

Élargissement de l'Union européenne, et marques communautaires



L'objectif est d'assurer un équilibre délicat entre les situations juridiques déjà formées et le respect des particularités nationales des nouveaux Etats membres

L'arrivée de dix nouveaux Etats membres dans l'Union européenne le 1^{er} mai prochain a nécessité quelques adaptations du système de la marque communautaire. En effet, la marque communautaire a comme spécificité d'avoir un caractère unitaire puisqu'elle constitue un seul titre, est issue d'une seule procédure et confère une protection uniforme dans toute l'Union. En conséquence, si la demande de marque communautaire est refusée dans un seul pays, la marque tombe pour tous les pays. Certes, il existe alors une possibilité de transformation de la marque com-

munautaire en marque nationale, mais dans cette hypothèse le bénéfice du titre unitaire est perdu. Au regard de l'élargissement de l'Union, la problématique était d'assurer la pérennité d'un titre établi sur la base de quinze pays et non vingt cinq, tout en ne remettant pas en cause des situations juridiques déjà établies. C'est pourquoi le Règlement sur la marque communautaire a été modifié² pour prévoir les modalités pratiques de l'extension des marques communautaires.

Le principe : respect des situations préexistantes

Plusieurs mesures tendent à préserver les droits antérieurs acquis sur les marques communautaires préexistantes. L'extension automatique des marques communautaires aux dix nouveaux pays ainsi que l'immunité accordée aux marques communautaires préexistantes visent ainsi à assurer une certaine stabilité juridique.

Extension automatique des droits de marques communautaires préexistants. Les marques communautaires préexistantes à l'extension de l'Union sont automatiquement étendues aux territoires des nouveaux Etats membres dès le 1^{er} mai 2004³, sans aucune formalité particulière et sans frais supplémentaire. Cette extension automatique s'applique aussi bien aux marques simplement déposées, qu'aux marques enregistrées. Elles peuvent être qualifiées de "marques étendues". De même, il a été décidé de ne pas traduire dans les neuf nouvelles langues officielles de l'Union⁴ les marques enregistrées antérieurement à l'élargissement. Cette disposition ne s'applique naturellement pas aux marques communautaires déposées postérieurement à l'élargissement qui devront être traduites dans ces nouvelles langues par les services de l'OHMI⁵. Les titulaires de marques communautaires jouiront donc, dès le 1^{er} mai 2004, de toutes les prérogatives attachées à un droit de marque dans les nouveaux pays membres de l'Union, et en particulier de la possibilité d'intenter une action en contrefaçon ou de concéder une licence d'exploitation.

L'immunité accordée aux marques étendues. Au niveau des conditions d'enregistrement de la marque, le souci de stabilité prédomine également. Il a ainsi été prévu qu'en ce qui concerne l'examen des motifs de refus, les marques communautaires, déposées antérieurement au 1^{er} mai 2004, ne pourront pas être refusées à l'enregistrement sur la base de motifs absolus de refus "nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel Etat membre"⁶.

Les titulaires de marques communautaires jouiront, dès le 1^{er} mai 2004, de toutes les prérogatives attachées à un droit de marque dans les nouveaux pays membres de l'Union, et en particulier de la possibilité d'intenter une action en contrefaçon ou de concéder une licence d'exploitation.

C'est l'examen du caractère descriptif, générique, ou déceptif de la demande de marque communautaire, émanant précisément d'un nouvel Etat membre qui est ici visé. Ainsi, si une marque se trouve avoir un caractère descriptif dans l'une des nouvelles langues, cela ne pourra toutefois pas constituer un motif de rejet de la demande d'enregistrement de la marque. A titre d'exemple, une marque communautaire déposée avant le 1^{er} mai 2004, consistant dans le terme "pivo" pour désigner des bières ne pourra être refusée au seul motif que ce terme est signifiant en tchèque. Le caractère distinctif de la marque sera ainsi apprécié uniquement en fonction des onze anciennes langues officielles de l'Union,

* Coauteur de l'ouvrage "Marque, dessins & modèles", Ed. Delmas 2002
contact@dreyfus.fr

1 - Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Slovaque, République Tchèque, Slovaquie

2 - Article 142 bis (nouveau) du Règlement sur la marque communautaire (RMC) du 20 décembre 1993

3 - Article 142 bis (1) nouveau du RMC : "À compter de la date d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel Etat membre, nouveaux Etats membres"), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant la date d'adhésion est étendue au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté".

4 - Lituanien, estonien, letton, polonais, tchèque, slovaque, hongrois, slovène et maltais.

5 - Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur, en charge de l'administration de la marque communautaire.

6 - Article 142 bis (2) RMC : "L'enregistrement d'une marque communautaire qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel Etat membre."

sans tenir compte des neuf nouvelles. De même, une fois la marque communautaire étendue enregistrée, elle ne pourra être annulée sur le fondement de motifs absolus de refus propres à un nouvel Etat membre ou de droits acquis antérieurement à l'adhésion⁷. Par conséquent, on ne pourrait pas demander l'annulation d'une marque communautaire figurative qui imiterait la forme d'une croix grecque, sur le fondement des dispositions du droit slovaque qui interdisent le dépôt à titre de marque de symboles religieux⁸. En revanche, les motifs absolus de refus ne se rattachant aucunement à une situation nationale resteront opposables à tout dépôt de marque communautaire, indépendamment de la date d'adhésion⁹. A titre d'exemple, le dépôt de signes interdits, tels que les anneaux olympiques, n'est pas concerné par les dispositions conférant une immunité.

portée locale¹⁰. Cette interdiction d'usage devra être prononcée par un tribunal national dont la compétence est fonction des règles de procédure civile locales. Ce n'est donc pas la validité de la marque qui sera remise en cause mais uniquement son usage pour le territoire du pays en cause qui sera interdit. Encore faut-il pouvoir justifier de droits antérieurs locaux, tels que droit de marque, droit d'auteur, appellation d'origine, enseigne, dénomination sociale, dont la portée se détermine en fonction de la législation nationale. L'appréciation du droit antérieur national s'entend au 1^{er} mai 2004. Ainsi, toute marque nationale d'un nouvel Etat membre et antérieure à cette date pourra fonder une interdiction d'usage envers toute marque communautaire, même si cette dernière a été enregistrée antérieurement. En effet, la marque communautaire ne prendra effet dans le nouvel Etat membre qu'au 1^{er} mai 2004.

Il ne s'agit en fait pas d'une disposition dérogatoire au caractère unitaire de la marque communautaire puisqu'il

Malgré l'extension de principe des marques communautaires aux nouveaux Etats membres, les spécificités nationales permettront soit d'interdire l'usage des marques étendues soit, dans des cas exceptionnels, de former opposition à leur encontre.

Ce respect de la situation juridique préexistante et des droits acquis n'est pourtant pas absolu, puisqu'il a fallu tenir compte, au moins dans une certaine mesure, des situations nationales existantes.

L'exception : prise en compte des situations nationales

Malgré l'extension de principe des marques communautaires aux nouveaux Etats membres, les spécificités nationales permettront soit d'interdire l'usage des marques étendues soit, dans des cas exceptionnels, de former opposition à leur encontre.

L'interdiction d'usage.

Bien que les motifs absolus de refus en provenance des nouveaux Etats membres ne permettent pas le refus ou l'annulation des enregistrements antérieurs de marque communautaire, les effets de la marque communautaire dans ces pays pourront toutefois être restreints.

Il en va ainsi des marques considérées comme descriptives dans les nouveaux Etats membres. Celles-ci étant composées de termes non protégeables dans ces pays, elles continueront à pouvoir être utilisées librement sur le territoire du pays concerné¹⁰. Il est également possible d'interdire l'usage de la marque communautaire sur la base de droits antérieurs de

était prévu à l'origine dans le Règlement sur la marque communautaire que le droit national pouvait toujours permettre d'interdire l'usage local d'une marque communautaire¹¹. En conséquence, le titulaire de la marque communautaire ne pourra pas utiliser sa marque étendue pour interdire l'usage d'un droit préexistant à l'adhésion. Il existera alors une situation de coexistence forcée de droits antagonistes sur un même territoire.

7 - Une marque communautaire visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité:

• en vertu de l'article 51, si les motifs de l'invalidité sont devenus applicables simplement à cause de l'adhésion,

• en vertu de l'article 52, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel Etat membre avant la date d'adhésion.

8 - Art. 527/1990 du recueil slovaque de lois sur les inventions, modèles et propositions de rationalisation

9 - Tels que les formes exclusivement imposées par la nature du produit ou un résultat technique, article 7(e) du RMC.

10 - Article 12 (b) du RMC

11 - Article 142 bis (5) du RMC : "L'utilisation d'une marque communautaire visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 106 et 107 si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel Etat membre avant la date d'adhésion de cet Etat; ou, le cas échéant, à une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet Etat".

12 - Articles 106 et 107 du RMC

Possibilité à titre exceptionnel de former opposition.

Bien que les marques communautaires déposées avant le 1^{er} mai 2004 ne puissent, en principe, être remises en cause pour un motif provenant d'un des anciens Etats membres, cette immunité n'est pas sans limite. Ainsi, les marques communautaires introduites entre le 1^{er} novembre 2003 et le 30 avril 2004 peuvent être sujettes, exceptionnellement, à une opposition provenant des nouveaux Etats membres, mais uniquement si la période d'opposition de trois mois s'étend après le 1^{er} mai 2004. Le bénéfice d'une date de priorité antérieure au 1^{er} novembre 2003 ne devrait pas faire échec à cette possibilité d'opposition. Néanmoins, elle permettrait, le cas échéant, de déterminer le titulaire des droits les plus anciens. Il sera ainsi possible de former opposition à l'enregistrement de la marque communautaire étendue sur le fondement d'un droit national antérieur¹³. Cette possibilité ne s'applique qu'aux oppositions et non aux procédures d'annulation. Ainsi, si le titulaire du droit national n'a pas formé opposition dans les délais, il ne pourra réagir ultérieurement, alors que la marque communautaire sera enregistrée, par le biais d'une action en annulation. Afin d'éviter, notamment, des dépôts frauduleux de marques nationales dans les futurs Etats membres, les droits antérieurs ne pourront être opposés à l'extension de la marque communautaire que s'ils ont été acquis de bonne foi. La question de la définition de la bonne foi reste toutefois délicate. Il est certain que les dépôts effectués uniquement pour



obtenir un droit de marque dans le but d'empêcher l'accès au marché ou de profiter de la réputation d'une autre marque seront considérés comme une acquisition de mauvaise foi. Dans un but de clarification,

l'OHMI a publié le 31 janvier 2003 un document de travail, intitulé "Bad faith case study"¹⁴ qui, entre autres considérations, énonce les trois principales conditions constitutives de la mauvaise foi : le défaut d'usage qui n'est cependant pas à lui seul constitutif de la mauvaise foi ; l'intention de nuire que révèle plus particulièrement la spéculation sur les noms

des marques notoirement connues dans les Etats membres ; la connaissance de l'antériorité, c'est-à-dire le fait que le déposant ne pouvait ignorer l'existence du droit antérieur. Afin de limiter les risques de conflits, l'OHMI a mis en place, en collaboration avec la plupart des nouveaux Etats membres, un système de recherche en ligne des marques existantes dans ces Etats¹⁵. Il y aura très certainement de nouveaux conflits, mais l'extension de principe des marques communautaires existantes aux nouveaux Etats membres constitue une chance pour leurs titulaires. Par ailleurs, le système transitoire mis en place est de nature à garantir la sécurité juridique et les droits des tiers. En outre, à compter du 1^{er} mai 2004, il sera possible de revendiquer l'ancienneté de marques nationales détenues dans les nouveaux Etats membres. Ainsi, si la revendication d'ancienneté fonctionnelle, il ne sera plus nécessaire de maintenir les marques nationales correspondantes qui seront comprises dans la marque communautaire, ce qui facilite à terme la gestion du portefeuille de marques. La nouvelle marque communautaire permet de toucher, par un seul dépôt, un territoire de 453 millions de personnes¹⁶ et le système ne s'arrêtera pas là puisque l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue pour 2007. La marque communautaire va devenir un outil majeur dans les systèmes mondiaux de dépôts de marque unifiés. ■

13 - Article 142 bis (3) RMC : "Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 2 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque communautaire faisant l'objet de la demande."
 14 - <http://oami.eu.int/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>
 15 - http://oami.eu.int/search/taix_search/la/fr_taix_search.cfm. Seules la République Tchèque, l'Estonie, la Hongrie la Slovaquie et la Slovaquie sont pour l'instant concernées.
 16 - http://www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/processus_elargissement_23