



LA MARQUE DE COMMERCE EN EUROPE :

Désormais accessible aux étrangers sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne par le biais de formalités simplifiées

La marque de commerce est désormais un élément indispensable de la stratégie de l'entreprise, offrant au consommateur un moyen de se repérer sur des marchés souvent saturés de produits et services très similaires, elle permet de fidéliser le consommateur qui ne dispose pas d'autre élément pour identifier les produits qu'il recherche.

Antérieurement, lorsqu'un entrepreneur étranger à l'Union Européenne désirait protéger la marque de ses produits et services en Europe, il devait déposer cette marque dans chacun des États où la protection était requise ou souhaitée. Ainsi, il se trouvait donc dans l'obligation de compléter essentiellement les mêmes formalités de manière répétitive, un processus qui s'avérait souvent fastidieux.

Face au contexte de globalisation des marchés qui a cours actuellement, l'Union Européenne a récemment abrogé la condition de nationalité des personnes physiques ou morales titulaires de marques permettant ainsi aux entrepreneurs étrangers d'avoir accès à la marque communautaire. Ainsi, depuis le 19 février 2004, un processus unique de dépôt de marque auprès de l'*Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur* (OHMI) est disponible aux entrepreneurs étrangers pour déposer une marque et jouir d'une protection dans chacun des 25 pays membres de l'Union, à savoir : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède.

Le processus de dépôt d'une marque communautaire s'avère avantageux pour l'entrepreneur désirant obtenir une protection globale à travers tous les pays membres de l'Union Européenne puisqu'il permet de simplifier les procédures préalables et en réduit sensiblement les coûts.

Par ailleurs, pour être valable, la marque communautaire doit, à l'instar des marques nationales respecter certaines conditions :

- ne pas être descriptive, générique, trompeuse, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, constituée par un emblème ou un insigne officiel,
- porter sur un signe capable d'exercer une fonction distinctive et susceptible de représentation graphique (couleur, slogan, forme de produit, conditionnement, dessins, pictogrammes, portraits de personnes, signatures, combinaison de lettres, un chiffre, une lettre, des marques sonores...),
- être disponible.

1. L'enregistrement.

La demande d'enregistrement consiste en une requête mentionnant l'identification du demandeur, la liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (conformément à la classification internationale résultant de l'Arrangement de Nice), une représentation de la marque, l'indication de la langue de dépôt (espagnol, allemand, anglais, français ou italien) et d'une seconde langue dont le demandeur accepte l'usage comme langue éventuelle pour les procédures contentieuses.

La demande est alors déposée, soit auprès de l'Office, soit auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou du bureau du Bénélux des marques qui la transmettent à l'Office dans les 2 semaines suivant le dépôt.

Le déposant devra, dans le mois suivant son dépôt, s'acquitter d'une taxe de 900 € pour trois classes (750 € en cas de dépôt électronique), à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une taxe de 150 € pour chaque classe de produits ou services supplémentaires.

L'Office établit ensuite un **rapport de recherche communautaire** où il mentionne les marques communautaires ou demandes de marques communautaires susceptibles d'être opposées à la demande.

Il en informe le déposant ainsi que les titulaires de droits antérieurs afin que ceux-ci puissent former opposition en présentant à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque doit être refusée à l'enregistrement.

A compter du 10 mars 2008, le déposant pourra également effectuer une recherche nationale optionnelle, rapport qui fera l'objet d'une taxe spécifique (Règlement du 19 février 2004).

Si le dépôt est régulier, la demande d'enregistrement est publiée au Bulletin des marques communautaires au plus tôt un mois après communication du rapport de recherche d'antériorité, et contre paiement d'une nouvelle taxe de 850 € pour trois classes, augmentée de 150 € par classe supplémentaire.

Néanmoins, les tiers titulaires de certains droits antérieurs (ainsi que les licenciés qui sont habilités à le faire) peuvent déposer à l'Office une demande écrite et motivée d'opposition à enregistrement de la marque concernée :

- en cas d'identité des signes et des objets désignés,
- en cas de risque de confusion par l'emploi d'un signe similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés,
- lorsque le déposant pourrait profiter indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (pour des produits ou services différents),
- en cas de dépôt frauduleux.

L'opposition est ouverte au titulaire d'une marque antérieure déposée ou enregistrée au niveau national ou communautaire, au niveau international si la marque a un effet sur un état membre, au titulaire d'une marque notoire ou à celui d'une marque non déposée mais dont le signe est utilisé dans la vie des affaires et dont la portée dépasse le cadre local.

2. Droits conférés par la marque communautaire.

Lorsque la marque est publiée au Bulletin des marques communautaires, elle confère à son titulaire un droit de propriété exclusif relevant du droit national.

Elle lui permet d'interdire aux tiers l'usage de sa marque sans son consentement pour une durée de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande, renouvelable indéfiniment par périodes de 10 ans

Cependant, d'une part l'exclusivité de la marque communautaire peut être limitée en cas de conflit avec certains signes existants sachant que, d'autre part, « *le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement* » (théorie de l'épuisement des droits).

Enfin, le titulaire de la marque communautaire qui a toléré pendant 5 années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus en demander la nullité ni s'opposer à son usage sur la base d'une marque antérieure.

En conclusion, l'avantage majeur de la marque communautaire consiste dans un dépôt unique valable pour tous les pays de l'Union, simplification salutaire dans le cadre du marché commun et des libres échanges intra-communautaires.

En outre, le dépôt d'une marque communautaire sera moins dispendieux pour l'entrepreneur cherchant à obtenir une protection globale que le dépôt d'une marque nationale dans chacun des 25 pays de l'Union.

Me Aurélie Boulet
Avocat à la Cour
AVENS Lehman & Associés
Avocats à Paris
www.avens.fr

a pour but d'informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s'abstenir d'agir sur la base des informations contenues à la présente chronique sans d'abord avoir obtenu le conseil juridique d'un professionnel.

Me Alain P. Lecours

LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.

354, rue Notre-Dame Ouest

Bureau 100

Montréal, QC, Canada H2Y 1T9

Téléphone : (514) 344-8784

Télécopieur: (514) 344-9790

Lecours@LecoursHebert.com

Sur notre [site web](#), vous trouverez un lien permanent jusqu'à nos chroniques mensuelles. Si vous désirez nous faire part de vos commentaires sur les sujets traités, n'hésitez pas à nous contacter: lecours@LecoursHebert.com

Si vous désirez ajouter ou modifier une adresse courriel (email) afin de recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur le lien suivant :

[Inclure, ajouter ou modifier mon adresse email à la liste de distribution](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur ce lien

[Exclusion – Retirer mon adresse email de la liste de distribution](#)
