

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.