

# Le règlement du Conseil du 20 décembre 1993 instituant la marque communautaire

Autor(en): **Georges, Alain / Calvet, Hugues**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Revue économique franco-suisse**

Band (Jahr): **74 (1994)**

Heft 1

PDF erstellt am: **08.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-886667>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Le règlement du Conseil du 20 décembre 1993 instituant la marque communautaire

Alain Georges et Hugues Calvet,  
Avocats à la Cour, Cabinet Salès Vincent Georges & Associés, Paris

Par son règlement du 20 décembre 1993, entré en vigueur le 15 mars 1994, le Conseil de l'Union européenne a institué une marque communautaire. Les législations nationales en matière de marque avaient déjà fait l'objet d'une harmonisation communautaire par une directive du 21 décembre 1988. La marque conservait cependant un caractère national : pour bénéficier d'une protection couvrant l'ensemble du territoire de l'Union, il était nécessaire de faire enregistrer sa marque par les dix offices nationaux de marques (les trois pays du Benelux bénéficient déjà d'une marque commune).

La marque communautaire, au contraire, sera unitaire et autonome. De par son caractère unitaire, elle produira des effets uniformes dans toute la Communauté ; elle ne pourra, en particulier, être transférée, annulée ou faire l'objet d'une renonciation pour une partie seulement du marché commun. Autonome, le régime de la marque communautaire sera déterminé par la réglementation communautaire et non par les législations nationales.

Fruit d'une longue gestation, liée aux nombreux problèmes soulevés par son adoption, la marque communautaire poursuit un double objectif : assurer la libre circulation des marchandises et des services au sein de l'Union par l'abolition des frontières créées par les marques nationales, et donner aux entreprises la possibilité d'obtenir, pour leurs produits, une

protection unitaire sur l'ensemble du marché commun. En dépit de ces importants avantages, il est possible de s'interroger sur l'utilité réelle de la marque communautaire.

### L'ADOPTION DE LA MARQUE

Née en 1958, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Rome, l'idée de la création d'une marque communautaire a entraîné dès 1964 la réalisation d'un avant-projet, conforme dans ses grandes lignes aux dispositions du règlement du 20 décembre 1993. Abandonné puis repris par la Commission des Communautés européennes au début des années soixante-dix, les travaux aboutirent, en novembre 1980, à la présentation au Conseil d'une proposition de règlement sur la marque communautaire.

Les travaux au sein du Conseil ont alors commencé et, à la fin des années quatre-vingt, un consensus était atteint sur la majorité des dispositions techniques. Les quelques difficultés subsistantes, telles que le degré d'indépendance administrative et financière de l'Office communautaire ou le mécanisme des recours juridictionnels contre ses décisions, furent résolues au début des années quatre-vingt-dix.

Restait alors à résoudre deux problèmes essentiels, aux fortes implications politiques, sur lesquels les Douze ne parvenaient pas à trouver un accord.

Il fallait, en premier lieu, désigner le siège du futur office communautaire des marques. L'accord sur ce point n'a finalement pu être réalisé que dans le cadre du compromis global sur le siège des nouveaux organismes communautaires, adopté par le Conseil européen de Bruxelles du 29 octobre 1993. Malgré les pressions exercées auprès du gouvernement par les milieux professionnels français, au premier rang desquels se trouvaient les fabricants de produits de luxe, pour que la ville de Strasbourg soit retenue, c'est finalement l'Espagne qui a été choisie pour accueillir l'Office, son gouvernement ayant indiqué que celui-ci aurait son siège à Alicante.

Le second problème portait sur le régime linguistique de l'Office. Les institutions communautaires fonctionnent dans les neuf langues officielles de l'Union ; l'adoption d'un tel régime pour l'Office en aurait cependant considérablement alourdi le fonctionnement. Un accord a également pu être trouvé sur ce point lors du Conseil européen du 29 octobre 1993 : le dépôt des marques pourra se faire dans l'une des neuf langues officielles de l'Union ; en revanche, pour la procédure d'enregistrement, les déposants n'auront le choix qu'entre cinq langues : le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Par cette dérogation au régime linguistique de l'Union, les autorités communautaires manifestent leur volonté de mettre en place un système efficace et économiquement viable.

### ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES

Déjà, l'harmonisation des législations nationales en matière de marque avait permis de supprimer certaines distorsions de concurrence, dues aux disparités des régimes nationaux, et préjudiciables au bon fonctionnement du marché commun. Mais conservant leur caractère territorial, les marques pouvaient être utilisées afin de cloisonner le marché commun, en limitant les possibilités d'exporter un produit d'un État vers un autre.

La Cour de justice des Communautés européennes avait répondu à ce risque en imposant la règle de l'épuisement des droits, selon laquelle une marque nationale ne peut être invoquée pour empêcher l'importation de produits mis en circulation par son titulaire ou avec son consentement dans un État membre de l'Union. Mais cette jurisprudence comportait elle-même des limites, notamment en présence de marques similaires créées indépendamment ou de cession de marque.

Du fait de son caractère unitaire, la marque communautaire ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour cloisonner le marché européen. En premier lieu, produisant ses effets sur l'ensemble du marché commun, elle ne pourra, de la même façon, faire l'objet d'une annulation partielle. Il sera, de plus, impossible de la céder pour une partie seulement du territoire communautaire. En second lieu, le règlement consacre de façon expresse le principe de l'épuisement des droits : après la première mise en circulation des produits revêtus de la marque, le titulaire ne pourra en empêcher la circulation dans le marché commun.

Mais l'entrée en vigueur de la marque communautaire ne va pas supprimer les possibilités d'utiliser les marques nationales pour cloisonner le marché européen. En effet, la nouvelle marque ne se substitue pas aux marques nationales mais coexiste avec elles.

Sans aucun doute, le maintien des marques nationales est un handicap pour la libre circulation des marchandises et des services. Pour cette raison, il avait été proposé dès les premiers travaux que la marque communautaire remplace les marques nationales. La suppression des marques nationales a cependant, avec justesse, été jugée irréaliste par les autorités communautaires. Réalisée lors de la création de la marque Benelux, une telle solution, qui présentait la difficulté considérable de devoir résoudre les conflits entre marques similaires enregistrées dans plusieurs pays membres mais n'ayant pas les mêmes titulaires, était difficilement transposable à l'échelle de l'Union européenne, qui compte près de deux millions de marques nationales enregistrées. Il était, de plus, difficile d'imposer aux entreprises de taille nationale l'utilisation de la marque communautaire, alors qu'environ 80 % des marques déposées ne le sont que sur un seul territoire national.

avoir pour effet de faciliter le passage à l'étape suivante, la suppression des marques nationales, qui ne pourrait, en tout état de cause être réalisée avant de nombreuses années.

### UNE MARQUE UNITAIRE POUR L'ENSEMBLE DU MARCHÉ COMMUN

Liés à son caractère unitaire, les avantages de la marque communautaire sont illustrés par la présentation de son régime, à savoir l'Office communautaire des marques (a), les conditions de validité de la marque (b), ainsi que de son contenu (c) et de sa cession (d).

a) *L'Office communautaire des marques*

La marque communautaire, nous l'avons dit, sera unitaire. Un seul en-

...« une marque nationale ne peut être invoquée pour empêcher l'importation de produits mis en circulation par son titulaire ou avec son consentement dans un État membre de l'Union. »...

Le système adopté se rapproche donc plutôt du système américain, dans lequel les entreprises bénéficient d'une option entre le dépôt d'une marque fédérale et d'une ou plusieurs marques dans les États fédérés. Les entreprises auront ainsi le choix entre les marques nationales et la marque communautaire. Le nombre de pays pour lesquelles la marque sera déposée et le coût de la marque communautaire seront à cet égard déterminants. Pour certains commentateurs cependant, l'unification économique du marché commun nécessitant la suppression des marques nationales, il ne s'agirait que d'une solution transitoire. A mesure que les dépôts de marques communautaires augmenteront, le nombre de marques nationales déposées dans plusieurs pays communautaires diminuera, ceci devant

registrement de chacune de leurs marques permettra aux entreprises d'en assurer la protection pour l'ensemble du marché commun. L'enregistrement ne pourra être effectué qu'auprès de l'Office communautaire, basé à Alicante, qui prendra le nom de : « Office de l'harmonisation dans le marché intérieur » et qui sera, à terme, également chargé de délivrer le titre de protection des dessins et modèles. Une fois acquise, la marque communautaire fera bénéficier son titulaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une durée de dix ans ; à son expiration, une seule demande, auprès de l'Office communautaire, suffira à en assurer le renouvellement.

Le dépôt de la marque, quant à lui, pourra être effectué auprès de l'organisme national compétent (l'Institut national de la propriété industrielle

pour la France), qui transmettra la demande à l'Office communautaire.

**b) Les conditions de validité de la marque**

Certaines conditions devront être respectées pour obtenir un enregistrement valide de la marque. Ainsi, en ce

marque antérieure identique ou similaire portant sur des produits identiques ou similaires. En application du caractère unitaire de la marque communautaire, ce contrôle, ici encore, doit prendre en compte toutes les marques antérieures déposées dans l'un quelconque des États membres. Cette centralisation permettra donc, par une procédure d'enregistrement unique et

que tribunaux communautaires des marques qui seront compétentes pour toutes les actions concernant les contrefaçons ; par exception au caractère autonome de la marque communautaire, ce seront alors les sanctions nationales qui s'appliqueront. En revanche, en raison de son caractère unitaire, la marque communautaire ne pourra être annulée que pour l'ensemble du marché commun. Il en sera de même pour le prononcé de sa déchéance, celle-ci pouvant intervenir si la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux sur le territoire de l'Union pendant une durée de cinq ans suivant son enregistrement.

**...« De plus, d'un point de vue purement commercial, il peut s'avérer malaisé de trouver un nom de marque ayant le même attrait dans l'ensemble des pays européens »...**

qui concerne son titulaire, la marque ne pourra être déposée que par une personne, physique ou morale, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou signataire de la convention d'Union de Paris sur la propriété industrielle, ainsi que par toute personne domiciliée dans un État membre de l'Union.

D'autres dispositions du règlement se rapportent au signe faisant l'objet du dépôt. Elles sont très proches de celles retenues par la directive communautaire d'harmonisation du 21 décembre 1988. En premier lieu, le signe retenu doit être susceptible de représentation graphique ; ce qui comprend les mots, les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres ou la forme du produit ou de son conditionnement, mais exclut notamment l'enregistrement de signes sonores. En second lieu, le signe doit être distinctif, ce qui veut dire, essentiellement, ne pas être composé exclusivement d'un terme descriptif ou générique, étant entendu que ce caractère est apprécié de façon absolue, c'est-à-dire au regard de chacune des langues utilisées dans l'Union. Le signe ne doit pas non plus être illicite ; en particulier, il ne doit pas être mensongé ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Enfin, l'enregistrement peut être refusé sur opposition du titulaire d'une

seul examen, de s'assurer qu'il n'existe, sur tout le territoire de l'Union, aucune marque antérieure susceptible de s'opposer à la nouvelle marque. Il faut préciser, à cet égard, que le titulaire d'une marque nationale pourra se prévaloir de son ancienneté, à l'appui d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire identique.

**...« Il est certain que le choix par les entreprises, de la marque communautaire plutôt que des marques nationales, dépendra, pour une large part du caractère financièrement attractif du système européen »...**

**c) Le contentieux portant sur les marques communautaires**

Les décisions d'acceptation ou de refus d'enregistrer une marque pourront faire l'objet d'un recours devant des Chambres de Recours, instituées auprès de l'Office. Un contrôle juridictionnel de ces décisions sera assuré par le tribunal de première instance des Communautés européennes, et en appel par la Cour de justice des Communautés européennes.

Ce seront, en revanche, les juridictions nationales, siégeant alors en tant

**d) La cession de la marque communautaire**

La marque communautaire pourra, même indépendamment de l'entreprise à laquelle elle appartient, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Cette cession ne pourra, en revanche, ici aussi afin d'éviter toute possibilité de cloisonnement des marchés, être limitée à une partie du territoire communautaire.

**L'UTILITÉ DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE**

**N**ous avons vu tout l'intérêt qu'il peut y avoir, pour une entreprise, à pouvoir bénéficier d'un titre unique, assurant la protection de ses marques sur l'ensemble du territoire communautaire.

Le premier avantage réside dans le fait que, pour le dépôt comme pour le renouvellement de la marque, un seul enregistrement sera suffisant, avec pour conséquences le paiement d'une

seule taxe, des démarches facilitées et donc, en théorie du moins, un coût moindre pour l'entreprise.

Il faut rappeler, cependant, que le système de l'Arrangement de Madrid permet déjà d'effectuer un seul dépôt à l'OMPI, qui transmet les demandes d'enregistrement aux pays membres désignés. Dans ces conditions, et alors que les États-Unis qui jusqu'à présent n'en faisaient pas partie, vont prochainement adhérer à l'Arrangement, la marque communautaire perd une partie de son intérêt. Soulignons à ce sujet qu'il est prévu que l'Union européenne devienne membre de l'Arrangement de Madrid, ce qui permettra la désignation de la marque communautaire parmi les marques dont la protection est demandée auprès de l'OMPI.

En ce qui concerne les aspects financiers du nouveau système, nous avons dit, qu'en théorie du moins, le système devrait présenter des avantages. Dans l'attente des règlements d'exécution, notamment financiers, que doit maintenant prendre la Commission, il est cependant trop tôt pour connaître précisément le coût du sys-

tème européen. Nous avons vu que la limitation du nombre de langues pouvant être utilisées allait, sur ce point, dans le bon sens. Il est certain que le choix par les entreprises, de la marque communautaire plutôt que des marques nationales, dépendra, pour une large part du caractère financièrement attractif du système européen.

Le deuxième avantage principal de la marque communautaire est qu'elle assure une protection uniforme sur l'ensemble du territoire européen. Il faut toutefois relever que le choix de la marque communautaire pourra s'avérer assez délicat. En effet, pour être valide, une marque communautaire devra, non seulement ne se heurter à aucune antériorité dans aucun État membre, mais aussi ne pas être constituée par un terme descriptif, générique, ou trompeur, dans l'une quelconque des langues de ces pays. De plus, d'un point de vue purement commercial, il peut s'avérer malaisé de trouver un nom de marque ayant le même attrait dans l'ensemble des pays européen. Dans ces conditions, pour une entreprise de taille

moyenne, les recherches nécessitées par le dépôt d'une marque communautaire peuvent s'avérer trop coûteuses. A cet égard, il faut enfin noter que dans les années à venir, l'élargissement de l'Union aura pour conséquence l'augmentation des langues utilisées, ce qui rendra encore plus difficile le choix d'une marque valide et efficace pour l'ensemble du marché européen.

Signalons, en conclusion, que la Commission des communautés européennes évalue à 10 000 par an le nombre des futures demandes de marque communautaire (à titre de comparaison, en 1988, en France, 80 000 demandes de marques nationales ont été déposées). Quoi qu'il en soit, si la marque communautaire est entrée en vigueur le 15 mars 1994, les premiers dépôts ne devraient en revanche pas être possibles avant deux ans. Ce temps sera nécessaire pour permettre à la Commission de prendre les règlements d'exécution qui permettront au système de se mettre en place, ainsi que pour mettre sur pied l'Office, chargé de délivrer la marque communautaire. ■



**Les Mésanges s. a.**  
RESTAURANT

*G. Battard - Maître Cuisinier de France*

Très belle terrasse face à la chaîne de Belledonne  
Fermé dimanche soir et lundi  
RN 90 - 38330 MONTBONNOT - Tél. 76 90 21 57



**LE RÉFLEXE MINITEL**  
**3616 CECOM**

Des informations disponibles sur la Suisse  
24 h / 24 grâce au  
**service télématique** de la  
Chambre de commerce suisse en France