juridique accrues.

Adaptations terminologiques: le règlement modificatif substitue l'expression «**marque de l'Union européenne**» à celle de «marque communautaire». Par ailleurs, il institue un **Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle** (dénommé l'«Office») qui remplace la dénomination de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l'OHMI).

Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne : afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, le règlement **supprime le critère de la représentation graphique** dans la définition d'une marque de l'Union européenne.

Un signe pourra être représenté **sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible**, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Extension des motifs absolus de refus : le règlement étend les motifs absolus de refus aux appellations d'origine, aux indications géographiques, aux mentions traditionnelles pour les vins, aux spécialités traditionnelles garanties et aux droits d'obtention végétale.

Sécurité juridique : conformément au principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime les marques enregistrées postérieurement, le règlement prévoit que les droits conférés par une marque de l'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l'Union européenne.

Droits conférés par la marque : l'enregistrement d'une marque confèrera à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. Le titulaire d'une marque pourra notamment empêcher : i) d'apposer sa marque sur les

produits ou sur leur conditionnement, ii) d'importer ou d'exporter les produits sous sa marque, iii) de faire usage de sa marque comme nom commercial et iv) de faire usage de sa marque dans la **publicité comparative** lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de la directive 2006/114/CE.

Les titulaires d'une marque de l'Union européenne auront également le droit d'empêcher la distribution et la **vente d'étiquettes et de conditionnements** ainsi que d'éléments similaires pouvant ensuite être utilisés en liaison avec des produits ou des services en infraction.

Toutefois, le titulaire ne pourra pas interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est **loyal** et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Lutter contre la contrefaçon : le règlement permet au titulaire d'une marque d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, dans l'État membre où la marque est enregistrée des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, **lorsque ces produits viennent d'un pays tiers** et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque enregistrée pour ces produits

Toutefois, il est prévu que le droit d'empêcher l'introduction sur le territoire douanier de l'Union de produits en provenance de pays tiers **s'éteint** si le déclarant ou le détenteur des produits en question apporte la preuve que le titulaire d'une marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Services et produits protégés par la marque de l'Union européenne : le nouveau règlement inclut dans le règlement (CE) n° 207/2009 des dispositions exhaustives concernant **la désignation et la classification** des produits et services conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.

Le règlement introduit également une série de dispositions spécifiques visant à protéger les **marques de certification de l'Union européenne**, qui permettent à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.

Aspects procéduraux: le règlement prévoit la mise en œuvre, par les offices nationaux, de procédures administratives **efficaces et rapides** en matière de déchéance ou de nullité d'une marque. Il introduit également des dispositions permettant la **rationalisation** des dispositions techniques concernant les recherches de marques, la publication de la demande, les observations formulées par des tiers, le réexamen des décisions *inter partes*, la poursuite de la procédure et le délai d'opposition pour les enregistrements internationaux.

Taxes acquittées par les demandeurs et les titulaires de marques : le montant des taxes est fixé directement dans le règlement (CE) n° 207/2009 sous la forme d'une **annexe** à un niveau garantissant : i) que les recettes générées permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office; ii) qu'il y ait coexistence et complémentarité entre le système de la marque de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux, compte tenu également de la taille du marché couvert par la marque de l'UE et des besoins des PME; et iii) que les droits des titulaires de marques de l'Union européenne soient respectés de manière efficace dans les États membres.

Mise en place d'un mécanisme de compensation : ce mécanisme permettra aux États membres de **récupérer les coûts** liés à la mise en place de services et de procédures liés à l'application de la marque de l'Union européenne ; il est prévu d'affecter à ce mécanisme **5%** des recettes annuelles de l'Office, avec la possibilité de doubler ce pourcentage en cas d'excédent budgétaire important.

Coopération entre les offices nationaux et l'Office : le règlement institue un cadre de coopération entre l'Office et les services de la propriété industrielle des États membres portant sur des projets visant à

favoriser la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles. Le montant maximal du financement affecté aux projets de coopération est fixé à **15%** des recettes annuelles de l'Office.

Gouvernance : les nouvelles dispositions améliorent la structure de gouvernance et prévoient la mise en place de procédures financières solides au sein de l'Office. Le **directeur exécutif** de l'Office sera nommé pour une durée de cinq ans par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.03.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter certains éléments du règlement. Le pouvoir d'adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une **période d'une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016**. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.