






Informations de base	
<p><b>2013/0089(COD)</b></p> <p>COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Directive</p>	Procédure terminée
<p>Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte</p> <p>Abrogation Directive 2008/95/EC 2006/0264(COD) Voir aussi 2013/0088(COD)</p> <p><b>Subject</b></p> <p>2.10.03 Normalisation, norme et marque CE/UE, certification, conformité 2.80 Coopération et simplification administratives 3.50.15 Propriété intellectuelle, droits d'auteur 3.50.16 Propriété industrielle, brevet européen et communautaire, dessin et modèle 6.20.01 Accords et relations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 6.20.02 Contrôle des exportations/importations, défense commerciale, obstacles au commerce 7.40.02 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale</p>	

Acteurs principaux				
Parlement européen	<b>Commission au fond</b>		<b>Rapporteur(e)</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>JURI</b> Affaires juridiques		WIKSTRÖM Cecilia (ALDE)	24/04/2013
			Rapporteur(e) fictif/fictive ANDERSSON Max (Verts /ALE) KARIM Sajjad (ECR) MAŠTÁLKA Jiří (GUE/NGL)	
	<b>Commission au fond précédente</b>		<b>Rapporteur(e) précédent(e)</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>JURI</b> Affaires juridiques		WIKSTRÖM Cecilia (ALDE)	24/04/2013
	<b>Commission pour avis précédente</b>		<b>Rapporteur(e) pour avis précédent(e)</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>INTA</b> Commerce international		CUTAŞ George Sabin (S&D)	25/04/2013
	<b>ITRE</b> Industrie, recherche et énergie		La commission a décidé de ne pas donner d'avis.	

	<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">IMCO</div> Marché intérieur et protection des consommateurs	BASTOS Regina (PPE)	29/05/2013	
Conseil de l'Union européenne	<b>Formation du Conseil</b>		<b>Réunions</b>	<b>Date</b>
	Affaires économiques et financières ECOFIN		3421	2015-11-10
	Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace)		3317	2014-05-26
	Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace)		3276	2013-12-03
Commission européenne	<b>DG de la Commission</b>	<b>Commissaire</b>		
	Service juridique	JUNCKER Jean-Claude		
Comité économique et social européen				





Evénements clés			
Date	Evénement	Référence	Résumé
27/03/2013	Publication de la proposition législative	COM(2013)0162 	Résumé
16/04/2013	Annonce en plénière de la saisine de la commission, 1ère lecture		
03/12/2013	Débat au Conseil		
17/12/2013	Vote en commission, 1ère lecture		
16/01/2014	Dépôt du rapport de la commission, 1ère lecture	A7-0032/2014	Résumé
24/02/2014	Débat en plénière		
25/02/2014	Décision du Parlement, 1ère lecture	T7-0119/2014	Résumé
25/02/2014	Résultat du vote au parlement		
26/05/2014	Débat au Conseil		
25/09/2014	Ouverture des négociations interinstitutionnelles après 1ère lecture par la commission parlementaire		
16/06/2015	Approbation en commission du texte accordé aux négociations interinstitutionnelles en 2ème lecture précoce		
12/11/2015	Publication de la position du Conseil	10374/1/2015	Résumé
26/11/2015	Annonce en plénière de la saisine de la commission, 2ème lecture		
03/12/2015	Vote en commission, 2ème lecture		
07/12/2015	Dépôt de la recommandation de la commission, 2ème lecture	A8-0355/2015	Résumé
14/12/2015	Débat en plénière		
15/12/2015	Décision du Parlement, 2ème lecture	T8-0440/2015	Résumé
15/12/2015	Résultat du vote au parlement		

15/12/2015	Fin de la procédure au Parlement		
16/12/2015	Signature de l'acte final		
23/12/2015	Publication de l'acte final au Journal officiel		

Informations techniques	
Référence de la procédure	2013/0089(COD)
Type de procédure	COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Sous-type de procédure	Refonte
Instrument législatif	Directive
Modifications et abrogations	Abrogation Directive 2008/95/EC 2006/0264(COD) Voir aussi 2013/0088(COD)
Base juridique	Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne TFEU 114-p1
Autre base juridique	Règlement du Parlement EP 165
Consultation obligatoire d'autres institutions	<a href="#">Comité économique et social européen</a>
État de la procédure	Procédure terminée
Dossier de la commission	JURI/8/00928

Portail de documentation				
Parlement Européen				
Type de document	Commission	Référence	Date	Résumé
Projet de rapport de la commission		<a href="#">PE516.713</a>	31/07/2013	
Avis de la commission	<a href="#">INTA</a>	<a href="#">PE514.611</a>	15/10/2013	
Amendements déposés en commission		<a href="#">PE522.796</a>	24/10/2013	
Avis de la commission	<a href="#">IMCO</a>	<a href="#">PE516.701</a>	07/11/2013	
Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">A7-0032/2014</a>	16/01/2014	<a href="#">Résumé</a>
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">T7-0119/2014</a>	25/02/2014	<a href="#">Résumé</a>
Projet de rapport de la commission		<a href="#">PE572.860</a>	24/11/2015	
Recommandation déposée de la commission, 2e lecture		<a href="#">A8-0355/2015</a>	07/12/2015	<a href="#">Résumé</a>
Texte adopté du Parlement, 2ème lecture		<a href="#">T8-0440/2015</a>	15/12/2015	<a href="#">Résumé</a>
Conseil de l'Union				
Type de document		Référence	Date	Résumé
Déclaration du Conseil sur sa position		<a href="#">13514/2015</a>	03/11/2015	
Position du Conseil		<a href="#">10374/1/2015</a>	12/11/2015	<a href="#">Résumé</a>
Projet d'acte final		<a href="#">00070/2015/LEX</a>	16/12/2015	

**Commission Européenne**

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base législatif	<a href="#">COM(2013)0162</a> 	27/03/2013	<a href="#">Résumé</a>
Document annexé à la procédure	<a href="#">SWD(2013)0095</a> 	27/03/2013	
Document annexé à la procédure	<a href="#">SWD(2013)0096</a> 	27/03/2013	
Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière	<a href="#">SP(2014)446</a>	20/05/2014	
Communication de la Commission sur la position du Conseil	<a href="#">COM(2015)0588</a> 	24/11/2015	<a href="#">Résumé</a>

**Parlements nationaux**

Type de document	Parlement /Chambre	Référence	Date	Résumé
Contribution	<a href="#">PT_PARLIAMENT</a>	<a href="#">COM(2013)0162</a>	29/05/2013	
Contribution	<a href="#">LU_CHAMBER</a>	<a href="#">COM(2013)0162</a>	03/06/2013	
Contribution	<a href="#">ES_PARLIAMENT</a>	<a href="#">COM(2013)0162</a>	07/06/2013	
Contribution	<a href="#">IT_SENATE</a>	<a href="#">COM(2013)0162</a>	31/03/2014	
Contribution	<a href="#">FR_ASSEMBLY</a>	<a href="#">COM(2013)0162</a>	05/08/2014	

**Autres Institutions et organes**

Institution/organe	Type de document	Référence	Date	Résumé
EESC	Comité économique et social: avis, rapport	<a href="#">CES3456/2013</a>	11/07/2013	
EDPS	Document annexé à la procédure	<a href="#">N7-0073/2014</a> <a href="#">JO C 032 04.02.2014, p. 0023</a>	11/07/2013	<a href="#">Résumé</a>

**Informations complémentaires**

Source	Document	Date
Service de recherche du PE	<a href="#">Briefing</a>	
Parlements nationaux	<a href="#">IPEX</a>	
Commission européenne	<a href="#">EUR-Lex</a>	

**Acte final**

--

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

2013/0089(COD) - 27/03/2013 - Document de base législatif

**OBJECTIF** : promouvoir l'innovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE.

**ACTE PROPOSÉ** : Directive du Parlement européen et du Conseil (refonte la directive 2008/95/CE).

**RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN** : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d'égalité avec le Conseil.

**CONTEXTE** : dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le nombre croissant de demandes d'enregistrement déposées tant au niveau national qu'au niveau de l'UE et le nombre d'utilisateurs des marques témoigne du **rôle crucial que jouent les marques** en termes de succès et de valeur commerciale. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la **rationalisation et la qualité des systèmes d'enregistrement**, qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.

Dans son «[Small Business Act](#)» de 2008, la Commission s'est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. En outre, dans sa communication de 2008 sur «[Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe](#)», la Commission a réaffirmé son engagement en faveur d'une protection effective et efficace des marques et d'un système des marques de haute qualité. Elle a conclu qu'il était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait constituer la base d'une **future révision du système des marques en Europe** et d'une nouvelle amélioration de la coopération entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et les offices nationaux.

Enfin, dans la [stratégie proposée en 2011 pour l'Europe en matière de DPI](#), la Commission a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le moderniser, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national, en le rendant plus efficace et plus cohérent. Le Conseil a lui aussi invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) n° 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.

**ANALYSE D'IMPACT** : l'analyse d'impact conduite pour la révision à la fois du règlement et de la directive a mis en évidence deux grands problèmes: 1°) des divergences entre les dispositions du cadre réglementaire actuel et, 2°) le faible niveau de coopération entre les offices de propriété intellectuelle de l'UE. **Quatre options** ont été envisagées.

- **Option 1**: pas d'harmonisation plus poussée des législations et procédures nationales en matière de marques;
- **Option 2**: l'harmonisation des législations nationales et leur cohérence avec le système de la marque communautaire seraient renforcées en partie ;
- **Option 3**: pleine harmonisation des législations et procédures nationales en matière de marques ;
- **Option 4**: un corpus unique fixant des règles uniformes à l'échelle de l'Union («règlement uniforme») remplacerait les législations des États membres dans leur intégralité.

Selon les conclusions de l'analyse d'impact, **l'option 2** est proportionnée aux objectifs poursuivis et la mieux à même de permettre leur réalisation.

**BASE JURIDIQUE** : article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

**CONTENU** : la présente proposition de refonte et la proposition parallèle de [modification du règlement](#) ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique, **en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficaces**, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.

Plus précisément, la proposition de refonte de la directive répond aux objectifs suivants:

**1) Moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle.** Il s'agit de modifier les dispositions obsolètes, d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites :

- la nouvelle définition de la marque européenne proposée ne restreint pas les modes de représentation admissibles aux représentations graphiques ou visuelles, mais laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes ;
- la proposition stipule que les actions en contrefaçon sont sans préjudice des droits antérieurs ;
- il est précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité et de la similitude, seule compte la fonction d'indication de l'origine ;
- conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, sera considéré comme un acte de contrefaçon l'usage, en tant que nom commercial, d'une marque protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies ;

- le titulaire d'une marque pourra empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de la directive 2006/114/CE ;
- il est précisé que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales ;
- compte tenu des implications de l'arrêt *Philips et Nokia*, la proposition permet aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ;
- des poursuites seraient autorisées contre la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites.

**2) Rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques**, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire, et ce : a) en insérant de nouvelles règles de droit matériel dans la directive et b) en y arrêtant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement. Dans ce contexte, il est proposé, entre autres :

- d'insérer des dispositions relatives aux indications géographiques protégées, aux mentions traditionnelles pour le vin et aux spécialités traditionnelles garanties,
- de garantir que, dans tous les États membres, les marques nationales jouissant d'une renommée bénéficient du même niveau de protection que celui accordé aux marques communautaires,
- de compléter la directive par un ensemble de règles, correspondant à celles contenues dans le règlement, relatives aux marques en tant qu'objets de propriété ;
- d'instaurer un ensemble de règles spécifiques pour l'enregistrement et la protection des marques collectives.

**3) Faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'OHMI** : il est proposé de mettre en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d'outils communs.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union européenne.

## 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.

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

2013/0089(COD) - 16/01/2014 - Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission 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** : les députés estiment qu'il serait disproportionné et ingérable d'exiger des offices nationaux qu'ils examinent les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions nationales et les langues de l'Union. Ils ont donc suggéré la **suppression** intégrale de cette disposition.

**Enregistrement** : 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 jugent 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.

**Petits envois** : 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.

**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.

**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.

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

2013/0089(COD) - 11/07/2013 - Document annexé à la procédure

**Avis du Contrôleur européen de la protection des données i) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et ii) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.**

Le CEPD observe que ces deux propositions - dont l'objectif est d'harmoniser davantage l'ensemble des aspects du droit matériel des marques ainsi que les règles procédurales au sein de l'UE - prévoient certaines opérations de traitement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données des individus.

La proposition de directive vise une plus grande harmonisation au sein de l'UE des règles de droit matériel concernant les marques et des aspects procéduraux tels que l'enregistrement, les taxes et les procédures à suivre en cas d'opposition à une marque et de déchéance ou de déclaration de nullité d'une marque. Cette proposition comporte également des dispositions qui améliorent la coopération administrative des services centraux de la propriété industrielle des États membres entre eux et avec l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles.

Le CEPD recommande notamment:

- d'inclure une disposition matérielle soulignant la nécessité que tout traitement de données à caractère personnel, effectué par les services nationaux de la propriété industrielle, respecte la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales transposant la directive 95/46/CE ;
- de souligner, dans une disposition matérielle, le fait que tout traitement de données à caractère personnel par l'Agence dans le cadre de la coopération entre les services nationaux et l'Agence doit être conforme aux règles exposées dans le règlement (CE) n° 45/2001;
- de préciser, dans une disposition matérielle, si les bases de données et les portails communs ou connectés prévus par la directive, impliquent un traitement des données à caractère personnel, ainsi que leur portée et leur(s) finalité(s) ;
- de prévoir clairement, dans une disposition matérielle, les modalités des échanges d'informations à travers des bases de données et des portails communs ou connectés (destinataires autorisés, types de données, finalités des échanges, durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques).

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

2013/0089(COD) - 15/12/2015 - Texte adopté du Parlement, 2ème lecture

Le Parlement européen a adopté une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte).

Le Parlement a **approuvé la position du Conseil en première lecture** sans y apporter d'amendements.

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

2013/0089(COD) - 16/12/2015 - Acte final

**OBJECTIF** : réformer le système de 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** : Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques.

CONTENU : la présente directive visant la refonte de la directive 2008/95/CE ainsi que le [règlement parallèle](#) visant à modifier le [règlement \(CE\) n° 207/2009](#) 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.

**Champ d'application** : la directive s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

**Signes susceptibles de constituer une marque**: la directive établit une **liste indicative** de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (par ex, les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons).

Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, la directive prévoit que le signe doit être représenté d'une manière **claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective**.

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 offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

**Motifs de refus et de nullité** : la directive énumère de façon exhaustive les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs.

La directive garantit que les niveaux de protection octroyée aux **indications géographiques** par la législation de l'Union et le droit national seront appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus. En outre, elle étend le champ d'application des motifs absolus de refus aux **mentions traditionnelles protégées pour les vins** et aux **spécialités traditionnelles garanties**.

Par ailleurs, la directive précise qu'une marque pourra être refusée à l'enregistrement lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union.

**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 de marques auront également le droit d'empêcher la distribution et la vente **d'étiquettes et d'emballages**, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des produits ou des services de contrefaçon.

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 plus efficacement contre la contrefaçon** : la directive 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.

À cette fin, les titulaires de marques pourront empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'État membre concerné.

**Procédures** : la directive contient des dispositions en ce qui concerne les exigences auxquelles la demande d'enregistrement doit satisfaire, la désignation et la classification des produits et des services ou encore le «non-usage» de la marque comme moyen de défense dans les procédures d'opposition et dans une procédure de nullité.

Elle prévoit également la mise en place une procédure administrative rapide et efficace devant chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur la base des motifs relatifs, ainsi qu'en matière de déchéance ou de nullité d'une marque.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.01.2016.

TRANSPOSITION : 14.01.2019 (14.01.2013 pour l'article 45).

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

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en ce qui concerne la **réforme du système de marques européen**. Cette réforme comprend une proposition de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques ainsi qu'une [proposition parallèle de modification du règlement sur la marque communautaire](#).

La refonte de la directive répond aux objectifs suivants:

- moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle en vue d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites;
- rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire ;
- faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l'OHMI).

La position commune en vue de l'adoption d'une directive rapprochant les législations des États membres sur les marques a pour objectif de mettre en place et de 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.

Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, la nouvelle directive aligne les principales règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne. Les marques enregistrées devraient jouir ainsi de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres.

L'acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée devraient, en principe, être subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres. À cette fin, la position commune:

- **établit une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque** s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le signe devrait être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir 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 offre des garanties satisfaisantes à cette fin ;
- **énumère de façon exhaustive les motifs de refus ou de nullité** concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs.

Parmi les principaux éléments figurant dans la position commune, il faut citer :

- le droit pour les États membres de décider de procéder à des contrôles sur des motifs relatifs de refus d'office;
- l'introduction d'une disposition explicite visant à faire en sorte que les droits de marque ne puissent être invoqués contre des droits antérieurs sur la marque;
- l'extension de la protection conférée par les marques, afin de couvrir l'utilisation de la marque dans le commerce ou les noms d'entreprises;
- la précision selon laquelle le titulaire d'une marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE;
- le droit des titulaires de marques d'empêcher la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des produits ou des services de contrefaçon;
- l'extension des motifs absolus de refus de couvrir les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et la protection des obtentions végétales;
- l'extension des motifs relatifs de refus de couvrir les appellations d'origine et les indications géographiques ;
- l'harmonisation des législations nationales régissant i) le niveau de protection des marques jouissant d'une renommée; ii) les marques en tant qu'objets de propriété concernant, par exemple, leur transfert ou la concession de licences; iii) les marques de garantie ou de certification et les marques collectives;
- l'harmonisation des législations nationales en ce qui concerne la désignation et la classification des produits et services couverts par une marque conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;
- la mise en place d'une procédure administrative rapide et efficace devant chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur la base des motifs relatifs;
- l'harmonisation des législations nationales en ce qui concerne le «non-usage» comme moyen de défense dans les procédures d'opposition et dans une procédure de nullité;
- la mise en place d'une procédure administrative efficace et rapide devant chaque office national en matière de déchéance ou de nullité d'une marque ;
- enfin la précision selon laquelle 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.

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

2013/0089(COD) - 07/12/2015 - Recommandation déposée de la commission, 2e lecture

La commission des affaires juridiques a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE), relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

La Commission parlementaire a recommandé que le Parlement **approuve la position du Conseil en première lecture** sans y apporter d'amendements.

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

2013/0089(COD) - 24/11/2015 - Communication de la Commission sur la position du Conseil

La Commission a émis un **avis sur la position du Conseil** relative à l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

La proposition de refonte de la directive - avec la [proposition parallèle](#) de modification du règlement sur la marque communautaire -, répond aux objectifs suivants:

- **moderniser et améliorer les dispositions de la directive 2008/95 actuelle.** Il s'agit de modifier les dispositions rendues obsolètes par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques tant du point de vue de leur portée que de leurs limites;
- **rapprocher encore plus les législations et les procédures nationales** en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système des marques de l'Union européenne;
- **faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'OHMI** par la mise en place d'une base juridique spéciale, de façon à favoriser la convergence des pratiques et l'élaboration d'outils communs.

La Commission a estimé que la position du Conseil reflétait l'accord politique auquel sont parvenus le Conseil, la commission des affaires juridiques du Parlement européen et la Commission à l'issue des discussions tripartites informelles tenues le 21 avril 2015. La position du Conseil **répond aux grands objectifs de la proposition initiale de la Commission**. Par conséquent, elle en approuve le texte.

La position du Conseil en première lecture **représume la quasi-totalité des amendements les plus importants introduits par le Parlement européen** et notamment :

- la suppression de l'obligation, pour les offices nationaux des États membres, d'examiner les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions et langues de l'Union, et
- la suppression de la disposition précisant dans quelles conditions il convient de considérer que l'utilisation d'une marque par un tiers n'est pas conforme aux usages honnêtes.

Le Conseil a également **approuvé les amendements** du Parlement tendant à :

- supprimer de la proposition visant à limiter l'application de la règle dite de la «double identité» - garantissant une protection contre l'utilisation de signes identiques pour des produits ou des services identiques - aux cas où la fonction d'indication de l'origine de la marque est compromise ;
- maintenir la possibilité, pour les États membres, d'examiner d'office les motifs relatifs de refus ; la Commission regrette toutefois que cette possibilité n'ait pas été supprimée, ce qui aurait permis de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de l'Union. ;
- permettre les procédures d'opposition, les demandes en déchéance ou les déclarations de nullité sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels une marque est déposée ou enregistrée.

Le Conseil **n'a pas inclus dans sa position en première lecture** les amendements du Parlement visant à :

- limiter le champ d'application de la disposition proposée sur l'introduction de petits envois de produits de contrefaçon, au motif que cela entraînerait une restriction excessive des droits déjà conférés par une marque ; cette disposition a donc été supprimée ;
- limiter de façon accrue les effets des marques ; le Conseil a néanmoins approuvé l'insertion, dans le considérant concerné sur la revente de produits originaux, de précisions relatives à l'usage des marques à des fins d'expression artistique et à la nécessité d'appliquer la directive de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux.

En ce qui concerne les **nouvelles dispositions introduites dans la position du Conseil**, la Commission a accepté la solution de compromis adoptée par le Conseil par rapport à la **disposition sur les produits en transit**, solution en vertu de laquelle le droit d'empêcher l'introduction de produits dans un État membre où la marque est enregistrée s'éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question peut apporter la preuve devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Enfin, la Commission a regretté que le Conseil n'ait pas approuvé l'introduction obligatoire du régime **«une taxe par classe»** à l'échelon national, et qu'il ait préféré que ce régime demeure facultatif. Elle a toutefois accepté ce choix comme faisant partie de l'ensemble des mesures.