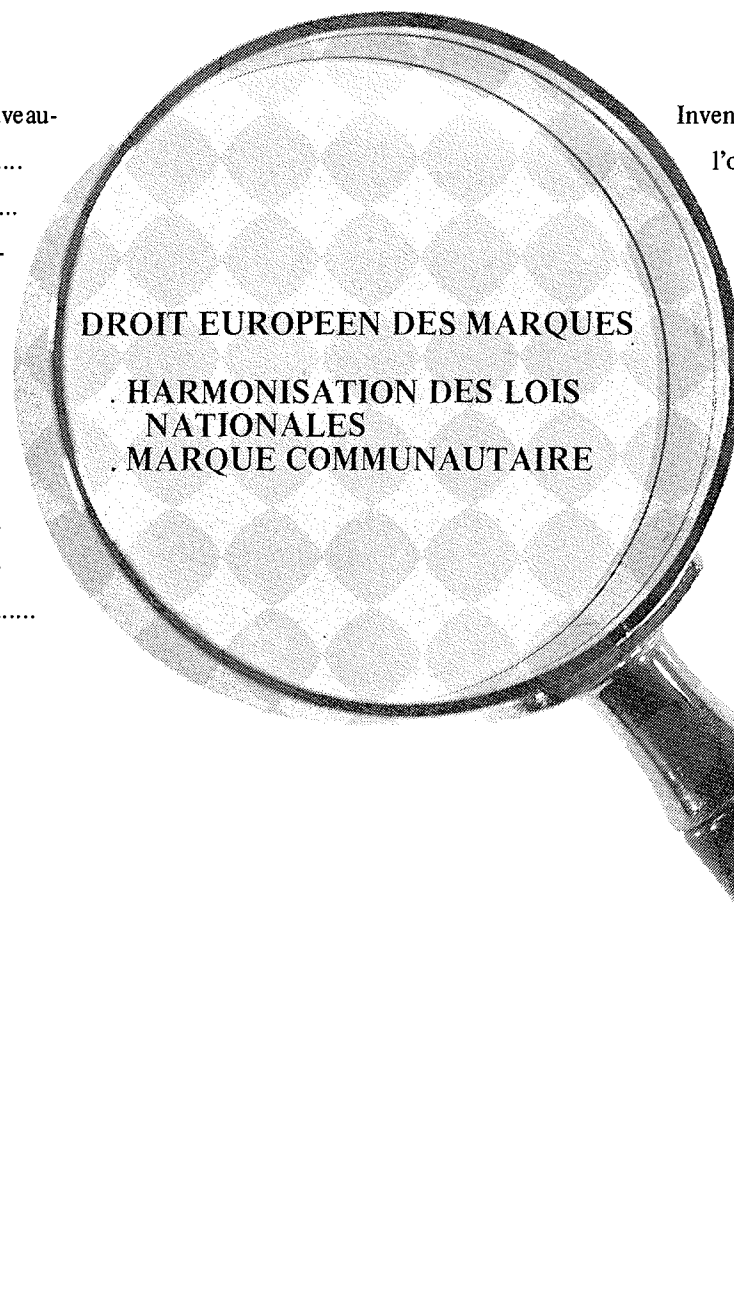


DOSSIERS

BREVETS

1981 - I

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....  
combinaison..... emploi nouveau...  
activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité ..... cession.....  
combinaison de moyens connus.  
licence obligatoire..... taxes .....  
contrefaçon ..... action.....  
saisie-contrefaçon.... divulgation..  
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



Invention d'employé .... l'homme du métier...  
l'office européen des brevets.... procédure d'examen ..... contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....  
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.....  
compétence..... arbitrage .....



C'est en 1965 qu'un avant-projet relatif à un droit européen des marques a été élaboré par la Commission pour la création d'une marque communautaire et pour le rapprochement de certains aspects du droit national dans le Marché commun. Cet avant-projet ne fut rendu public qu'en 1973.

Depuis, colloques, articles, critiques et suggestions se sont multipliés tandis que la Cour de Justice des communautés, en l'absence de texte communautaire sur les marques, s'efforçait par des décisions mémorables, de faire triompher le principe de la libre circulation des produits sur le principe de la territorialité du droit des marques.

Bien qu'une marque communautaire n'intéresse que 15 à 20% des commerçants européens à peine, ceux-ci représentent une part très importante des échanges commerciaux en Europe. Pour ces commerçants une série de dépôts nationaux est nécessaire puisque tous les pays du Marché commun ne sont pas adhérents à l'Arrangement de Madrid. L'utilité d'une marque communautaire apparaît évidente.

Aussi, la Commission a continué à travailler et a publié en 1976 un "memorandum sur la création d'une marque communautaire".

Aujourd'hui, elle vient d'élaborer et de soumettre à la discussion générale deux documents fondamentaux que le Centre du droit de l'entreprise offre à ses lecteurs.

Il y a d'abord une directive sur le rapprochement des législations des Etats membres de la Communauté au sujet de leur droit des marques. Sans doute, les législations nationales demeureront en matière de marques de fabrique, mais il est d'un intérêt évident que dans la mesure du possible elles n'engendrent pas de distorsions trop graves. L'article 3 du Traité de Rome prévoit à cet effet " le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du Marché Commun et les articles 100 et suivants assignent à la Communauté parmi ses objectifs le rapprochement des législations.

Le deuxième document est une proposition de règlement sur la marque communautaire. On connaît les discussions qui existent actuellement sur l'opportunité qu'il y a à adopter en la matière la voie du règlement ou celle de la convention. C'est là un problème politique qui ne concerne pas le contenu des documents envisagés. Le texte même du projet de règlement est précédé d'une explication des règles qu'il contient, article par article. Les règles de demande, d'enregistrement de la marque communautaire et de sa protection sont ainsi définies. L'organisation et le fonctionnement de l'Office communautaire des marques sont prévus avec précision sauf bien sûr le lieu où doit se tenir l'Office qui a suscité bien des espoirs et ne manquera pas d'être cause de bien des déceptions...

On a l'impression, avec ces documents, de ne plus être trop éloignés du moment où la marque communautaire deviendra opérationnelle. Il ne faut pas regretter la longueur de l'enfantement de cette institution nouvelle. En droit plus qu'ailleurs, il faut savoir que "le temps n'épargne pas ce que l'on fait sans lui".

Albert CHAVANNE

Professeur à la Faculté de Droit de  
l'Université de Lyon III

Directeur du Centre Paul ROUBIER.

PROPOSITION D'UNE PREMIERE DIRECTIVE

DU CONSEIL RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES ETATS

SUR LES MARQUES.

\*

\* \*

INTRODUCTION -

La présente proposition a pour but de contribuer à assurer aux échanges de produits de marque à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Les obstacles que le droit des marques entraîne pour la libre circulation des produits et des services de marque ainsi que pour l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun doivent être atténués tout en garantissant l'existence des droits reconnus par les législations nationales en matière de protection de la propriété sur la marque. A cet effet, il convient de rapprocher dans une première phase celles des dispositions du droit des marques qui ont actuellement l'incidence la plus directe et la plus forte sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun pour les produits de marque, à savoir les règles concernant l'étendue de la protection des marques, leur utilisation, le règlement amiable de conflits et les motifs relatifs et absolus de refus qui s'opposent à l'enregistrement ou au maintien d'une marque.

De nombreuses voix se sont élevées en faveur du rapprochement d'autres aspects importants des législations nationales en matière de droit

des marques, comme par exemple la définition des signes susceptibles d'être enregistrés, L'introduction de marques de services, de marques collectives et de marques de garantie ainsi que le rapprochement des dispositions procédurales. De l'avis de la Commission, toutefois, il s'agit là d'une démarche qui peut être réservée à une directive ultérieure. En effet, tout comme dans les autres domaines relevant du rapprochement des législations, il y a lieu pour le droit des marques aussi de procéder d'une manière progressive et de se concentrer tout d'abord sur les principaux obstacles juridiques à la liberté des échanges.

Un autre motif important de ce rapprochement limité dans un premier temps est la création, proposée par voie de règlement en même temps que la présente directive, d'une marque communautaire. Ce règlement poursuit d'une autre manière les mêmes buts que la directive. La marque communautaire permettra de franchir un pas supplémentaire et beaucoup plus important sur la voie de l'établissement du marché commun pour les produits de marque. Les deux projets se complètent mutuellement et doivent par conséquent être considérés et appréciés conjointement. C'est ce qui est exposé d'une manière détaillée dans l'introduction de l'exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement sur la marque communautaire. Afin d'éviter des répétitions, il est renvoyé à cet exposé.

\*

\*   \*

#### LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et, notamment, son article 100,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérant ce qui suit :

Les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les Etats membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des marchandises ainsi que la libre prestation des services, fausser les conditions de concurrence dans le marché commun et ont donc une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement de ce marché.

Il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des Etats membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur la libre circulation des produits et des services. Il s'ensuit que, sans priver les Etats membres de la faculté de protéger les marques acquises par l'usage, la présente directive ne les prend en considération que dans leurs rapports avec les marques acquises par le dépôt, les seules qu'elle régit. Il importe en outre de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime des marques communautaires offre aux entreprises désireuses d'acquérir des marques. Ce régime rend inutile d'obliger les Etats membres, entre autres, à prévoir le dépôt de catégories supplémentaires de signes ou à reconnaître les marques de services. Pour la même raison, il n'est pas justifié de renforcer la protection des marques qui jouissent d'une réputation particulière.

La présente directive exclut l'application aux marques d'autres règles du droit des Etats membres, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale. Par ailleurs, comme elle ne rapproche les législations des Etats membres qu'en partie, L'article 36 du Traité demeure d'application.

La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que la validité de l'acquisition et de la conservation du droit sur la marque soit en principe subordonnée, dans tous les Etats membres, aux mêmes conditions.

Afin de réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques soient effectivement utilisées.

La présente directive a pour but de faire en sorte que les marques jouissent désormais, dans tous les Etats membres, d'une protection uniforme.

La protection conférée par la marque est rattachée aux notions de similitude des signes, de similitude des produits ou des services et de risque de confusion qui en résulte. Le but de cette protection est de garantir la fonction d'origine de la marque. Il est indispensable d'interpréter de manière stricte les notions précitées pour éviter d'entraver la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des marques. La jurisprudence actuelle de plusieurs Etats membres reconnaît à la marque une étendue de protection qui est en partie non conforme à l'objet spécifique du droit des marques. Cette jurisprudence doit donc être révisée à la lumière de la présente directive. Il importe notamment de s'assurer dans tous les cas, sur la base d'une comparaison simultanée des signes et des produits ou services, que la clientèle risque véritablement de confondre les produits ou services identifiés par les signes en question. Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments elle doit être prise en considération dans son ensemble pour apprécier si le signe, qui est présumé la contrefaire, lui est similaire au point de prêter à confusion avec elle. Il n'est plus possible, pour juger si, dans un Etat membre, deux signes verbaux sont homophones ou, du moins, phonétiquement similaires, de faire abstraction de l'existence de la Communauté et du fait que le public est de plus en plus averti de la prononciation correcte des mots appartenant aux langues qui y sont parlées.

La fonction d'indication d'origine que remplit la marque implique que l'usage de cette dernière ne peut, en principe, être interdit ni à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors de celle-ci, sous la marque, par le titulaire ou avec son consentement, ni sur base du droit des marques à un licencié qui fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire des licences.

Il n'est nécessaire au fonctionnement du marché commun de rapprocher les dispositions nationales de procédure que dans la mesure où il s'agit de favoriser le règlement des conflits entre titulaires de marques ou entre ceux-ci et les détenteurs d'autres droits privatifs. Dans l'immédiat, seule une procédure de règlement amiable est prévue. Il pourra cependant s'avérer justifié ultérieurement, notamment selon le degré d'intégration que la Communauté aura atteint alors, d'envisager de nouvelles mesures permettant de résoudre plus facilement de tels conflits.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

- ARTICLE PREMIER -

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services, individuelles, collectives ou de garantie, qui sont déposées dans un Etat membre ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un Etat membre.

*Cet article règle le champ d'application de la directive. Ses dispositions ne sont applicables qu'aux marques déposées et par conséquent également aux marques enregistrées. La directive ne s'applique donc pas aux marques nées de l'usage. Il a été renoncé à les inclure dans le champ d'application de la directive parce que cela aurait entraîné des difficultés de définition par rapport à d'autres droits non enregistrés qui confèrent une protection analogue à celle dont bénéficient les marques (par exemple les "Ausstattungsrecht" en Allemagne). Un rapprochement qui engloberait tous ces droits aurait fait éclater le cadre de la présente directive.*

*La directive s'applique également aux marques de services ainsi qu'aux marques collectives et de garantie dans la mesure où les Etats membres protègent ces catégories de marques. La directive n'oblige toutefois pas les Etats membres à introduire une protection pour ces marques.*

- ARTICLE 2 -

(1) Sont refusées à l'enregistrement ou invalidées les marques qui, à la date de leur dépôt, sont composées de signes ne pouvant, selon la législation de l'Etat membre concerné, ni constituer une marque ni être détenus comme telle par le déposant, ainsi que les marques qui, à la même date, sont dépourvues de caractère distinctif dans un Etat membre, notamment

a) celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant être requis dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques

de ceux-ci, à moins que ces marques n'aient acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait ;

b) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications qui, dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, sont la désignation usuelle du produit ou du service.

(2) Sont en outre refusées à l'enregistrement ou invalidées les marques qui, à la date de leur dépôt,

a) Sont composées de la forme imposée par la nature du produit, d'une forme qui a un résultat technique ou encore de la forme du produit qui affecte la valeur intrinsèque de celui-ci, pour autant que, dans l'Etat membre concerné, une forme est susceptible de constituer une marque;

b) Comportent des signes ou indications propres à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

c) Sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou sont visées à l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée " la Convention de Paris".

(3) Une marque est également invalidée lorsque le produit pour lequel elle est enregistrée dans l'Etat membre concerné a été mis dans le commerce dans un autre Etat membre, sous une autre marque, par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient l'utilisation, pour ce produit, de marques différentes dans ces Etats membres; toutefois, la présente disposition n'est pas applicable si le titulaire décide de renoncer, pour le produit en cause, à la marque existant dans l'autre Etat membre et apporte la preuve, dans le délai imparti par l'autorité saisie de la demande d'invalidation, que la renonciation a été effectuée en bonne et due forme.

(4) Les marques déposées ou enregistrées avant la date fixée à l'article 18 paragraphe 1 sont invalidées si elle sont frappées d'une des causes visées au paragraphe 1 à 3.

Les motifs absolus de refus mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 correspondent aux dispositions de l'article 6 de la proposition de règlement il est par conséquent renvoyé à l'exposé des motifs de cet article.

Les motifs absolus de refus, dont l'énumération est exhaustive, doivent être examinés dans le cadre de la procédure d'opposition ou, lorsque l'Etat membre concerné ne prévoit pas une telle procédure, dans le cadre de la procédure d'invalidation. Tout comme à l'article 6 de la proposition de règlement, qui renvoie à l'article 4 de la même proposition, le non-respect des dispositions nationales relatives aux personnes habilitées à déposer une marque ("ne pouvant... être détenus comme telle par le déposant") constitue un motif absolu de refus.

Le libellé du paragraphe 1 indique clairement que les états membres ne sont pas tenus d'examiner si un signe peut ou non être enregistré dans un autre Etat membre. De même, la directive n'oblige pas les Etats membres à modifier la procédure d'enregistrement.

Le paragraphe 3 contient un motif absolu de refus supplémentaire qu'il y a lieu de faire valoir dans la procédure d'invalidation. Cette disposition a pour but d'éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises qui résultent du fait qu'une entreprise fait enregistrer et utilise dans différents Etats membres des marques différentes pour les mêmes produits, sans que des motifs légitimes justifient une telle conduite. Il semble plus judicieux dans de tels cas de permettre d'invalider une ou plusieurs de ces marques que de donner à un tiers la possibilité de remplacer de sa propre initiative par une autre marque, la marque apposée sur le produit. En vue de préserver le principe de la proportionnalité des interventions, il est prévu que le titulaire peut décider quelles sont les marques qu'il souhaite maintenir. Cette disposition n'exclut pas qu'une entreprise utilise dans un Etat membre des marques différentes pour les mêmes produits.

*Les dispositions du paragraphe 3 doivent être vues en liaison avec le chiffre 4 de la proposition de directive du Conseil portant modification des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° C143 /8 du 12 juin 1980).*

**- ARTICLE 3 -**

(1) La marque confère à son titulaire un droit exclusif. Ce droit permet d'interdire à tout tiers l'usage, dans la vie des affaires, auquel il n'a pas consenti, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est déposée, lorsqu'un tel usage crée un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public;

(2) Peuvent notamment être interdits, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les types d'usages suivants :

- a) L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement
- b) La mise des produits dans le commerce ou la fourniture des services sous le signe;
- c) L'usage du signe dans les lettres d'affaires et les factures.

(3) Les Etats membres déterminent les conditions dans lesquelles il peut être obtenu réparation du préjudice causé par les faits visés au paragraphe 1 ainsi que les règles de procédure applicables.

*Cette disposition, complétée par les articles 4 à 7 suivants, fixe l'étendue de la protection des marques en conformité avec les dispositions correspondantes de la proposition de règlement (voir exposé des motifs de l'article 8 de la proposition de règlement). Les marques communautaires et les marques nationales bénéficieront ainsi de la même étendue de protection. Il convient de reconnaître une importance toute particulière à la définition de l'étendue de la protection conférée par les marques nationales. En effet, les principes qui ont été développés dans les législations des Etats membres à ce sujet, notamment en ce qui concerne les notions de "ris-*

que de confusion entre des signes" et de "similitude entre des produits" ont des incidences directes sur la libre circulation des marchandises : si ces notions sont interprétées dans un sens large, cela risque d'entraîner dans les échanges entre les Etats membres un nombre considérable de conflits opposant des marques obtenues indépendamment les unes des autres dans les différents Etats membres.

Aussi un des principaux objectifs de la présente directive est-il de rapprocher les règles nationales dont l'application entraîne une protection différente et parfois très entendue, et ce d'une manière telle que les marques nationales bénéficient dans tous les Etats membres de la même protection. Cette protection doit être déterminée en fonction de l'objet spécifique du droit des marques. Lors de l'établissement de leurs critères d'appréciation, en particulier, les tribunaux nationaux doivent tenir compte des dispositions des articles 30 et suivants du traité CEE telles qu'elles ont été interprétées à leur intention par la cour de justice. Les obstacles à la libre circulation des marchandises ne sont admissibles que lorsqu'il y a un risque sérieux de confusion entre deux signes et que le besoin effectif de protection du titulaire de la marque et du consommateur rend une exception au principe de la libre circulation des marchandises absolument nécessaire.

La présente directive exclut une protection qui va au delà du domaine de la similitude des produits pour les marques de haute renommée. Ainsi qu'il ressort des considérants, une telle protection ne peut être conférée ni en vertu du droit des marques ni en vertu d'autres dispositions légales des Etats membres, comme par exemple la législation contre la concurrence déloyale. Le titulaire d'une marque de haute renommée a, conformément à l'article 8 paragraphe 1 b) de la proposition de règlement et pour autant que soient remplies les conditions qui y sont énoncées, la possibilité d'obtenir pour une marque communautaire une protection qui va au delà de la similitude des produits.

- ARTICLE 4 -

(1) L'éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ouvrage similaire veille à ce que la reproduction d'une marque soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque déposée.

(2) Si l'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, il est tenu, à la demande du titulaire de la marque, de rectifier l'ouvrage à ses frais, lors de la réédition de celui-ci.

- ARTICLE 5 -

Le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

- a) de son nom patronymique et de son adresse;
- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- c) de la marque pour indiquer la destination d'accessoires ou de pièces détachées,

pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de marque.

- ARTICLE 6 -

(1) Le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable

- a) Lorsque des motifs légitimes s'opposent à l'importation dans la communauté de produits mis dans le commerce hors de celle-ci;
- b) Lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce;
- c) Lorsque les produits sont pourvus d'un nouvel emballage par un tiers.

- ARTICLE 7 -

Le droit conféré par la marque ne peut être invoqué à l'encontre d'un licencié que si celui-ci enfreint la limitation de sa licence dans le

temps ou à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est déposée ou contrevient aux instructions du titulaire relatives à la qualité des produits ou des services.

*Ces dispositions correspondent aux articles 9, 10, 11 et 21 paragraphe 2 de la proposition de règlement, il est par conséquent renvoyé à l'exposé des motifs de ces articles. Au sujet de l'article 6, il convient de remarquer en outre que pour l'application du paragraphe 2c), il y a lieu d'observer le droit communautaire en vigueur (voir arrêt de la Cour européenne de justice du 23 mai 1978 dans l'affaire 102/77 " Hoffmann la Roche/Centrafarm, Recueil 1978, page 1139).*

#### **- ARTICLE 8 -**

(1) Une marque est refusée à l'enregistrement ou invalidée.

- a) En raison de l'existence d'une marque antérieure, si ces marques risquent de prêter à confusion au sens de l'article 3 paragraphe 1;
- b) En raison de l'existence d'un autre droit exclusif antérieur, s'il existe un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public entre la marque et ce droit, à moins que ce dernier ne soit un portrait, un nom patronyme ou une oeuvre protégée par le droit d'auteur ou par un dessin ou un modèle industriels.

(2) Le paragraphe 1 (b) est également applicable à l'interdiction de l'usage d'une marque, fondée sur l'existence d'un autre droit exclusif antérieur.

*Les dispositions de cet article assurent que lorsque des marques antérieures ou d'autres droits antérieurs sont invoqués contre une marque déposée, que ce soit au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure d'invalidation, les mêmes critères concernant le risque de confusion de signes ou la similitude de produits sont appliqués que ceux qui sont applicables en vertu de l'article 3 paragraphe 1 dans une procédure de contrefaçon engagée par le titulaire d'une marque déposée. Lorsque'il s'agit des droits antérieurs qui sont mentionnés dans le paragraphe 1 b deuxième membre de la phra-*

*se, l'existence d'un risque de confusion n'est pas nécessaire.*

*D'après le paragraphe 2, il n'est pas non plus permis d'interdire, en se fondant sur un droit antérieur au sens du paragraphe 1 b premier membre de la phrase, l'usage d'une marque déposée lorsque les conditions qui y sont énoncées pour refuser l'enregistrement d'une marque ou pour invalider une marque ne sont pas remplies.*

*Il s'ensuit que dans le cadre d'une action en concurrence déloyale ou en passing-off, l'usage d'une marque déposée ne peut être interdit en se fondant sur un droit antérieur que lorsqu'il existe un risque sérieux de confusion au sens de la présente directive.*

*En revanche, conformément à son champ d'application fixé à l'article premier, la directive ne s'applique pas aux cas où des conflits n'existent qu'entre d'autres droits antérieurs.*

#### **- ARTICLE 9 -**

(1) Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'invalidation ou d'interdiction de l'usage d'une marque, l'autorité saisie juge que le litige opposant cette marque d'une part et une autre marque ou un autre droit d'autre part peut être résolu par un règlement amiable elle soumet aux parties des propositions visant à subordonner l'usage de la marque ou de l'autre droit à des conditions qui sont susceptibles d'exclure un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

(2) Si le titulaire de la marque ou de l'autre droit n'est pas partie à la procédure, l'autorité saisie peut ordonner sa mise en cause.

*Dans tous les cas où il y a litige entre une marque d'une part, et un autre marque ou une autre droit d'autre part, les autorités ou les tribunaux saisis doivent examiner si ce litige peut être résolu par un règlement amiable. Les parties ne sont toutefois pas liées par les propositions de règlement. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsque le litige est circonscrit à un seul Etat membre.*

*Afin de permettre un règlement amiable également dans les cas où la partie à la procédure n'est pas le titulaire d'une marque ou d'un autre droit, mais celui qui importe les produits d'un autre Etat membre par exemple, la mise en cause du titulaire de cette marque ou de ce droit peut être ordonnée en vertu du paragraphe 2.*

**- ARTICLE 10 -**

(1) Le titulaire d'une marque ou d'un autre droit exclusif qui a pendant trois années consécutives, toléré, dans un Etat membre, l'usage d'une marque postérieure risquant de prêter confusion avec sa marque ou avec son droit, ne peut plus demander l'invalidation de la marque postérieure ni en faire interdire l'usage dans cet Etat membre ni dans un autre Etat membre, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

(2) Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit du titulaire d'une marque notoirement connue dans un Etat membre au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris de demander l'invalidation ou de faire interdire l'usage, dans cet Etat, d'une marque postérieure dans un délai de cinq ans après la date de l'enregistrement de cette dernière.

*A l'instar de la procédure de règlement (article 44) la présente directive introduit elle aussi pour des motifs de sécurité du droit le principe de la prescription par tolérance. Celui qui a, pendant trois années consécutives, utilisé une marque dans un Etat membre sans rencontrer d'opposition, ne doit plus, une fois ce délai écoulé, être exposé au risque de perdre sa marque en raison de l'existence d'une marque antérieure ou d'un autre droit antérieur. Cette disposition ne porte pas atteinte de manière inéquitable aux droits du titulaire de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur. En effet, l'exercice de ses droits n'est pas limité par la seule expiration d'un délai : la déchéance n'intervient que si le titulaire de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur a toléré pendant une longue période l'usage de la marque postérieure.*

*Une telle tolérance suppose qu'il avait connaissance de l'existence de la marque postérieure. Afin de prévenir des obstacles à la libre circulation des marchandises, il est en outre prévu que la prescription par tolérance des droits dans un Etat membre entraîne également la prescription par tolérance de ces droits dans un autre Etat membre dans lequel le droit antérieur est opposé à la même marque postérieure.*

*Les dispositions du paragraphe 2 sont nécessaires afin de tenir compte de l'obligation de protection des marques notoirement connues, qui découle pour les Etats membres de l'article 6 bis paragraphe 2 de la Convention de Paris.*

**- ARTICLE 11 -**

(1) Sauf excuse légitime, la marque doit, dans les conditions prévues par la présente directive, faire l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque sont considérées comme une excuse légitime.

(3) L'usage de la marque fait par un licencié, par une personne économiquement liée au titulaire de la marque ou par une personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie est considéré comme fait par ce titulaire.

(4) La présente disposition n'est applicable aux marques déposées, dans l'Etat membre concerné, avant la date fixée à l'article 18 paragraphe 1 qu'à compter de celle-ci.

**- ARTICLE 12 -**

Lorsque la législation d'un Etat membre prévoit que l'existence d'une marque peut être opposée à l'enregistrement d'une marque postérieure,

elle exige que, sur requête du déposant ou de l'autorité compétente, l'opposant apporte la preuve que la marque antérieure a été utilisée conformément à l'article 11 au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque postérieure, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour les produits ou les services concernés, aux fins de l'examen de l'opposition.

- ARTICLE 13 -

(1) Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque est subordonné à la production d'une déclaration d'usage, indiquant les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée conformément à l'article 11 au cours des cinq années qui précèdent l'expiration de son enregistrement.

(2) Si la déclaration d'usage n'est produite que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

(3) Les législations des Etats membres déterminent la procédure de présentation de la déclaration d'usage et les sanctions applicables à la présentation d'une fausse déclaration.

*L'introduction dans les législations des Etats membres de l'obligation d'un usage sérieux contribue à réduire le nombre total de marques protégées existant sur le territoire des neuf Etats membres et, par conséquent, le nombre des conflits qui en découlent.*

*L'article 11 contient, en conformité avec l'article 13 de la proposition de règlement, les dispositions générales concernant l'obligation d'usage. L'article 11 paragraphe 4 précise que les délais mentionnés par exemple dans les articles 12, 13 et 14 paragraphe 1 ne commencent à courir qu'à compter de la date fixée à l'article 18 paragraphe 1.*

*L'article 12 qui correspond à l'article 35 paragraphe 2 de la proposition de règlement, ne s'applique qu'aux*

*Etats membres qui connaissent une procédure d'opposition: Une disposition correspondant à l'article 47 paragraphe 4 de la proposition de règlement n'est pas prévue dans la directive ; en effet, dans tous les Etats membres la validité d'une marque peut être attaquée devant les tribunaux et celui dont la marque est attaquée peut invoquer l'exception d'invalidité de la marque antérieure pour non usage de celle-ci ou déposer pour le même motif une demande reconventionnelle en invalidation de la marque antérieure.*

*A l'instar de l'article 37 de la proposition de règlement, l'article B subordonne le renouvellement de la marque d'un Etat membre à la production d'une déclaration d'usage. Le "nettoyage" ainsi réalisé du registre national des marques contribue à réduire le nombre de conflits entre marques nationales et à éliminer ainsi leurs incidences défavorables sur la libre circulation des marchandises. En outre, cela permet au déposant d'une marque communautaire de déterminer plus facilement dans quelle mesure des marques antérieures effectivement utilisées s'opposent à l'enregistrement de cette marque.*

#### **- ARTICLE 14 -**

(1) Est invalidée la marque qui n'a pas été utilisée conformément à l'article 11 au cours d'une période ininterrompue de cinq ans; toutefois, la marque ne peut plus être invalidée lorsque, entre l'expiration de cette période et la date à laquelle la validité de la marque est contestée, elle a été utilisée conformément à l'article 11 et que cet usage a été effectué de bonne foi.

(2) Est également invalidée la marque qui, après la date de son enregistrement,

a) est devenue, par le fait de son titulaire, la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

*Cette disposition règle, en conformité avec l'article 39 de la proposition de règlement, les cas dans lesquels se produisent après l'enregistrement d'une marque des circonstances spéciales qui entraînent l'invalidation de celle-ci. Ces cas correspondent aux causes de déchéance énoncées à l'article précité de la proposition de règlement. Il est par conséquent renvoyé à l'exposé des motifs de cet article.*

**- ARTICLE 15 -**

Si une cause de refus d'enregistrement ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou l'invalidation ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

*Si les conditions des articles 2, 8 et 14 ne sont pas remplies pour tous les produits ou services pour lesquels la marque est déposée, la marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou invalidée dans son ensemble : Le refus d'enregistrement ou l'invalidation ne s'étend qu'aux produits ou services pour lesquels les conditions précitées ne sont pas remplies.*

**- ARTICLE 16 -**

Sans préjudice de l'article 8, les Etats membres dont la législation autorise le dépôt de marques collectives ou de marques de garantie peuvent prévoir que ces marques sont refusées à l'enregistrement ou invalidées pour des causes autres que celles visées aux articles 2 et 14, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.

*Etant donné que les législations relatives au dépôt de marques collectives ou de marques de garantie diffèrent sensiblement d'un Etat membre à l'autre, les Etats membres sont libres, conformément aux exigences de leur droit national, de prévoir d'autres motifs absolus de refus et d'autres causes d'invalidation, comme c'est par exemple le cas pour la marque communautaire dans les articles 91, 96 et 97 de la proposition de règlement. Ces motifs et causes supplémentaires doivent toutefois être indispensables pour pouvoir préserver le caractère particulier de cette catégorie de marques.*

- ARTICLE 17 -

Les législations des Etats membres déterminent la procédure d'enregistrement et d'invalidation des marques ainsi que les effets de cette invalidation. Elles peuvent en outre prévoir qu'une marque, frappée d'une cause d'invalidation visée par la présente directive, n'est pas opposable aux tiers.

*La présente première directive n'affecte pas les procédures nationales d'enregistrement ou d'invalidation d'une marque. En outre, le soin de déterminer le moment auquel la marque doit être considérée comme invalidée demeure de la compétence des Etats membres.*

- ARTICLE 18 -

(1) Les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le...

Ils en informent immédiatement la Commission.

(2) Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

- ARTICLE 19 -

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

\*

\*      \*

PROPOSITION  
D'UN REGLEMENT DU CONSEIL  
SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

L'initiative de la Commission dans le domaine des marques s'explique de la manière suivante. Le marché commun des articles de marque accuse un retard considérable par rapport aux marchés intérieurs pour les autres produits. Aujourd'hui encore, il n'existe que des marques nationales. Leur protection est régie par le droit national du pays concerné et ne produit des effets qu'à l'intérieur de ce pays. La protection nationale des marques est inopérante dans les autres Etats membres et, inversement, la protection étrangère l'est sur le territoire national. Des marques identiques ou similaires sont donc susceptibles d'être protégées dans divers Etats membres, même au nom de titulaires différents. Il en résulte inévitablement des conflits aux frontières intérieures de la communauté. Chaque titulaire bénéficie d'un droit exclusif. Les consommateurs du pays voisin peuvent être induits en erreur sur l'origine de la marchandise. En effet, la protection de la marque n'est pas une fin en soi : la marque sert à distinguer des produits et des services. Leur importation et, par conséquent, les échanges et la concurrence au niveau international peuvent donc être entravés par les marques.

C'est pourquoi l'on s'interroge, depuis l'entrée en vigueur du Traité CEE, sur les moyens d'éliminer les barrières nationales en matière de protection. Entre temps, la Cour de Justice des Communautés européennes a aboli, par sa jurisprudence, quelques unes des règles qui faisaient obstacle aux échanges. Ainsi, la marque ne confère plus à son titulaire le droit d'interdire à un tiers d'utiliser la marque pour des produits qui ont été commercialisés sous cette marque par le titulaire lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre. En l'absence d'une législation communautaire, la Cour de justice a été amenée à prendre d'autres décisions encore en faveur de la libre circulation des articles de marque. Dans la perspective de la protection de la marque, une telle situation présente aussi des risques pour l'avenir si la Communauté n'établit pas, à bref délai, des critères législatifs.

L'essentiel des entraves à la libre circulation des marchandises qui sont imputables au droit des marques subsistent toujours. On en voit une illustration dans les cas où des marques identiques ou similaires, nées indépendamment les unes des autres, sont détenues dans divers Etats membres par des entreprises n'ayant entre elles aucun lien économique. Selon les estimations, les conflits de marques pourraient représenter approximativement un quart de l'ensemble des marques (1,8 million environ) enregistrées dans la Communauté, mais en tout cas plusieurs centaines de milliers.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'harmoniser les dispositions des législations nationales sur les marques qui ont une incidence directe sur la libre circulation des produits et des services, ainsi que sur la concurrence au sein de la Communauté. Il s'agit principalement des règles concernant l'étendue de la protection, l'usage de la marque, le règlement amiable des conflits entre marques et les motifs de nullité. Le rapprochement des législations sur les marques fait l'objet d'un projet d'une première directive.

Sans doute le rapprochement des législations nationales est-il de nature à diminuer le nombre de conflits qui affectent le marché commun, mais il n'est pas en mesure d'en éliminer la cause. En effet, l'harmonisation des régimes nationaux de protection des marques ne peut exercer aucune action sur les restrictions à la libre circulation qui sont imputables à l'autonomie des ordres juridiques nationaux et au principe de territorialité sur lequel se fonde dès lors le droit des Etats membres. Tant qu'il existe des droits nationaux des marques, leur champ d'application géographique demeure limité à chacun des Etats membres en cause, de sorte que, même en cas d'harmonisation de nombreuses sources de conflits subsistent ou apparaissent entre des marques identiques ou similaires régies par des législations nationales différentes. Malgré le rapprochement des législations nationales sur les marques, plusieurs personnes pourront, indépendamment les unes des autres, faire protéger dans divers Etats membres la même marque ou des marques similaires et empêcher ainsi l'importation des articles de marque en question dans leur pays.

Pour éliminer aussi ces conflits qui affectent la libre circulation des marchandises, la concurrence, les titulaires de marques et les consommateurs il ne reste aucune autre solution que de faire coïncider l'étendue de validité de la marque avec le marché commun. Il s'agit de permettre l'acquisition d'une marque essentiellement indépendante des dispositions nationales et produisant ses effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Comme la protection nationale des marques ne peut être ni abolie ni convertie obligatoirement en protection communautaire, la coexistence de la marque communautaire et des droits nationaux représente la seule voie conduisant à la réalisation active du marché commun des produits de marque. A mesure qu'augmenteront le nombre des marques nationales existantes converties en marques communautaires et celui des marques nouvelles directement enregistrées sous forme de marques communautaires, on assistera à une régression des conflits et par conséquent, des obstacles à la libre circulation des marchandises et des services ainsi qu'à la concurrence. Les objectifs de la Communauté pourront ainsi être atteints dans des proportions beaucoup plus vastes que par le rapprochement des législations nationales. L'harmonisation des législations nationales sur les marques ne permet donc précisément pas de réaliser les aspects des objets précités de la Communauté que la création d'un droit communautaire des marques est de nature à promouvoir activement. Le rapprochement des législations nationales des marques et la création d'un droit communautaire des marques directement applicable sont donc deux moyens qui se complètent pour atteindre les mêmes objectifs.

Ce n'est pas tout. Le projet de règlement sur la marque communautaire vise non seulement à une ouverture réciproque des marchés nationaux, mais aussi à la création de conditions correspondant à celles d'un marché intérieur européen pour les produits de marque. A l'heure actuelle, on ne peut acquérir une marque que pour une partie du territoire communautaire ; on doit donc déposer la même marque auprès de plusieurs offices des marques selon des procédures et des législations différentes. L'harmonisation des législations nationales ne modifie en rien une telle situation. En revanche, le régime communautaire des marques permet d'obtenir une marque valable dans un territoire englobant tous les Etats membres de la Communauté en déposant une demande auprès d'un office des marques selon une procédure et une législation uniques. Le résultat ainsi atteint est que, par rapport à la concurrence nationale, l'activité économique et la concurrence internationale au sein de la Communauté ne sont plus gênées ni faussées par la pluralité des demandes, offices, procédures, lois et protections territoriales limitées ainsi que par la multiplication par sept des interventions administratives, avec tous les coûts et frais que cela entraîne. On crée ainsi, au niveau de la Communauté, des conditions juridiques, administratives et financières qui correspondent à celles qui existent dans les divers Etats membres. En l'absence d'un tel régime communautaire, le marché commun des produits de marque n'est pas réalisable, c'est à dire qu'il n'est pas en mesure de fonctionner progressivement

comme un marché intérieur. Sans lui, il est impossible d'éviter le cloisonnement intracommunautaire du droit des marques, avec tout ce qu'il implique sur le plan juridique, administratif et financier.

Enfin, le régime communautaire des marques contribue à promouvoir l'expansion économique. En effet, l'introduction de la marque au niveau de la Communauté ouvre à l'économie des perspectives nouvelles et supplémentaires d'activité. Elle permet aux entreprises industrielles et commerciales de vendre leurs produits et services dans l'ensemble de la Communauté sous une seule et même marque bénéficiant d'une protection unitaire sur tout le territoire communautaire. A cela s'ajoute qu'un tel système présente aussi un intérêt pour le consommateur. La marque communautaire constitue donc un moyen nouveau et supplémentaire d'ouvrir de nouveaux marchés européens à de nouveaux produits et services et de transformer les marchés nationaux existants en marchés européens. En ce sens, la marque communautaire est un instrument exceptionnel d'intégration économique. En même temps, elle facilite l'exploitation des avantages que présente la production de masse. Les échanges intracommunautaires s'en trouvent simplifiés, élargis et rationalisés.

En effet, partout dans le monde, le droit national des marques a fait ses preuves comme facteur capital de promotion industrielle et commerciale. Tout porte à croire que l'instauration d'un régime communautaire des marques se traduira par des impulsions et des résultats analogues. L'industrie et le commerce des produits de marque **représentent** une part essentielle de l'économie de la Communauté. Leur rentabilité, leurs investissements, leur croissance et leur compétitivité internationale déterminent dans une large mesure le développement des activités économiques, l'expansion et le niveau de vie des consommateurs.

Par ailleurs, la Commission renvoie à ses principes généraux exposés dans son "Mémoire sur la création d'une marque communautaire" (1). Dans ce même document (2) et dans un autre document (3) la Commission justifie

-----  
(1) Bulletin des Communautés européennes, Supplément 8/1976, points 8 à 35.

(2) Points 44 à 48.

(3) Commission des CE "De la compétence de la Communauté pour instaurer un régime européen des marques et la nécessité de cette action". Document de travail III/D/1294/79, octobre 1979, 63 pages.

le choix des bases juridiques (articles 235 et 100) et des instruments juridiques (règlement et directive). Il sera fait à nouveau référence à ces textes plus loin .

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment, son article 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérant ce qui suit;

Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'établissement et le bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également, l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises doivent disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.

Une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser les objets précités de la Communauté. Cette action consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.

Le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis pour la création d'un instrument juridique tel que les marques communautaires. Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des Etats membres confèrent aux titulaires de marques. Dans ces conditions, la seule solution de nature à permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité économique dans l'ensemble du marché commun est donc d'instaurer des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les Etats membres.

Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des Etats membres, car, au stade actuel de la réalisation du marché commun, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires ; les marques nationales demeurent en effet nécessaires aux entreprises dont l'activité est telle qu'une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté ne leur est pas utile.

Sous peine de mettre en cause l'unité du régime des marques communautaires et la primauté du droit communautaire qui les gouverne, il importe que ces marques ne soient soumises aux droits des Etats membres que lorsque le présent règlement le prévoit expressément.

Le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement et celui-ci est refusé si la marque est dépourvue de caractère distinctif, est illicite ou n'est pas disponible. Dans ce dernier cas, il convient cependant que l'office ne refuse l'enregistrement de la marque communautaire que si le droit antérieur auquel celle-ci se heurte est une marque enregistrée et exploitée dans le marché commun, si son titulaire a formé opposition contre l'enregistrement de la marque communautaire et si toute tentative de conciliation a échoué entre les parties.

Les titulaires de droits privatifs antérieurs non enregistrés, quels qu'ils soient, ne sont pas lésés puisqu'il est loisible à tout titulaire d'un droit antérieur, enregistré ou non, de faire valoir la nullité d'une marque communautaire après son enregistrement. Il pourra s'avérer justifié ultérieurement, notamment selon le degré d'intégration que la Communauté aura atteint alors, d'envisager de nouvelles mesures permettant de résoudre plus facilement les conflits opposant les marques communautaires à des droits nationaux antérieurs.

La protection conférée par la marque communautaire est rattachée aux notions de similitude des signes, de similitude des produits ou des services et de risque de confusion qui en résulte. Le but de cette protection est de garantir la fonction d'origine de la marque. Il est indispensable d'interpréter de manière stricte les notions précitées afin d'éviter que la liberté d'action des concurrents ne soit restreinte inutilement. Il importe notamment de s'assurer dans tous les cas, sur la base d'une comparaison simultanée des signes et des produits ou services que la clientèle risque véritablement de confondre les produits ou les services identifiés par les signes en question. Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments, elle doit être prise en considération dans son ensemble pour apprécier si le signe, que est présumé la contre faire, lui est similaire au point de prêter à confusion avec elle. Il n'est pas possible, pour juger si la marque communautaire et un autre signe verbal sont homophones ou, du moins, phonétiquement similaires, de faire abstraction de l'existence de la Communauté et du fait que le public est de plus en plus averti de la prononciation correcte des mots appartenant aux langues qui y sont parlées.

La fonction d'indication d'origine que remplit la marque communautaire implique que son titulaire ne peut, en principe, en interdire l'usage ni à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors de celle-ci, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, ni sur base du droit de marque à un licencié qui fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire de licence.

Il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celle-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.

La marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle doit pouvoir être transférée ou donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences. Les conditions de la déchéance et de la nullité de la marque communautaire doivent également faire l'objet d'une réglementation uniforme.

Il est indispensable que les décisions sur la validité des marques communautaires aient un effet absolu et s'étendent à l'ensemble du marché commun, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et

de l'office et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires. Ce sont les règles de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge.

Le droit des marques crée par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté. Il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, d'instituer un office communautaire des marques indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. A cet effet, il est nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de la communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution exactement délimités que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux attributions des institutions de la Communauté.

Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique parfaitement adaptée à la particularité du droit des marques. Par conséquent, il y a lieu d'instituer, au sein de l'office, des chambres de recours composées de trois membres juristes indépendants, compétents pour examiner les décisions des divisions de l'Office sous l'angle matériel et juridique.

En vue d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent règlement, les décisions des chambres de recours doivent être susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la Cour de justice. Ce contrôle judiciaire doit être garanti même dans les cas où aucune des parties ne se pourvoit en cassation contre la décision irrégulière d'une chambre de recours. La commission doit donc pouvoir former un tel pourvoi dans l'intérêt du droit devant la Cour de Justice.

La structure institutionnelle de la Communauté, l'équilibre des pouvoirs et le contrôle démocratique du budget de l'office ne peuvent être maintenus que si l'Assemblée et le Conseil arrêtent le budget de l'Office conformément aux dispositions du Traité relatives à l'adoption du budget général des Communautés et, de même que la Cour des comptes, exercent les pouvoirs de contrôle qui leur sont conférés par le Traité en ce qui concerne les recettes et dépenses de l'Office,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

- TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Marque communautaire

(1) Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont dénommées marques communautaires.

(2) La marque communautaire produit les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance ou de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de ce territoire.

*Le règlement s'applique aux marques de produits et aux marques de services. A l'instar des législations les plus récentes, il soumet ces deux catégories de marques à un régime juridique identique.*

*Le caractère unitaire de la marque communautaire est la condition essentielle de la réalisation d'un marché commun des produits et des services de marque. Cela signifie que les effets de la marque communautaire s'étendent à l'ensemble du marché commun. Il doit en aller de même de leur cessation, quelle qu'en soit la cause, sous peine de battre en brèche ce principe fondamental du règlement. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'il peut y être dérogé. La seule exception au caractère unitaire de la marque communautaire est réglée à l'article 45.*

- ARTICLE 2 -

Office communautaire des marques

Pour l'application du présent règlement, il est institué un Office communautaire des marques, ci-après dénommé " l'Office".

*Il serait impossible de mettre en oeuvre le régime des marques communautaires et d'en assurer l'unité et l'efficacité sans instituer un office communautaire des marques. Les services chargés, dans les Etats membres, d'effectuer l'enregistrement des marques ne sont pas en mesure, en effet, de vérifier si une marque communautaire peut, entre autres, être valablement enregistrée dans l'ensemble de la Communauté et le demeurer. L'accomplissement de ces tâches doit être confié à un organisme central dont le statut est régi par le titre XII du règlement.*

✠  
✠   ✠  
—

- TITRE II -

DROIT DES MARQUES

PREMIERE SECTION

DEFINITION ET ACQUISITION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

ARTICLE 3

Signes susceptibles de constituer une marque communautaire.

Peuvent constituer des marques communautaires les mots, y compris les noms patronymiques, les dessins, les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleurs, la forme du produit ou de son conditionnement et tous autres signes propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

*Cette disposition définit les catégories de signes aptes à constituer des marques communautaires. Elle met l'accent sur la capacité d'un signe à remplir la fonction primordiale de la marque. Sur les plans tant économique que juridique, cette fonction est d'indiquer l'origine d'un produit ou d'un service et de le distinguer ainsi des produits ou des services provenant d'entreprises tierces.*

*Aucune catégorie de signes n'est à priori exclue de l'enregistrement comme marque communautaire. La liste qui figure à l'article 3 comporte les types de signes auxquels les entreprises recourent le plus fréquemment pour identifier leurs produits ou leurs services, mais cette énumération n'est pas limitative, ce qui facilitera l'adaptation de la pratique administrative et de la jurisprudence aux nécessités de la vie des affaires et devrait inciter les entreprises à déposer des marques communautaires.*

*Il appartiendra donc selon les cas à l'offices aux juridictions nationales et finalement à la Cour de Justice, d'apprécier si, par exemple, les couleurs unies ou les nuances de couleur, les signes auditifs, offactifs ou même gustatifs sont susceptibles de constituer des marques communautaires.*

**- ARTICLE 4 -**

Titulaires de marques communautaires.

(1) Peuvent être titulaires de marques communautaires :

- a) Les ressortissants des Etats membres ainsi que les ressortissants d'Etats tiers qui sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la communauté ;
- b) Les ressortissants des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommé " la Convention de Paris", ainsi que les personnes qui leur sont assimilées en vertu de l'article 3 de cette convention;
- c) Les ressortissant d'autres Etats qui accordent aux ressortissants de tous les Etats membres, en ce qui concerne les marques, la protection qu'ils accordent aux nationaux.

(2) Les personnes morales ainsi que les sociétés assimilées à des personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent sont assimilées aux ressortissants visés au paragraphe 1.

*Le dépôt et la détention de marques communautaires sont accessibles au plus grand nombre.*

*D'une part, en effet, ils ne sont pas réservés aux ressortissants des Etats membres. Le cercle des personnes qui sont autorisées à être propriétaires de marques communautaires est très vaste au contraire et englobe les ressortissants de nombreux Etats tiers, soit par le jeu de l'assimilation aux ressortissants*

*de la communauté, soit en vertu de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou en application de la règle de réciprocité.*

*D'autre part, les personnes physiques ne sont pas les seules à pouvoir être titulaires de marques communautaires. Le règlement habilite expressément les personnes morales à l'être également ainsi que les sociétés qui n'ont pas la personnalité juridique, mais, telle la "Offene Handelsgesellschaft" du droit allemand, leur sont assimilées.*

*On notera par ailleurs qu'hormis la condition de la nationalité, aucune autre condition concernant directement le titulaire ne doit être remplie. Ainsi, il n'est nullement exigé qu'il possède une entreprise ni s'il en possède une, que la marque communautaire soit destinée à identifier ses produits ou ses services. Ceci résulte déjà du libellé de l'article 3. Rien n'empêche donc, tout au moins en droit communautaire des marques, une société de participation financière d'être propriétaire d'une marque communautaire, ni plus généralement, l'un des membres d'un groupe de sociétés de détenir une marque communautaire pour l'ensemble de celles-ci.*

#### **- ARTICLE 5 -**

##### **Mode d'acquisition du droit sur la marque communautaire.**

Le droit sur la marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.

*Seul l'enregistrement de la marque communautaire est constitutif du droit sur celle-ci. Pour des raisons de sécurité juridique d'autant plus évidentes qu'il s'agit d'un titre de propriété valable sur tout le territoire de la Communauté, ce droit ne peut s'acquérir par l'usage, à la différence de ce qui est admis dans certains Etats membres.*

- ARTICLE 6 -

Motifs absolus de refus

(1) Sont refusées à l'enregistrement les marques qui ne sont pas conformes aux articles 3 ou 4 ainsi que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, notamment

- a) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant être requis, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- b) Celles qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications qui, dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, sont la désignation usuelle du produit ou du service.

(2) Sont, en outre, refusées à l'enregistrement :

- a) La forme qui est imposée par la nature même du produit ou qui a un résultat technique ainsi que la forme du produit qui affecte la valeur intrinsèque de celui-ci;
- b) Les marques qui comportent des signes ou indications propres à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service;
- c) Les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui sont visées à l'article 6 ter de la Convention de Paris.

(3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables même si les motifs de refus n'existent que dans une partie du marché commun.

(4) Le paragraphe 1 a) n'est pas applicable si la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.

Outre la méconnaissance des conditions de validité énoncées aux articles 3 et 4, des motifs d'intérêt public peuvent s'opposer à l'enregistrement d'un signe comme marque communautaire ; ce sont le défaut de caractère distinctif, du signe ou son caractère trompeur par rapport aux produits ou aux services qu'il désigne, le fait que le signe est contraire à l'ordre du public ou aux bonnes moeurs ou qu'il comporte l'emblème d'un Etat, un signe officiel de contrôle ou l'emblème d'une organisation internationale auquel s'applique l'article 6 ter de la Convention de Paris. Par ailleurs, la forme d'un produit n'est refusée à l'enregistrement que si un tel enregistrement permettrait à une entreprise de monopoliser cette forme au détriment de ses concurrents et des consommateurs.

La liste des motifs absolus de refus s'inspire dans une large mesure de l'article 6 quinquies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou des législations en vigueur dans les Etats membres. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et pour plus de commodité qu'il est renvoyé directement au texte de la Convention de Paris.

Une dérogation vient tempérer la rigueur de l'application de l'article 6. L'office ne peut refuser l'enregistrement d'une marque qui est devenue, à la longue, distinctive des produits ou des services du déposant, quand bien même, elle est, en soi, descriptive d'une caractéristique quelconque de ceux-ci. On conçoit aisément que l'application de cette règle soit limitée aux marques descriptives, l'usage d'une marque ne pouvant effacer des causes d'illicéité telles que le caractère trompeur de la marque.

Il suffit que l'un des motifs absolus existe dans une partie de la Communauté, celle-ci pouvant être plus ou moins vaste qu'un Etat membre, pour que l'enregistrement communautaire soit refusé. Lors de l'examen de la demande de marque, il incombera à l'Office de veiller à ce que l'application de ce principe ne complique pas exagérément l'enregistrement de marques communautaires.

- ARTICLE 7 -

Motifs relatifs de refus

(1) Une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services que ces marques désignent sont identiques ou similaires et qu'il en résulte un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure produit ses effets.

(2) Sont considérées comme marques antérieures les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

- a) Les marques communautaires;
  - b) Les marques enregistrées dans un Etat membre, y compris les marques enregistrées en territoire Benelux;
  - c) Les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre;
- ainsi que les marques qui, à la date du dépôt de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un Etat membre au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris.

(3) Une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire légitime, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

(4) Le présent article n'est applicable que si le titulaire de la marque antérieure ou de la **marque visée** au paragraphe 3 a formé opposition avec succès, conformément aux dispositions du présent règlement, contre l'enregistrement de la marque communautaire.

*Autre condition de validité d'une marque communautaire, sa disponibilité : La marque ne doit pas se heurter à l'existence d'un motif relatif de refus c'est à dire d'un droit antérieur appartenant à un tiers.*

Au stade de l'enregistrement, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'une demande de marque communautaire soit rejetée ~~en~~ raison de l'existence d'un droit antérieur. La Commission s'est déjà expliquée, dans le mémorandum sur la création d'une marque communautaire, sur la raison d'être de ces conditions (points 77 à 79 et 94 à 98).

En premier lieu, le droit antérieur doit être une marque enregistrée dans la communauté ou dont l'enregistrement y produit ses effets. Rien n'empêche le titulaire d'une demande de marque de former opposition contre l'enregistrement d'une marque communautaire postérieure, mais l'Office devra attendre, pour statuer sur cette opposition, que la première marque ait été enregistrée.

Deux dérogations seulement sont admises. La première concerne les marques notoirement connues dans un Etat membre, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Ce sont des marques dont la réputation s'étend au territoire d'un Etat où elles ne sont ni déposées ou enregistrées, ni utilisées. Cette exception présente un intérêt pour deux catégories de marques : La marque acquise par l'usage dans un Etat membre, à condition qu'elle soit notoirement connue dans un autre Etat membre ; La Marque qui existe dans un Etat tiers et dont la notoriété a franchi les frontières de la Communauté. Cette disposition ne s'applique pas, en revanche, aux marques acquises par l'usage dans un Etat membre et qui jouissent d'une notoriété dans cet Etat seulement.

La seconde dérogation est prévue au paragraphe 3. Elle a pour modèle l'article 6 septies de la Convention de Paris. Son but est de protéger les titulaires de marques, y compris ceux qui sont établis dans des pays tiers, contre le dépôt frauduleux de ces marques, par leurs agents ou leurs représentants.

En deuxième lieu, la marque antérieure et la marque déposée doivent risquer réellement de prêter à confusion. La notion de risque sérieux de confusion est une notion de droit communautaire. Les critères applicables sont les mêmes que ceux qui doivent permettre de déterminer si une action en contrefaçon, intentée par le titulaire de la marque communautaire conformément à l'article 8, est fondée. Dans le cas présent toutefois le risque de confusion doit être apprécié en ne tenant compte que du public du territoire dans lequel la marque antérieure produit ses effets. Par là, il s'agit d'éviter de reconnaître au titulaire de la marque antérieure des droits plus étendus qu'il n'en possède en réalité. Ainsi, lorsque la marque antérieure n'est enregistrée que dans un Etat membre et que la clientèle de cet état ne risque pas véritablement de la confondre avec la marque communautaire demandée, il importe peu qu'il en aille différemment dans un autre Etat membre.

En troisième lieu, le titulaire de la marque antérieure doit former opposition contre l'enregistrement de la marque communautaire devant l'Office. En aucun cas, celui-ci ne peut rejeter d'office la demande de marque communautaire en se fondant sur l'existence d'un motif relatif de refus, si aucune opposition n'a été formée par le titulaire de la marque antérieure ou si celui-ci a retiré son opposition.

D'autres conditions de forme et de fond, en particulier l'usage effectif de la marque antérieure, doivent être réunies pour que l'opposition aboutisse. Elles sont examinées sous les articles relatifs à la procédure d'enregistrement.

- DEUXIEME SECTION -

Effets de la marque communautaire.

ARTICLE 8

Droit conféré par la marque communautaire.

(1) La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Ce droit permet au titulaire d'interdire à tout tiers l'usage dans la vie des affaires, auquel il n'a pas consenti,

a) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, lorsqu'un tel usage crée un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public ;

b) d'un signe identiques ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des øervices non similaires à ceux pour lesquels celle ci est enregistrée, lorsque la marque communautaire jouit d'une haute renommée dans l'ensemble de la communauté au moins et que l'usage du signe porte préjudice à cette réputation.

(2) Peuvent notamment être interdits, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les types d'usage suivants :

a) l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) La mise des produits dans le commerce ou la fourniture des services sous le signe ;

c) l'usage du signe dans les lettres d'affaires et les factures.

(3) Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque.

Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Cette disposition définit l'étendue de la protection reconnue aux marques communautaires. Elle forme, avec les articles 9 à 11 qui édictent plusieurs exceptions à l'article du droit conféré par la marque communautaire, la pierre angulaire du règlement. Pas plus que les rapports entre une marque communautaire et un droit antérieur, les relations entre cette marque et un signe postérieur ne sont pas régies par le droit national. Sinon, le principe du caractère unitaire de la marque communautaire demeurerait lettre morte puisque cette marque ne produirait pas des effets identiques sur tout le territoire de la Communauté.

Le droit exclusif conféré par la marque communautaire dans la vie des affaires est défini comme un droit d'exclusion que le titulaire peut opposer aux tiers. Encore faut-il que plusieurs conditions soient réunies. Quant au principe, il est nécessaire que la marque et le signe utilisé par un tiers soient identiques ou au moins similaires et que les produits ou les services qu'ils désignent soient identiques ou similaires et concurrents. Mais cette condition n'est pas suffisante. L'essentiel est en effet que la co-existence de la marque et du signe crée un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

C'est à dessein que la commission s'est tenue, dans le corps de la proposition de règlement, à ce critère général, tant les cas d'espèce sont variés. Des indications sont données, dans les considérants, sur les orientations qu'il appartiendra aux juridictions nationales de suivre lorsqu'elles devront apprécier le bien fondé d'actions en contrefaçon intentées par les titulaires de marques communautaires. Leur attention est ainsi attirée sur la nécessité de se départir d'une interprétation trop large de la portée du droit sur la marque et, dans l'intérêt des titulaires de marques tour à tour demandeurs et défendeurs à l'action en contrefaçon, de leurs concurrents et des consommateurs, de ne pas se contenter d'un risque hypothétique de confusion entre une marque communautaire et un autre signe.

*Par ailleurs, l'article 3 donne des précisions sur la fonction de la marque communautaire que l'on ne peut ignorer lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'un risque sérieux de confusion.*

*Ce n'est qu'en faveur des marques qui jouissent d'une haute renommée dans tout le marché commun que le règlement autorise l'extension de la protection des marques communautaires aux produits non concurrents. Autant dire que cette dérogation ne concerne que des cas exceptionnels qu'il serait erroné de confondre avec les marques communautaires notoires. Celles-ci ne jouissent pas d'une protection plus étendue que les autres marques communautaires contre les contrefaçons, ce qui est d'ailleurs conforme à l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.*

*L'octroi de cette protection particulière, dont la raison d'être est la célébrité d'une marque, suppose logiquement qu'un dommage a été causé, non au titulaire de la marque, mais à la réputation de celle-ci. Cette démonstration suppose à son tour que l'usage réel de la marque et celui du signe soient confrontés. Aussi est-il compréhensible que le titulaire d'une marque communautaire de haute renommée ne bénéficie pas d'une telle protection lorsqu'il s'oppose à l'enregistrement d'une marque communautaire postérieure ou demande l'annulation de celle-ci.*

*La nature du signe présumé contrefaire la marque communautaire est sans importance. Il peut s'agir d'une marque, communautaire ou nationale, ou encore par exemple, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un titre de journal.*

*Quant aux types d'usage qui peuvent être interdits, le paragraphe 2 n'en donne qu'une liste indicative. On retiendra que la marque communautaire peut être protégée avant même l'offre en vente d'un produit revêtu d'un signe contrefaisant. Elle peut l'être également, bien que ce cas ne soit pas cité, contre l'usage qu'en ferait un tiers dans la publicité, sauf s'il s'agit d'une publicité comparative conforme à la directive relative à la publicité trompeuse et déloyale présentée, par la Commission au Conseil, le 10 juillet 1979.*

*Le Droit sur la marque communautaire s'acquérant par l'enregistrement, il est légitime que ce droit ne puisse, en principe, être invoqué contre les tiers qu'une fois cet enregistrement publié. L'application rigide de ce principe risquerait de laisser les titulaires de marques communautaires sans défense pendant la procédure d'enregistrement. Aussi est-il possible d'obtenir, à titre rétroactif un dédommagement pour des faits visés par le paragraphe 1, mais survenus pendant cette période.*

*Quant à l'effet territorial de la décision d'interdiction, il est précisé à l'article 74 paragraphe 3.*

**- ARTICLE 9 -**

Reproduction de la marque communautaire  
dans des dictionnaires.

(1) L'éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ouvrage similaire veille à ce que la reproduction de la marque communautaire soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

(2) Si l'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du para-

graphe 1, il est tenu, à la demande du titulaire de la marque communautaire, de rectifier l'ouvrage, à ses frais, lors de la réédition de celui-ci.

*Le droit traditionnellement conféré par la marque dans la vie des affaires est complété par la faculté, reconnue au titulaire de la marque communautaire, d'intervenir contre l'utilisation de celle-ci, comme dénomination générique d'un produit, dans des dictionnaires ou bien dans des ouvrages analogues.*

*Le risque est grand, en effet, qu'un tel usage n'entraîne irrémédiablement la dégénérescence de la marque, d'autant plus qu'il aura la caution d'un ouvrage scientifique. Sans doute ne s'agirait-il pas d'une dégénérescence due à une action ou à une omission du titulaire. Celui-ci n'encourerait donc pas la déchéance de ses droits aux termes de l'article 39, paragraphe 1b). Ceci ne rend pas pour autant superflue la protection conférée au titulaire par l'article 9.*

*De tous les modes de réparation possibles la rectification de l'ouvrage, uniquement lors de la réédition de celui-ci, est apparu comme le plus indiqué.*

#### - ARTICLE 10 -

##### Limitation des effets de la marque communautaire -

Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

- a) de son nom patronymique et de son adresse;
- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque pour indiquer la destination d'accessoires et de pièces détachées,  
pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de marque.

*Les exceptions apportées par l'article 10 à l'exercice du droit exclusif conféré par la marque communautaire se retrouvent dans les droits en vigueur dans bon nombre de pays.*

*Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas se fonder sur celle-ci pour priver un tiers du droit d'utiliser son propre nom ou même son adresse, de décrire ses produits ou ses services ou d'indiquer les produits de marque, tels des véhicules automobiles, auxquels les accessoires ou les pièces détachées qu'il fournit sont destinés.*

*L'article 8 redevient applicable si le tiers détourne ces indications de leur but et les utilise pour indiquer l'origine de produits ou de services.*

*Il n'est pas exclu que, sans utiliser ces indications à titre de marque, un tiers peu scrupuleux leur donne intentionnellement un aspect proche de la marque communautaire et tire indûment profit de la réputation de celle-ci.*

*Si le droit national de la responsabilité civile ou de la concurrence déloyale permet d'agir contre de tels agissements parasitaires, l'article 10 n'empêche pas le titulaire de la marque communautaire d'intenter une telle action.*

#### **- ARTICLE 11 -**

#### **Epuisement du droit conféré par la marque communautaire**

(1) 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 sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable

- a) Lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à l'importation dans la communauté des produits mis dans le commerce hors de celle-ci;
- b) Lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce;
- c) Lorsque les produits sont pourvus d'un nouvel emballage par un tiers; toutefois, la présente disposition n'est pas applicable si le tiers établit que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribue à cloisonner artificiellement les marchés et que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire des produits, s'il avertit préalablement le titulaire de la mise en vente des produits reconditionnés et indique sur le nouvel emballage que les produits ont été reconditionnés par lui.

*La seconde catégorie d'exceptions apportées par le règlement à l'exercice du droit sur la marque communautaire est connue, elle aussi de la législation ou de la jurisprudence de la plupart des pays. La règle selon laquelle le droit sur la marque s'épuise par la première utilisation de celle-ci, effectuée ou autorisée par le titulaire, est la conséquence directe de la fonction d'indication d'origine que remplit la marque. Le lieu où le produit de marque est mis en circulation importe peu à cet égard. C'est pourquoi le principe énoncé à l'article 11 s'applique indifféremment, que le produit pourvu de la marque communautaire ait été mis dans le commerce dans la communauté ou hors de celle-ci.*

*L'application du principe de l'épuisement du droit sur la marque se confond en outre avec la réalisation de deux tâches que le Traité a confiées à la Communauté : éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services entre les Etats membres d'une part,*

établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun d'autre part. Il est clair que cette dernière obligation ne pourrait être respectée si la commission proposait une réglementation posant en principe que les titulaires de marques communautaires sont en droit d'utiliser celles-ci pour cloisonner le marché mondial. Le risque est grand de voir des entreprises dont le principal établissement se trouve peut-être dans des pays tiers, empêcher que leurs produits soient importés, à des prix plus favorables, dans la communauté, ce qui jouerait au détriment des consommateurs de la communauté.

Ce n'est donc que dans des cas précis que le principe de l'épuisement du droit sur la marque communautaire doit être écarté. L'énumération en est donnée au paragraphe 2. Parmi les motifs légitimes que le titulaire peut invoquer, conformément à la lettre a, pour s'opposer à l'importation dans le marché commun des produits qui ont été mis dans le commerce dans un pays tiers avec son consentement, on peut songer notamment à l'interdiction qui lui a été faite, par les autorités du pays d'exportation, de contrôler la qualité des produits qu'y fabrique son licencié.

La lettre b) visant expressément l'état du produit, il s'ensuit que cette disposition ne s'applique pas lorsque c'est le conditionnement du produit qui est modifié ou altéré.

Le cas du réemballage du produit par un tiers est réglé exclusivement par la lettre c). Il en résulte que le titulaire de la marque communautaire ne peut s'opposer au réconditionnement de ses produits par un tiers lorsque celui-ci remplit plusieurs conditions qui ont été formulées dans l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche/ Centrafarm, aff. n° 102/77 Rec, 1978 p. 1139.

- ARTICLE 12 -

Application complémentaire du  
droit national en matière de contrefaçon

(1) Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. A moins que celui-ci n'en dispose autrement, les sanctions civiles applicables à la contrefaçon d'une marque communautaire sont régies par le droit de l'Etat membre du tribunal saisi, relatif aux sanctions civiles applicables à la contrefaçon de marques nationales.

(2) Les règles de procédure applicables sont déterminées en vertu des articles 76 et suivants.

*Le droit national ne s'applique aux marques communautaires qu'à titre subsidiaire. Le règlement définissant intégralement les effets de la marque communautaire, il est clair que ceux-ci ne sont pas régis par le droit national. L'application concurrente du règlement et du droit national dans un tel cas remettrait en cause la primauté du droit communautaire. Pour éviter toute incertitude quant au champ d'application du droit des Etats membres, il a toutefois paru utile d'indiquer expressément que l'étendue de la protection de la marque communautaire est gouvernée par le règlement exclusivement.*

*Ce n'est que pour les sanctions de la contrefaçon des marques communautaires qu'il est renvoyé au droit national, en l'occurrence celui du tribunal saisi de l'action en contrefaçon conformément aux articles 74 et 75.*

*Le droit de l'Etat membre du tribunal saisi englobe évidemment le droit international privé de cet état.*

*Se référant expressément aux sanctions civiles applicables dans les Etats membres, l'article 12 exclut que la contrefaçon des marques communautaires soit réprimée pénalement, quand bien même la contrefaçon des marques nationales le serait dans l'Etat membre concerné.*

*Certains Etats membres ne protègent que les marques de produits. La contrefaçon des marques communautaires de services n'y restera pas impunie pour autant. Lui seront applicables les sanctions civiles qui le sont à la contrefaçon des marques nationales de produits. Cette solution ne comporte aucun inconvénient puisque le règlement soumet les marques de produits et les marques de services au même régime juridique.*

✠

✠

✠

### TROISIEME SECTION

#### Usage de la marque communautaire

#### - ARTICLE 13 -

(1) Sauf excuse légitime, la marque communautaire doit, dans conditions prévues par le présent règlement, faire l'objet d'un usage sérieux dans le marché commun pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque communautaire sont considérées comme une excuse légitime.

(3) L'usage de la marque communautaire fait par un licencié ou par une personne économiquement liée au titulaire de la marque communautaire est considéré comme fait par ce titulaire.

*L'une des idées maîtresses du droit communautaire des marques est que la propriété des marques ne peut se conserver que par l'usage. L'obligation d'usage est la rançon du droit d'acquérir une marque communautaire par le seul enregistrement. Rien ne justifie en effet qu'à une époque où il est de plus en plus difficile de trouver une marque attrayante l'on réserve à un titulaire le monopole d'une marque qu'il n'exploite pas ou ne fait pas exploiter par d'autres. A ce propos, les termes du paragraphe 3 corroborent le commentaire de l'article 4 : il est légitime que le titulaire de la marque communautaire, n'étant pas tenu de la posséder pour ses propres besoins, puisse se prévaloir de l'usage qui en a été fait par certains tiers, en particulier par les autres membres du groupe de sociétés auquel il appartient. Si la marque communautaire est utilisée par un licencié, le titulaire de la marque peut le faire valoir, même si le contrat de licence n'a pas été enregistré et n'est donc pas, selon l'article 21 paragraphe 4, opposable aux tiers.*

*Encore faut-il que cet usage soit sérieux, notion qu'il appartiendra aux autorités compétentes communautaires ou nationales selon la procédure, d'appliquer au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.*

*De même il leur incombera d'apprécier si l'usage d'une marque communautaire pour un produit fabriqué dans la communauté, mais destiné exclusivement à l'exportation hors de celle-ci, a lieu dans le marché commun. Au demeurant, rien ne justifierait une interprétation sévère de l'article 13 à cet égard. En tout cas, c'est intentionnellement qu'il n'est pas exigé que la marque communautaire soit*

utilisée sur le territoire d'un ou de plusieurs états membres. D'une part, l'étendue de ces territoires varie considérablement ; d'autre part, il serait paradoxal de faire des frontières nationales le critère d'application d'une disposition essentielle d'un règlement dont le but est de surmonter l'obstacle aux échanges qu'elles constituent.

Il serait également illusoire de vouloir énumérer toutes les justifications que le titulaire d'une marque communautaire peut invoquer à l'appui du défaut d'usage de celle-ci. Dès l'abord, il est cependant indiqué sans ambiguïté que seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire entrent en ligne de compte, ce qui ôte à celui-ci la faculté de prétendre avec succès qu'il n'a pu exploiter sa marque en raison, par exemple, de l'insuffisance de ses ressources. En revanche, on conçoit qu'un fabricant de produits pharmaceutiques n'ait pas pu exploiter la marque communautaire qu'il a fait enregistrer il y a plusieurs années pour l'un d'entre eux en raison des contraintes auxquelles est soumise la mise sur le marché d'un tel produit, et qu'il ne subisse donc aucune des conséquences qui s'attachent au défaut d'usage des marques communautaires.

Les sanctions du défaut d'usage sont la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire, le rejet de l'opposition ou de la demande en nullité qu'il a formée contre l'enregistrement d'une marque communautaire postérieure ou encore le non renouvellement de l'enregistrement de sa marque. Les conditions de leur mise en oeuvre sont exposées dans les articles relatifs à ces diverses procédures.

✱

✱ ✱

QUATRIEME SECTIONDurée et modification de la marque communautaire.-ARTICLE 14-Durée de l'enregistrement

La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à compter de la date du dépôt de la demande. Sans préjudice de l'article 37, l'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix années.

*Pour fixer la durée de l'enregistrement et son point de départ, la Commission s'est ralliée à la règle commune à de nombreux Etats : dix années à compter de la date de dépôt.*

*Le renouvellement est subordonné à des conditions fixées à l'article 37. En tout état de cause, il n'équivaut pas à un nouveau dépôt ; il ne donne donc pas lieu à un réexamen de la marque au regard notamment de l'article 6 concernant les motifs absolus de refus de l'enregistrement.*

- ARTICLE 15 -Modification

(1) la marque communautaire ne peut pas être modifiée pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion du renouvellement de celui-ci.

(2) Toutefois, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, ceux-ci peuvent être modifiés, à condition que cette modification n'affecte pas substantiellement la marque. La modification est enregistrée.

*En principe, le titulaire d'une marque communautaire qui désire modifier celle-ci doit entamer la procédure d'enregistrement d'une nouvelle marque. Cette règle se justifie par les risques d'abus et les difficultés que comporte, pour les tiers, notamment les propriétaires de droits antérieurs, et pour l'office, tout changement de cet ordre.*

*La seule exception admise concerne le nom et l'adresse du titulaire, qui figurent parfois parmi les éléments dont se compose une marque complexe.*

*Il serait sans doute trop draconien d'exiger du titulaire qu'il dépose une nouvelle demande de marque communautaire lorsqu'il change de nom ou, plus vraisemblablement, d'adresse. A l'inverse, la modification du nom ou de l'adresse du titulaire peut comporter des risques aussi grands que la modification de tout autre élément de la marque. C'est notamment le cas lorsque celle-ci est composée exclusivement de ce nom ou que ce dernier en est l'élément dominant.*

*C'est pourquoi la dérogation prévue par le paragraphe 2 ne joue que si la modification n'affecte pas substantiellement la marque, réserve qui doit être interprétée strictement.*

✠

✠ ✠

## CINQUIEME SECTION

De la marque communautaire comme objet de propriété

### - ARTICLE 16 -

Assimilation de la marque communautaire

à la marque d'un Etat membre

(1) Sauf disposition contraire des articles 17 à 22, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la communauté comme une marque de l'Etat membre sur le territoire duquel, d'après le registre des marques communautaires, le demandeur avait son domicile ou son siège ou, à défaut, un établissement à la date du dépôt de la demande de marque communautaire.

(2) Dans les cas non couverts par le paragraphe 1, l'Etat membre visé au paragraphe 1 est l'Etat du siège de l'Office.

*Le caractère unitaire de la marque communautaire ne peut être préservé que si le régime juridique auquel elle est soumise en tant qu'objet de propriété est identique dans l'ensemble de la communauté. Ceci ne justifie pas cependant l'élaboration d'une réglementation communautaire à ce sujet. C'est pourquoi ce régime juridique est déterminé par renvoi au droit d'un Etat membre déterminé. La loi nationale applicable est désignée conformément aux règles de conflit prescrites par les paragraphes 1 et 2. Le choix de ces règles a été dicté par le souci de garantir que, quelles que soient les circonstances, la marque communautaire sera régie, tout au long de sa vie, par la même loi nationale.*

*Il n'a cependant pas été possible de faire l'économie de certaines règles matérielles uniformes. Dans plusieurs Etats membres, en effet, la marque n'est pas considérée comme un bien indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. On ne peut donc y céder une marque, la donner en gage ou la faire saisir dans le fonds de commerce. La marque communautaire est au contraire un objet de propriété indépendant de l'entreprise comme le sont les marques régies par de nombreuses législations nationales récentes. Le choix de ce statut s'explique par des considérations propres aux nécessités de la vie des affaires.*

*Au surplus, il serait paradoxal de ne pas traiter la marque communautaire comme un bien indépendant alors qu'il n'est nullement exigé de son titulaire, on l'a vu, qu'il possède une entreprise ou utilise la marque pour ses propres besoins. Aussi, fallait-il éviter que dans les Etats membres précités, le régime juridique applicable à la marque communautaire en tant qu'objet de propriété comporte des lacunes. C'est la raison d'être des articles 17 à 22.*

## ARTICLE 17 -

### Transfert

(1) La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) Sauf manifestation contraire de volonté, le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire est constatée par écrit à peine de nullité.

(4) S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci, la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert.

(5) Un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

(6) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après son enregistrement et dans les limites qui résultent des pièces qui l'établissent. Toutefois, avant son enregistrement le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

*Cette disposition ne vise pas exclusivement la cession entre vifs du droit sur la marque, mais concerne tout mode de transmission de ce droit à un tiers.*

*Pour les raisons indiquées sous l'article 16 il est essentiel de poser en principe que la marque communautaire peut-être transférée isolément.*

*Ce principe est complété par quelques règles destinées, les unes à ôter aux parties toute incertitude sur le propriétaire véritable de la marque, les autres à éviter que le transfert se fasse au détriment des tiers, en particulier des consommateurs.*

*C'est ainsi que dans le silence de l'acte de transfert de l'entreprise, au sujet de la propriété de la marque, celle-ci est considérée comme transférée également. Cette règle ne s'applique pas lorsque seule une partie de l'entreprise est transférée, ni lorsque le titulaire de la marque communautaire est juridiquement distinct de l'entreprise qui utilise celle-ci.*

*De même, la sécurité juridique des parties justifie que, en principe, la cession de la marque soient au moins constatée par écrit et que cette formalité soit une condition de la validité de la cession entre les parties et non pas uniquement de son opposabilité aux tiers.*

*Quant à l'intérêt des tiers, il est pris en*

considération aux paragraphes 4 et suivants. Il s'agit en premier lieu d'empêcher, dans toute la mesure du possible, le transfert d'une marque communautaire effectué sans l'entreprise et dans des circonstances telles qu'il rend la marque objectivement trompeuse. A titre d'exemple, cette situation se produira vraisemblablement si la marque communautaire comporte des éléments qui donnent une indication sur la provenance géographique du produit, puis est cédée à une entreprise qui ne dispose d'aucune installation de production dans la région considérée et utilisera cette marque pour des produits provenant d'une autre contrée.

Le moyen le plus adéquat pour dissuader les titulaires de marques communautaires de transmettre leurs droits au détriment des consommateurs est de confier à l'office le pouvoir de contrôler tout transfert dont l'enregistrement est demandé et de refuser celui-ci, si le caractère trompeur de la marque est patent. L'exercice de ce pouvoir ne se solde pas pour les parties ni pour l'office par un alourdissement de la procédure administrative, car seuls sont sanctionnés les cas où la tromperie est évidente et certaine à la lecture de l'acte de transfert. Au demeurant, il ne serait pas conforme à la mission de service public de l'office de le contraindre à enregistrer de tels transferts, alors qu'il est tenu de refuser d'office l'enregistrement des marques qui induisent le public en erreur.

Si l'enregistrement du transfert est refusé, ce dernier sera inopposable aux tiers mais demeurera valable entre les parties. La validité de la marque même pourra de toute façon être mise en cause par la voie d'une demande en déchéance, si l'usage qu'en fait le nouveau titulaire la rend propre à induire le public en erreur.

*En second lieu, la sécurité juridique des tiers commande que le maintien des droits qu'ils ont acquis avant la date du transfert leur soit expressément garanti. C'est l'objet du paragraphe 5 qui concerne, entre autres, les droits qui découlent de contrats de licence. Elle exige également que l'opposabilité des transferts aux tiers dépende en principe de leur enregistrement. La même règle s'applique vis à vis de l'office, afin de simplifier et de clarifier les procédures qui se déroulent devant lui. En revanche l'omission de l'enregistrement n'a aucune incidence sur la validité du transfert entre les parties.*

#### ARTICLE 18 -

##### Droit réels

(1) La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

(2) La constitution ou le transfert d'un droit réel sur une marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'après son enregistrement.

#### - ARTICLE 19 -

##### Exécution forcée.

(1) La marque communautaire peut être saisie indépendamment de l'entreprise et faire l'objet de mesures consécutives d'exécution.

(2) En matière de procédure d'exécution sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'état membre déterminé en application de l'article 16.

- ARTICLE 20 -

Procédure de faillite ou procédures analogues.

Jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les Etats membres de dispositions communes en la matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'Etat membre où une telle procédure a été ouverte en premier lieu.

*Le paragraphe premier des articles 18 et 19, tire également les conséquences, en ce qui concerne la constitution de droits réels sur une marque communautaire et la saisie de celle-ci, du fait que cette marque est un objet de propriété distinct de l'entreprise du titulaire.*

*A l'instar du transfert de la marque communautaire, et pour les mêmes raisons, la constitution ou le transfert d'un droit réel sur cette marque doit être enregistré pour être opposable aux tiers quelle que soit la règle prévue à cet égard par le droit national applicable en vertu de l'article 16. Comme tous les autres enregistrements prévus par le règlement, l'inscription prévue par l'article 18 paragraphe 2 est portée au registre des marques communautaires.*

*Les articles 19 paragraphe 2 et 20 poursuivent le même objectif : éviter que la marque communautaire fasse l'objet d'une saisie et de mesures consécutives d'exécution ou, dans l'état actuel du droit, soit comprise dans une procédure de faillite dans plusieurs Etats membres, ce qui ne serait pas compatible avec le caractère unitaire de cette marque. Ni l'article 16 du règlement, ni la disposition de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) n'interdisent la survenance de ces situations. Dans le premier cas, l'article 16 5° de la convention précitée*

(1) J.O.C.E n° L 304 du 30 Octobre 1978, P. 1.

*n'empêche pas des procédures de saisie multiples, car il n'attribue nécessairement compétence exclusive aux tribunaux d'un Etat contractant qu'en matière d'exécution des décisions. Quant à la faillite et aux procédures analogues, elles sont exclues du champ d'application de cette convention. Sans l'article 20, les autorités d'un Etat membre ne seraient donc pas tenues de reconnaître, une procédure de faillite dans laquelle serait comprise une marque communautaire, et qui aurait été ouverte dans un autre état membre.*

**- ARTICLE 21 -**

**Licence**

(1) La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) Le droit conféré par la marque communautaire ne peut être invoqué à l'encontre d'un licencié que si celui-ci enfreint la limitation de sa licence dans le temps ou à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou contrevient aux instructions du titulaire relatives à la qualité des produits ou des services.

(3) Le titulaire de la marque communautaire veille à ce que le licencié fabrique des produits ou fournisse des services d'une qualité égale à celle des produits ou des services qu'il fabrique ou fournit lui-même.

(4) Les paragraphes 5 et 6 de l'article 17 sont applicables aux licences.

*En autorisant l'octroi de licences sur les marques communautaires, le paragraphe 1 part des considérations analogues à celles qui justifient l'admission de la cession libre de cette marque, de sa mise en gage ou de sa saisie.*

*Le paragraphe 2 énumère les obligations que le titulaire d'une marque communautaire est en droit d'imposer au licencié en vertu du droit ex-*

clusif qu'il détient sur cette marque. Elles ont trait à la durée du contrat, aux produits ou aux services pour lesquels le licencié est autorisé à utiliser la marque, et à la qualité de ces produits ou de ces services. Ce sont les seules obligations qui relèvent de l'objet spécifique du droit sur la marque et dont la violation peut donc donner lieu à une action en contrefaçon à l'encontre du licencié.

L'article 21 ne restreint pas le champ de la liberté contractuelle. En conséquence, il est loisible aux parties d'inclure dans le contrat d'autres clauses restreignant la portée territoriale de la licence ou conférant à la licence un caractère exclusif. Ce ne sont là que des exemples. Il appartiendra aux parties d'assurer le respect de ces obligations, au besoin en agissant en justice pour inexécution du contrat. Il est exclu en revanche que le titulaire de la marque obtienne l'exécution de ces stipulations en intentant une action en contrefaçon contre le licencié, leur violation ne mettant pas en cause la fonction de la marque, qui est d'indiquer l'origine du produit ou du service.

Encore faut-il que ces clauses ne violent pas les règles de concurrence nationales ou communautaires. En aucun cas, ces conventions n'échappent à l'application des règles de concurrence, puisque leur contenu ne relève pas de l'objet spécifique du droit sur la marque.

Le propriétaire d'une marque communautaire a non seulement le droit d'imposer au titulaire d'une licence dans la communauté le respect d'une qualité déterminée, mais il en a même l'obligation selon le paragraphe 3, s'il fabrique ou fournit les mêmes produits ou services que ce licencié. Cette disposition contribue à protéger les consommateurs en évitant que, dans la commu-

nauté, soient fabriqués des produits ou fournis des services de qualité inférieure à ceux qui y sont déjà proposés légitimement sous la même marque. Une action en responsabilité civile peut être intentée contre le titulaire de la marque qui manque à l'obligation que lui impose le paragraphe 3, dans l'hypothèse où le licencié fabrique des produits ou fournit des services de qualité inférieure et où un tiers subit de ce fait un préjudice.

Le paragraphe 3 ne prive pas le titulaire de la marque de varier la composition des produits, afin de les adapter aux habitudes locales de consommation.

Quant aux effets de la licence vis-à-vis des tiers, ils sont identiques à ceux que produit le transfert de la marque. Bien que le titulaire de celle-ci ne puisse donner en licence plus de droits qu'il n'en possède, il n'est pas inutile de garantir aux tiers le maintien des droits qu'ils ont acquis avant l'octroi d'une licence. Ainsi le titulaire d'une marque, qui a conclu un accord de délimitation avec le titulaire de la marque communautaire, a la certitude que le licencié se conformera aux conditions dont l'usage de la marque communautaire est assorti.

L'enregistrement des licences poursuit le même but que celui des transferts. Il résulte de l'article 17 paragraphe 6, auquel l'article 21 renvoie, que seules les licences constatées par écrit pourront être enregistrées et seront donc opposables aux tiers.

A la différence des transferts, les licences verbales sont toutefois valables entre les parties. Le titulaire d'une marque communautaire peut en outre se prévaloir de l'usage de la marque fait par le titulaire d'une licence verbale conformément à l'article 13 du paragraphe 3, et lui recon-

*naître le droit d'agir en contrefaçon conformément à l'article 77 paragraphe 1.*

**- ARTICLE 22 -**

De la demande de marque communautaire  
comme objet de propriété.

Les articles 16 à 21 sont applicables aux demandes de marques communautaires.

*Afin que l'unité de la marque communautaire soit garantie dès son dépôt, l'application des dispositions concernant la marque en tant qu'objet de propriété est étendue à la demande de marque.*

\*

\*

\*

### TITRE III

#### LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE.

##### Première section

##### Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

##### - ARTICLE 23 -

##### Dépôt de la demande

La demande de marque communautaire est déposée auprès de l'Office

*Il convient de simplifier autant que possible la procédure d'enregistrement d'une marque communautaire dans l'intérêt de l'office et, surtout, dans celui des déposants.*

*C'est ainsi que, comme dans toute procédure qui se déroule devant une institution de la communauté, il est plus rationnel d'exiger que le dépôt des demandes de marques communautaires soit effectué directement auprès de l'office communautaire des marques, étant donné que la procédure d'enregistrement se déroulera exclusivement devant cet organisme et que les taxes seront acquittées directement auprès de celui-ci.*

*Cette solution ne peut que contribuer à réduire la durée de la procédure d'enregistrement et ses aléas, tels que la perte de documents ou leur transmission tardive à l'office et le report de la date de dépôt que cela entraînera inévitablement au dam des déposants. Enfin, on évite les difficultés qui surgiraient inmanquablement si les entre-*

*prises pouvaient déposer des marques communautaires auprès des autorités nationales et si l'une d'elles choisissait de le faire auprès des autorités d'un Etat membre autre que celui dans lequel elle est établie.*

- ARTICLE 24 -

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire.

(1) La demande de marque communautaire comporte notamment :

- a) L'identification du demandeur;
- b) La liste des produits ou des services;
- c) La reproduction de la marque
- d) Le pouvoir du mandataire dans le cas visé à l'article 72, paragraphe 2.

(2) Le dépôt de la demande donne lieu au paiement de taxes.

- ARTICLE 25 -

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle de la réception des pièces visées à l'article 24, à condition qu'à cette date le montant minimum des taxes soit parvenu à l'office.

*L'attribution par l'office d'une date de dépôt à une demande de marque communautaire dépend de l'accomplissement par le demandeur ou, le cas échéant, son mandataire, de deux types de conditions : la fourniture de certains renseignements ou pièces, le paiement de taxes.*

*Seuls les renseignements cités à l'article 24 paragraphe 1 doivent être obligatoirement fournis pour qu'une date de dépôt soit accordée à la de-*

mande. Le règlement d'exécution complètera, si besoin est, cette liste et apportera des précisions sur la manière dont la demande doit être remplie. Sans doute exigera-t-il, par exemple, que les produits et les services, pour lesquels la demande est déposée, soient regroupés par classes. Mais cette présentation des produits et des services n'étant pas prévue par l'article 24 elle ne figure pas, aux termes de l'article 25, parmi les conditions dont dépend l'octroi d'une date de dépôt.

Autre formalité essentielle à cet égard, le paiement de taxes. Les principes qui le régissent sont prévus par le règlement. La nature des taxes qui devront être acquittées au plus tard lors du dépôt de la demande seront définies dans le règlement d'exécution, leur montant et leur mode de perception seront fixés par le règlement relatif aux taxes.

De l'article 25, il ressort clairement que le paiement du montant total des taxes n'est pas exigé pour l'obtention d'une date de dépôt, mais que celui d'un montant minimum, qui sera fixé par le règlement relatif aux taxes, suffit. Les demandeurs ont donc toute latitude pour compléter le montant des taxes qu'ils ont déjà acquitté, ne serait ce que pour tenir compte des corrections apportées par l'office au classement des produits ou des services pour lesquels la demande est déposée.

En cette matière, on a cherché à éviter de trop grandes divergences entre la proposition de règlement et les règles prévues par le Traité concernant l'enregistrement des marques.

DEUXIEME SECTIONPriorité- ARTICLE 26 -Droit de Priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour l'un des Etats parties à la convention de Paris ou son ayant cause jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date du premier dépôt.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

(3) Par dépôt national régulier, on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle il a été effectué, quel que soit le sort ultérieur de ce dépôt.

(4) Est considéré comme premier dépôt un dépôt ultérieur effectué pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même Etat qu'un premier dépôt antérieur, à la condition que ce dépôt antérieur, à la date du dépôt ultérieur, ait été retiré, abandonné ou refusé, sans laisser subsister de droits; et qu'il n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. Le dépôt antérieur ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'applique que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Revendication de priorité

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur produit une déclaration de priorité. L'office peut exiger une copie de ce dépôt accompagnée, le cas échéant, de sa traduction dans la langue de procédure de l'Office.

- ARTICLE 28 -

Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire, sauf pour l'application de l'article 14.

- ARTICLE 29 -

Valeur de dépôt national de la demande

Pour l'application de l'article 4 de la Convention de Paris, la demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats membres, la valeur d'un dépôt national régulier.

*Le dépôt régulier d'une marque dans un Etat de l'Union de Paris confère au déposant, pendant six mois, un droit de priorité pour le dépôt d'une marque communautaire en tous points identique à la première. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux dépôts effectués dans d'autres pays tiers, sous condition de réciprocité.*

*Le contenu et la rédaction des dispositions qui régissent le droit de priorité s'inspirent largement de l'article 4 de la Convention de Paris. Rien ne justifie en effet, en l'état actuel des choses, que la proposition de règlement s'écarte*

*des règles de la Convention de Paris.*

Bien que la convention de Paris autorise les pays de l'Union à exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie du dépôt antérieur, cette formalité n'est pas requise systématiquement par la proposition de règlement. La nécessité de fournir une copie du dépôt antérieur et une traduction dans la langue de procédure de l'Office est laissée à l'appréciation de ce dernier.

La reconnaissance du droit de priorité a pour conséquence que la date du premier dépôt de la marque est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire. Cette règle comporte une exception en ce qui concerne la durée de l'enregistrement de la marque communautaire. Celle-ci est en effet toujours calculée à partir de la date du dépôt de la demande de marque communautaire auprès de l'office.

Enfin il convient d'assurer que celui qui a déposé une marque communautaire jouira, lui aussi, du droit de priorité dans les Etats parties à la Convention de Paris, en particulier dans les Etats tiers. C'est le but de l'article 29. L'article 4 A 2 de la Convention de Paris étend en effet le bénéfice du droit de priorité aux dépôts qui ont la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu des traités multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

La création de la marque communautaire est, sans conteste, fondée sur un tel traité, puisque la présente proposition de règlement, qui la prévoit, a pour base juridique le traité CEE. Il suffit donc, pour que l'article 4 de la Convention de Paris joue également en faveur des dépôts de marques communautaires, que le règlement reconnaisse à ces dépôts la valeur de dépôts nationaux ré-

*guliers, effectués dans les Etats membres de la communauté.*

#### TITRE IV

#### PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

##### Première Section

##### Examen de la demande

##### - ARTICLE 30 -

##### Examen des conditions formelles auxquelles la demande doit satisfaire

(1) Si la demande de marque communautaire ne remplit pas les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, elle est irrecevable.

(2) Si la demande de marque communautaire comporte des irrégularités matérielles ou si le montant des taxes acquittées atteint le montant minimum mais est inférieur au montant prescrit, la demande est rejetée. L'inobservation des dispositions du présent règlement concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

(3) Le paragraphe 2 n'est applicable qu'après que le demandeur a été invité à corriger les irrégularités ou à acquitter le montant prescrit des raxes.

*Cette disposition opère une distinction entre l'irrecevabilité et l'irrégularité de la demande de marque communautaire selon la nature des conditions auxquelles, le cas échéant, cette demande ne*

satisfait pas.

La demande est irrecevable si l'une des conditions indispensables pour l'attribution d'une date officielle de dépôt fait défaut, soit que la demande ne comporte pas l'un des renseignements prescrits par l'article 24, soit qu'à la date où l'office reçoit cette demande le montant minimum des taxes ne lui ait pas été versé. Le règlement d'exécution prévoira nécessairement que le déposant est informé de l'irrecevabilité de sa demande. Il appartient alors à celui-ci, s'il désire maintenir sa demande, de faire le nécessaire pour que l'office puisse appliquer l'article 25, c'est à dire de lui transmettre une demande complète ou d'acquitter les taxes requises. L'office n'accorde aucun délai au déposant pour ce faire, n'étant pas censé, officiellement, avoir reçu la demande.

L'irrecevabilité de la demande n'est pas une mesure aussi draconienne qu'on pourrait le croire à première vue, car elle n'intervient que si le demandeur ne remplit pas les obligations minimales que l'on est en droit d'attendre d'un déposant sérieux. Elles concernent en effet d'une part son identité et celle de la marque qu'il dépose, d'autre part la couverture des premiers frais de la procédure.

Dès qu'une date de dépôt peut être accordée à la demande, l'office examine si celle-ci est établie conformément aux dispositions du règlement d'exécution, si le montant des taxes acquitté par le demandeur est suffisant et si la priorité d'un dépôt antérieur revendiqué par celui-ci l'est dans les formes prescrites.

Comme il est normal dans une procédure administrative qui peut conduire à une décision faisant grief à un justiciable, la possibilité doit être donnée au déposant, si un manquement est constaté

*de régulariser sa situation, dans le délai que l'office lui impartira. Il risque en effet soit de voir sa demande rejetée, soit de perdre le droit de priorité que lui confère un premier dépôt si ce droit n'a pas été revendiqué de manière régulière.*

**- ARTICLE 31 -**

Examen relatif aux motifs absolus de refus

(1) Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 6 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés.

(2) Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif, l'enregistrement de cette marque peut être subordonné à la condition que le demandeur déclare, sur demande de l'office, renoncer au droit exclusif sur cet élément.

(3) La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

(4) La demande est publiée pour les produits ou les services pour lesquels elle n'est pas exclue de l'enregistrement.

(5) Si après avoir été publiée la demande est rejetée conformément aux paragraphes 1 ou 2, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.

*L'ordre dans lequel les différentes phases de l'examen d'une demande de marque communautaire apparaissent dans le texte du règlement n'a pas d'incidence sur la manière dont la procédure se déroulera devant l'office. Celle-ci dépendra de l'organisation interne de cet organisme et des conceptions que le président de l'office appliquera en la matière. Ainsi, on peut imaginer qu'afin de ne pas ralentir la procédure d'enregistrement,*

*l'examen relatif aux motifs absolus de refus soit entrepris parallèlement à celui de la régularité matérielle de la demande. Le règlement doit en tout cas demeurer flexible à cet égard.*

*Dans le même ordre d'idées, on remarquera que l'article 31 est conçu de manière à ce qu'il s'applique tout au long de la procédure d'enregistrement, et pas seulement avant la publication de la demande de marque communautaire. Ceci ressort du paragraphe 5 qui traite expressément le cas où un motif absolu de refus est découvert, ce qui entraîne nécessairement l'obligation de publier également la décision de rejet.*

*Il convient d'ajouter que ce n'est pas seulement à l'initiative des tiers que l'office pourra continuer de vérifier, après la publication de la demande, si un motif absolu de refus s'oppose à l'enregistrement de la marque ; il est en droit de le faire d'office à ce stade également.*

*L'examen de la marque, auquel l'office se livre au titre de l'article 31, porte sur la conformité de celle-ci aux règles énoncées à l'article 6 ainsi qu'aux articles 3 et 4 auxquels l'article 6 paragraphe 1 renvoie.*

*Les particularités de la procédure prévue à l'article 31, résident en premier lieu, dans le fait que si l'office constate l'existence d'un motif absolu de refus, il doit laisser au déposant le choix entre la présentation d'observations, la modification de la demande ou même le retrait de celle-ci.*

*En deuxième lieu, le déposant peut renoncer à son droit exclusif sur les éléments dépourvus de caractère distinctif d'une marque qui est distinctive dans son ensemble et de ce fait digne de protection, pour éviter un rejet de la demande par l'office.*

*L'application souple de cette disposition contribuera à clarifier la portée du droit exclusif conféré par une marque communautaire.*

*En troisième lieu, il sera certainement utile à l'office, pour qu'il puisse mener à bien ses investigations au titre de l'article 31, de pouvoir recueillir toutes les informations nécessaires, en particulier de consulter les autorités des Etats membres ainsi que des groupements professionnels, nationaux ou internationaux. Il ne faut pas perdre de vue que cet office devra constamment apprécier les langues et les usages commerciaux en vigueur ou connus dans la communauté.*

**- ARTICLE 32 -**

**Modification de la demande**

La demande de marque communautaire peut, sur requête, être modifiée pour limiter la liste des produits ou des services ou pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque.

*Alors que l'article 15 concerne la modification d'une marque enregistrée, la présente disposition détermine sous quelle condition la demande de marque communautaire peut être modifiée sans que cela entraîne une perte de priorité.*

\*

\* \*

Deuxième SectionObservations des tiers et opposition- ARTICLE 33 -Observations des tiers

Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, fondées sur le motif selon lequel la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 6.

*Tout tiers y compris les groupements mentionnés dans la présente disposition ont la possibilité de signaler à l'office l'existence de motifs absolus de refus et d'aider ainsi l'office à déterminer par exemple si une marque déposée contient des indications qui, d'après les habitudes du commerce, sont la désignation usuelle du produit (article 6 paragraphe 1 b), ou si la marque déposée risque d'induire le public en erreur sur la qualité ou la provenance géographique du produit (article 6 paragraphe 2 b). De telles observations ne sont pas soumises à un délai, mais peuvent être présentées pendant toute la durée de la procédure d'enregistrement étant donné que jusqu'à l'enregistrement l'office peut à tout moment tenir compte de motifs absolus de refus. Le fait de présenter de telles observations n'entraîne aucun frais pour le tiers.*

*Si l'office passe outre à ces observations et décide l'enregistrement, aucun recours n'est possible*

*Le tiers est toutefois libre de saisir l'office d'une demande en nullité de la marque.*

- ARTICLE 34 -

Opposition

(1) Les titulaires de marques visées à l'article 7 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, former opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition ne peut être fondée que sur le motif selon lequel la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7.

(2) L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

(3) Si l'opposant n'a ni domicile ni siège dans la communauté, il fournit, à la requête du demandeur, un cautionnement pour les frais de procédure. L'office fixe le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, l'opposition est réputée retirée.

*Seuls les titulaires de marques antérieures visées à l'article 7 paragraphe 2 ainsi que l'ayant droit visé à l'article 7 Paragraphe 3 peuvent former opposition contre l'enregistrement de la marque communautaire. Le licencié n'est pas autorisé à former opposition, sauf s'il y est expressément habilité par le titulaire de la marque. Le titulaire de la marque doit conserver un plein pouvoir de disposition et la procédure prévue à l'article 35 paragraphe 3 ne doit pas être rendue plus difficile.*

- ARTICLE 35 -

Examen de l'opposition

(1) Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les

parties à présenter leurs observations.

(2) Sur requête du demandeur ou sur demande de l'office, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que cette marque a été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour ceux-ci, aux fins de l'examen de l'opposition. La présente disposition est applicable aux marques antérieures visées à l'article 7 paragraphe 2 b ou c).

(3) S'il le juge utile, l'office invite les parties à se concilier. A cet effet, il leur soumet des propositions s'il estime que l'usage de la marque déposée ou de la marque antérieure peut être subordonné à des conditions qui sont susceptibles d'exclure un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

(4) S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

(5) Lorsque la décision de rejet de la demande est définitive, elle est publiée.

*Cette disposition se borne à réglementer les éléments essentiels de la procédure d'opposition. Il appartiendra au règlement d'exécution de fixer les règles détaillées nécessaires (par exemple notification de l'opposition au demandeur, modalités concernant la preuve à apporter au sens du paragraphe 2).*

Le paragraphe 2 établit le principe que l'opposition à l'enregistrement de la marque communautaire peut être fondée uniquement sur des marques utilisées. L'acquisition d'une marque communautaire est ainsi considérablement facilitée. Simultanément, on évite des litiges au niveau national en cas de rejet de la demande.

La preuve de l'usage de la marque antérieure ne doit être apportée par le titulaire de celle-ci que sur requête. En règle générale, une telle requête sera présentée par le demandeur.

Afin notamment d'être en mesure de s'opposer à ce que des entrepreneurs s'accordent pour ne pas invoquer l'exception de non-usage, l'office a lui aussi été habilité à demander d'office la production de la preuve d'usage. L'opposition du titulaire d'une marque antérieure ne sera rejetée pour faute d'usage que si cette marque était enregistrée depuis 5 ans au moins à la date de la publication de la marque communautaire et n'a jamais été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent la date de la publication précitée. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

La section de conciliation ayant été supprimée en raison du renchérissement et de l'allongement de la procédure qu'entraînerait l'intervention d'un tel organe, c'est à l'office qu'il appartient conformément au paragraphe 3 d'examiner si un litige entre les parties peut être résolu par un règlement amiable. Il peut soumettre aux parties des propositions de règlement. Celles-ci ne lient toutefois pas les parties. Bien que la réglementation proposée ne permette pas d'exercer une contrainte sur les parties, on peut s'attendre à ce que dans de nombreux cas celles-ci, avec la collaboration de l'office, s'accordent sur des conditions d'usage qui excluent un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

*Une réglementation analogue à celle du paragraphe 3 est prévue dans les articles concernant la procédure de déchéance et de nullité (article 47 paragraphe 5 ; article 78 paragraphe 3, dans la mesure où des juridictions nationales ont été saisies d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité).*

*Lors de la conclusion d'accords, les parties doivent observer les règles de concurrence du Traité.*

### TROISIEME SECTION

#### Enregistrement

#### -ARTICLE 36 -

Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement et que la taxe d'enregistrement est acquittée en temps utile, la marque communautaire est enregistrée. A défaut du paiement de la taxe dans le temps prescrit, la demande est réputée retirée.

*S'il résulte de l'examen de la demande qu'il n'existe pas de motifs absolus ou relatifs de refus, la marque communautaire est enregistrée après acquittement de la taxe prescrite et publiée conformément à l'article 68 au Bulletin des marques communautaires.*

✱

✱ ✱

TITRE VRENOUVELLEMENT- ARTICLE 37 -

(1) Le renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire fait l'objet d'une demande. Il est subordonné à la production d'une déclaration d'usage et au paiement de taxes.

(2) La déclaration d'usage indique les produits ou les services pour lesquels la marque communautaire a été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent l'expiration de l'enregistrement.

(3) La demande présentée, la déclaration d'usage produite et les taxes acquittées au plus tôt six mois avant l'expiration de l'enregistrement. A défaut, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai de six mois à compter de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

(4) Si la demande n'est présentée, la déclaration d'usage produite ou les taxes acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

(5) Le renouvellement prend effet à la date d'expiration de l'enregistrement. Il est enregistré.

*Le renouvellement de la marque communautaire pour des périodes de dix années prévu à l'article 14 doit faire l'objet d'une demande. Le droit de présenter une telle demande n'est pas limité au titulaire de la marque. Le renouvellement est en outre subordonné à la production d'une déclaration d'usage et au paiement d'une taxe de renouvellement.*

*La demande de renouvellement peut être présentée dans un délai allant de six mois avant l'expiration de l'enregistrement à six mois après expiration de celui-ci; dans ce dernier cas, toutefois, le paiement d'une surtaxe est exigé. L'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services mentionnés dans la déclaration d'usage. Cela doit permettre de limiter les listes souvent très longues de produits et de services.*

*Si la déclaration d'usage produite est inexacte, la marque communautaire peut être déclarée déchue en totalité ou en partie.*

✠

✠

✠

TITRE VIRENONCIATION, DECHEANCE ET NULLITEPremière sectionRenonciation-ARTICLE 38 -

(1) La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

(2) La renonciation est déclarée par écrit à l'office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

(3) La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer .

*Le principe édicté à l'article premier paragraphe 2 deuxième phrase selon lequel la marque communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que pour l'ensemble du territoire de la communauté, s'applique également à la renonciation pour partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée. La renonciation ne prend effet qu'après son inscription au registre des marques communautaires. (article 66).*

*En vue de protéger les droits réels de tiers, il est prévu que sans l'accord de ceux-ci une renonciation ne peut être inscrite au registre et, par conséquent, prendre effet. Il est tenu compte de l'intérêt*

*du titulaire de la licence enregistrée au maintien de la marque communautaire par l'obligation du titulaire de la marque d'informer préalablement son licencié.*

## DEUXIEME SECTION

### Causes et effets de la déchéance

#### - ARTICLE 39 -

#### Causes de déchéance

(1) Le titulaire de la marque communautaire est déchu de ses droits .

- a) Lorsque la marque n'a pas été utilisée conformément à l'article 13, au cours d'une période ininterrompue de cinq ans ; toutefois, nul ne peut faire valoir la déchéance d'une marque communautaire lorsque, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a été utilisée conformément à l'article 13 et que cet usage a été effectué de bonne foi ;
- b) Lorsque la marque est devenue, par le fait de son titulaire, la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
- c) Lorsque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

(2) Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

*Cette disposition énonce les causes qui, en raison de circonstances survenues après l'enregis -*

trement de la marque communautaire, entraînent la perte de celle-ci.

La principale cause de déchéance, le non-usage, est réglée au paragraphe 1 littéra a). Les conditions pour la déchéance de la marque communautaire sont remplies lorsque la marque n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette période commence au plus tôt à la date de l'enregistrement, mais peut commencer à courir à n'importe quel moment après cette date. Un seul usage, qui doit toutefois remplir les conditions de l'article 13, suffit pour faire commencer une nouvelle période de cinq ans. Cette période est interrompue aussi longtemps que le non-usage est justifié par des motifs légitimes.

La déchéance de la marque communautaire ne peut toutefois plus être invoquée lorsque son titulaire a de bonne foi commencé l'usage avant la présentation de la demande en déchéance. Si par exemple, un tiers a notifié son intention de demander la déchéance de la marque communautaire pour non-usage pendant une période de cinq ans, l'usage n'est pas réputé être effectué de bonne foi s'il n'a commencé qu'après une telle notification.

En vertu du littéra b), la marque est également déchue lorsqu'elle est devenue par le fait de son titulaire, une désignation usuelle. Dans l'intérêt du titulaire de la marque, la déchéance n'intervient pas aussi longtemps qu'il s'y oppose au motif que sa marque est utilisée comme désignation usuelle par des tiers.

Une autre cause de déchéance existe en vertu du littéra c) lorsque, par suite de l'usage qui en est fait, la marque est propre à induire le public en erreur. Alors que l'article 6 Paragraphe 2 littéra b) porte sur le moment de l'enregistrement, il s'agit

*au littera c) de cas où surviennent, après l'enregistrement, des circonstances particulières à la suite desquelles la marque doit être considérée comme propre à induire en erreur.*

#### **- ARTICLE 40 -**

##### **Effets de la déchéance**

(1) La déchéance doit avoir été constatée par une décision dans les conditions prévues par le présent règlement.

(2) La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dans les limites de la décision de déchéance, les effets prévus au présent règlement dès qu'est survenue l'une des causes de déchéance.

(3) Sous réserve des dispositions du droit des Etats membres, relatives soit aux actions en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance n'affecte pas :

- a) Les décisions en contrefaçon passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance;
- b) Les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision ; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut, dans la mesure où les circonstances le justifient, être réclamée pour des raisons d'équité.

*Le paragraphe 1 indique clairement que la déchéance n'est pas automatique, mais doit être constatée par une décision de l'Office (article 47) ou d'une juridiction nationale (article 78).*

*En vertu du paragraphe 2, la déchéance est réputée avoir pris effet dès qu'est survenue l'une des causes de déchéance. Cela n'exclut pas qu'un tiers demande que la marque soit déclarée déchue à la date de la présentation de sa demande ou de la décision.*

*L'application intégrale du principe de la rétroactivité de la déchéance pourrait toutefois avoir dans la pratique des effets inacceptables du point de vue de la sécurité du droit. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 3 prévoit aux littéras a) et c) deux exceptions qui limitent l'effet rétroactif.*

### Troisième Section

#### Causes et effets de la nullité

##### - ARTICLE 41 -

#### Causes de nullité absolue

(1) La marque communautaire est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 6.

(2) En cas d'inobservation de l'article 6 paragraphe 1a, la marque communautaire ne peut toutefois être déclarée nulle si elle a acquis un caractère distinctif après son enregistrement.

(3) Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

*Lorsqu'une marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 6 relatif aux motifs absolus de refus, elle peut être déclarée nulle. En vertu du paragraphe 2, la dérogation prévue à l'article 6 paragraphe 4 est également applicable lorsque la marque n'a acquis un caractère distinctif qu'après son enregistrement.*

- ARTICLE 42 -

Causes de nullité relative

(1) La marque communautaire est nulle

a) Lorsqu'une marque visée à l'article 7 s'oppose à celle-ci et que les conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 3 de cet article sont remplies;

b) Lorsqu'un autre droit antérieur s'oppose à la marque communautaire et qu'il existe un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public entre la marque et ce droit, sauf si celui-ci n'a qu'une portée locale. Par autre droit antérieur on entend tout signe utilisé dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande de marque communautaire, qui, selon le droit de l'Etat membre qui le régit, confère à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

(2) La marque communautaire est nulle en outre si elle contient

a) Une oeuvre protégée par le droit d'auteur ou par un dessin ou un modèle industriels;

b) Un portrait ;

c) un nom patronymique, si l'usage de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée risque de porter une atteinte sérieuse à l'honneur, à la réputation ou au crédit de la personne qui porte ce nom.

(3) La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 a donné son consentement à l'enregistrement de cette marque.

(4) Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a demandé la nullité de la marque communautaire, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande en nullité.

(5) L'article 41 paragraphe 3 est applicable.

*Sont considérées comme causes de nullité relatives, toutes les marques antérieures qui confèrent le droit de former opposition ainsi que tous les autres droits antérieurs, à l'exception des droits n'ayant qu'une portée locale pour lesquels l'article 45 contient une réglementation spéciale. Il résulte de la définition des droits antérieurs donnée au paragraphe 1 littéra b) que leur titulaire se trouve vis-à-vis d'une marque communautaire antérieure dans la même position juridique que vis-à-vis d'une marque nationale antérieure.*

*Les droits cités au paragraphe 2 sont énumérés séparément, étant donné qu'ils peuvent être invoqués indépendamment de tout risque de confusion. Le paragraphe 4 oblige le titulaire de plusieurs droits antérieurs à les invoquer tous en même temps.*

#### **- ARTICLE 43 -**

##### **Effets de la nullité**

(1) La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu dès l'origine, dans les limites de la décision de nullité, les effets prévus au présent règlement.

(2) L'article 40 paragraphes 1 et 3 est applicable à la nullité de la marque communautaire.

*Comme la déchéance, la nullité de la marque communautaire doit être constatée par une décision. La déclaration de nullité produit ses effets ex tunc. L'effet rétroactif de la nullité est soumis aux restrictions prévues à l'article 40 paragraphe 3.*

#### **- ARTICLE 44 -**

##### **Prescription par tolérance**

(1) Le titulaire d'un droit visé à l'article 42 paragraphes 1 ou 2, qui, pendant trois années consécutives, a toléré l'usage de la marque communautaire, ne peut plus demander la nullité de cette marque sur la base de ce droit ou d'un autre droit, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

(2) Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit du titulaire d'une marque notoire visée à l'article 7 Paragraphe 2 de demander la nullité de la marque communautaire dans un délai de cinq ans après l'enregistrement de celle-ci.

(3) Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si le titulaire de ce droit ne peut plus demander la nullité de la marque communautaire.

*Cette disposition tient compte des objections formulées à l'encontre de la réglementation envisagée à l'origine, selon laquelle la marque communautaire devait devenir incontestable vis-à-vis de tous les titulaires de droits antérieurs après un certain délai, même s'ils n'avaient pas connaissance de cette marque. Par contre, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de garantir au titulaire de la marque communautaire que le titulaire d'un droit antérieur ne pourrait pas demander la nullité de sa marque alors qu'il l'a utilisé depuis plusieurs années. C'est pourquoi l'article 44 énonce le principe selon lequel celui qui, pendant trois années consécutives, a toléré l'usage d'une marque communautaire postérieure — ce qui suppose qu'il avait connaissance de l'existence de cette marque — perd le droit de demander la nullité de cette marque postérieure. Le paragraphe 1 prévoit uniquement la prescription du droit de demander la nullité, étant donné qu'en vertu de l'article 82, les titulaires de droits nationaux antérieurs ne sont pas habilités à interdire l'usage de la marque communautaire sur la base*

*de dispositions nationales.*

*La prescription s'étend à tous les droits antérieurs de la personne qui a toléré l'usage de la marque communautaire. Elle ne joue ~~ad~~ependant pas lorsque le titulaire de cette marque a effectué le dépôt de mauvaise foi.*

*La règle relative à la ~~p~~rescription aboutit en vertu du paragraphe 3, à la coexistence de la marque communautaire postérieure et du droit antérieur.*

#### - ARTICLE 45 -

#### Droits antérieurs de portée locale

(1) Le titulaire d'un autre droit antérieur de portée locale peut s'**op**poser à l'usage de la marque communautaire dans le territoire où ce droit est valable .

(2) Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a, pendant trois années consécutives, toléré l'usage de la marque communautaire, à moins que le dépôt de cette dernière n'ait été effectué de mauvaise foi.

(3) Si le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si cette disposition a cessé d'être applicable.

*Le paragraphe 1 prévoit une dérogation au principe de l'effet uniforme de la marque communautaire énoncé à l'article premier paragraphe 2. Le titulaire d'un droit antérieur ayant uniquement une portée locale peut interdire l'usage de la marque communautaire sur le territoire où son droit est valable. On peut accepter cette dérogation, étant donné qu'elle n'affecte que dans une faible mesure le caractère unitaire de la marque communautaire et que l'acquisition d'une marque communautaire serait rendue considérablement plus*

*difficile si le titulaire d'un tel droit local avait lui aussi le pouvoir de demander l'annulation de la marque communautaire.*

*Il est précisé au ~~par~~ paragraphe 2 que les droits locaux sont soumis à la règle de prescription énoncé à l'article 44 tout comme les autres droits antérieurs.*

#### Quatrième Section

##### Procédure de déchéance et de nullité devant l'office

##### - ARTICLE 46 -

##### Demande en déchéance ou en nullité

(1) Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'office:

- a) Dans les cas définis aux articles 39 et 41, par toute personne physique ou morale ainsi que par les groupements ayant la capacité d'ester en justice pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs;
- b) Dans les cas définis à l'article 42 paragraphe 1, par le titulaire de la marque ou de l'autre droit antérieur;
- c) Dans les cas définis à l'article 42 paragraphe 2, par le titulaire du droit d'auteur, par celui du dessin ou du modèle industriels, par le porteur du nom patronymique, par la personne objet du portrait ou par les personnes habilitées en vertu du droit des Etats membres à faire valoir ces droits.

(2) La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.

(3) L'article 34 paragraphe 3 est applicable.

(4) La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un Etat membre.

*Toute personne peut invoquer les causes de déchéance et de nullité absolue en présentant à l'office une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire. Compte tenu de l'intérêt que présente pour le public la constatation de la déchéance de la marque communautaire ou de sa nullité résultant d'une cause de nullité absolue, le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt légitime en la matière. Toutefois, en dérogation à l'article 33, seuls les groupements ayant la capacité d'ester en justice peuvent introduire une demande en déchéance ou en nullité. En revanche, une cause de nullité relative ne peut être invoquée que par le titulaire d'une marque ou d'un autre droit antérieur, et dans le cas des droits visés au paragraphe 1 littera C, par les personnes habilitées en vertu du droit des Etats membres à faire valoir ces droits.*

*Afin d'éviter des décisions contradictoires de l'office et des juridictions des Etats membres (voir article 78), une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 sont réunies.*

#### - ARTICLE 47 -

#### Examen de la demande

(1) L'office peut, d'office ou sur requête d'une des parties, surseoir à statuer, lorsqu'une juridiction d'un Etat membre a été

saisie, conformément à l'article 78 paragraphe 1, d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou en nullité de celle-ci.

(2) Lorsque l'office examine la demande en déchéance ou en nullité, il invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

(3) L'office peut relever d'office la nullité de la marque communautaire enregistrée contrairement aux articles 3, 4, ou 6 paragraphe 2, b) et c).

(4) Sur requête du titulaire de la marque communautaire ou sur demande de l'Office, le titulaire d'une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que cette marque a été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si cette dernière était enregistrée depuis cinq ans à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 35 paragraphe 2 étaient remplies à cette date. A défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour les produits ou les services concernés, aux fins de l'examen de la demande en nullité. La présente disposition est applicable aux marques antérieures visées à l'article 7 paragraphe 2b) ou c).

(5) Au cours de la procédure de nullité, l'office invite les parties à se concilier, s'il le juge utile. A cet effet, il leur soumet des propositions s'il estime que l'usage de la marque communautaire de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur peut être subordonné à des conditions qui sont susceptibles d'exclure un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

(6) Lorsque la décision constatant la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou la nullité de celle-ci est définitive, la marque communautaire est radiée du registre.

*Cette disposition contient les règles essentielles relatives à la procédure devant la division d'annulation, règles qui seront complétées par le règlement d'exécution.*

*En vertu du paragraphe 1, l'office peut surseoir à statuer lorsqu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la même marque communautaire est pendante devant une juridiction nationale.*

*Le paragraphe 3 habilite la division d'annulation à relever d'office la nullité dans des cas particulièrement graves. Ainsi lorsqu'une cause de nullité relative est invoquée, la division d'annulation peut d'office déclarer nulle une marque qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.*

*Le paragraphe 4 prévoit que dans le cadre de la procédure devant la division d'annulation, comme c'est le cas également dans la procédure d'opposition, le titulaire d'une marque antérieure peut être invité à apporter la preuve qu'il a utilisé sa marque conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en déchéance ou en nullité, pour autant qu'à cette date la marque était enregistrée depuis cinq ans au moins. La deuxième phrase de ce paragraphe exclut la possibilité que le titulaire d'une marque antérieure qui n'a pas formé opposition contre l'enregistrement de la marque communautaire postérieure parce qu'il n'utilisait pas sa marque, ne commence à l'utiliser qu'après coup et puisse ainsi demander l'annulation de la marque enregistrée entre temps. Cette réglementation n'est pas en contradiction avec l'article 39 paragraphe 1 Littera a), étant donné que cette disposition prévoit simplement que la déchéance d'une marque ne peut pas être demandée lorsque cette marque a recommencé à être utilisée.*

*Le titulaire de la marque antérieure doit donc apporter une double preuve lorsque sa marque était enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de publication de la demande de marque communautaire.*

*Le paragraphe 5 contient la même réglementation que l'article 35 paragraphe 3. Le paragraphe 6 prévoit la radiation du registre de la marque qui a fait l'objet d'une décision de déchéance ou de nullité*

✠

✠

✠

## TITRE VII

### PROCEDURE DE RECOURS

#### - ARTICLE 48 -

#### Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de l'office sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que cette décision ne prévoie un recours indépendant.

*Les décisions de l'office susceptibles de recours sont les décisions des services cités à l'article 112 littéras a) à d). Il s'agit non seulement de*

*décisions relatives à l'enregistrement de marques communautaires, mais aussi par exemple de décisions relatives à l'inspection publique (article 67). Afin d'éviter que les procédures puissent être retardées, il est prévu que les décisions dites provisoires ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.*

#### - ARTICLE 49 -

##### Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à cette procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

*Toutes les parties à la procédure de première instance sont réputées être également parties à la procédure de recours, même si elles n'y participent pas effectivement. Il en résulte que les décisions de l'instance de recours, par exemple en ce qui concerne les frais, lient toutes les parties. Une partie ne peut toutefois former un recours que s'il n'a pas été fait droit à ses prétentions en première instance.*

#### - ARTICLE 50 -

##### Délai et forme

Le recours est formé par écrit auprès de l'office dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Il n'est réputé formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire

exposant les moyens invoqués est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.

- ARTICLE 51 -

Révision préjudicielle

(1) Si le service dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire, le recours est immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

*Afin de réduire autant que possible le nombre de procédures de recours, la première instance a la possibilité de revoir sa décision et de la corriger au cas par exemple où elle a commis une erreur. Si elle ne le fait pas, elle est tenue de déférer le recours à la chambre de recours dans un délai d'un mois. La révision n'est pas autorisée lorsque outre la personne qui a introduit le recours, un tiers était également partie à la procédure en première instance ; cela vaut en particulier pour la procédure d'opposition et pour la procédure en nullité ou en déchéance.*

- ARTICLE 52 -

Examen du recours

Si le recours est recevable, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

*Les détails de la procédure devant la chambre de recours sont arrêtés dans le règlement de procédure*

*de celle-ci (article 125 paragraphe 2).*

- ARTICLE 53 -

Décision sur le recours

Lorsque la chambre de recours statue sur le recours, elle peut, soit exercer les compétences du service qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ce service pour suite à donner. Dans ce dernier cas, le service est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause sont les mêmes:

*La chambre de recours peut soit prendre une décision elle-même dans l'affaire à la place du service de première instance compétent, soit renvoyer l'affaire à ce service pour suite à donner.*

- ARTICLE 54 -

Pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

(1) Les décisions des chambres de recours sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la cour de justice. Le pourvoi a un effet suspensif.

(2) Le pourvoi est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une règle de droit national, ou détournement de pouvoir. L'examen de la Cour de justice ne porte pas sur la constatation des faits contenue dans la décision de la chambre de recours.

(3) Le pourvoi est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

(4) Le pourvoi est introduit devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours.

(5) Si la cour de justice renvoie l'affaire pour suite à donner à la chambre de recours, ce service est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la cour pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

*Afin d'assurer le respect du droit lors de l'application et de l'interprétation du présent règlement les décisions des chambres de recours sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la cour de Justice. Les motifs sur lesquels le pourvoi en cassation peut être fondé sont énumérés au paragraphe 2 première phrase ; : ils correspondent mot pour mot au texte de l'article 173 paragraphe 1 du Traité. La cour de justice ne peut être saisie que de questions juridiques, et non pas du réexamen des faits constatés par la chambre de recours en tant que dernière instance chargée d'examiner les faits. Les compétences de la cour de justice sont donc comparables à celles d'une juridiction de cassation. Des notions comme le risque de confusion entre signes et la similitude de produits au sens du présent règlement constituant des notions juridiques, elles peuvent être soumises à l'examen de la cour de Justice.*

*L'article 54 paragraphe 4 prescrit simplement le délai dans lequel le pourvoi en cassation doit être introduit devant la cour de Justice. La procédure devant la cour de justice est régie par son règlement de procédure.*

- ARTICLE 55 -

Pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit

(1) La Commission peut former un pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit devant la cour de justice contre une décision de la chambre de recours. Ce pourvoi est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une règle de droit national, ou détournement de pouvoir. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions définitives.

(2) Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir.

(3) Le greffier de la cour de justice notifie le pourvoi aux Etats membres et au Conseil qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la cour des mémoires ou des observations écrites.

(4) La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

*Cette disposition vise à assurer le respect du droit également dans les cas où aucune des parties n'a formé un pourvoi en cassation contre une décision illicite de la chambre de recours. Le pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit existe dans la plupart des Etats membres et a été prévu également dans le protocole annexé à la convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.*

*La formation de ce pourvoi est réservée à la Commission, étant donné que c'est à elle qu'il incombe de veiller à l'application du Traité et des dispositions prises en vertu de celui-ci (article 155 premier alinéa du Traité). Les motifs sur lesquels le pourvoi en cassation peut être fondé, qui sont énumérés au paragraphe 1 deuxième phrase, sont les mêmes que*

*ceux énoncés à l'article 54 paragraphe 2 première phrase.*

*En raison de son caractère particulier, le pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit n'est ouvert que contre des décisions définitives des chambres de recours. Elle n'a aucun effet sur la décision rendue et ne donne pas le droit aux parties de recommencer la procédure devant la chambre de recours. Les parties à la procédure de recours n'ont donc aucun intérêt à participer à la procédure devant la cour de justice.*

*L'importance des décisions rendues par la Cour de justice dans le cadre de la procédure prévue à l'article 55 réside donc uniquement dans le fait qu'elles constituent des décisions de principe importantes pour l'avenir.*

✠

✠

✠

## TITRE VIII

### DISPOSITIONS DE PROCEDURE

#### Première Section

#### Dispositions générales

##### - ARTICLE 56 -

##### Notivation des décisions

Les décisions de l'office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

*Cet article relatif à la motivation des décisions de l'office est similaire au paragraphe 1 de l'article 113 de la CBE (1), mais il dispose en plus - suivant en cela la règle communautaire énoncée à l'article 190 du Traité - que les décisions doivent être motivées.*

##### - ARTICLE 57 -

##### Examen d'office des faits

Au cours de la procédure, l'office procède à l'examen d'office des faits. Il peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

*Cet article, qui autorise l'office à procéder à l'examen d'office des faits, est similaire à l'article*

-----

(1) Convention sur le brevet européen.

114 de la CBE, à la différence que contrairement à ce dernier, il ne mentionne pas le droit de l'office de tenir compte de moyens qui n'ont pas été invoqués et de demandes qui n'ont pas été présentées par les parties. La commission considère que l'article 47 paragraphe 3 constitue un contrepoids suffisant en ce qui concerne les motifs absolus de refus et qu'il appartient aux parties d'invoquer les moyens et de présenter les demandes nécessaires en ce qui concerne les motifs relatifs.

- ARTICLE 58 -

Procédure orale

(1) L'office recourt à la procédure orale, soit d'office soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

(2) La procédure orale devant la division d'examen, la division d'opposition et la division d'administration des marques n'est pas publique.

(3) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et la chambre de recours sauf décision contraire du service saisi au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Par dérogation au paragraphe 2, la présente disposition s'applique à la procédure orale devant la division d'opposition dans le cas prévu à l'article 91.

*Cet article règle la question de savoir dans quelle mesure la procédure devant l'office doit être orale et dans quelle mesure cette procédure orale doit être publique. Le paragraphe 1, qui répond à la première de ces questions, donne en fait à l'office le pouvoir de rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale lorsqu'il estime qu'elle ne serait pas utile ; en conséquence, une disposition*

*correspondant à celle contenue dans l'article 116 de la CBE prévoyant le rejet des requêtes tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance lorsque les parties et les faits de la cause sont les mêmes, devient superflue.*

*Les paragraphes 2 et 3 déterminent les cas dans lesquels la procédure orale n'est pas publique et ceux dans lesquels elle l'est, avec une dérogation importante à la règle énoncée au paragraphe 2 dans les cas où l'enregistrement d'une marque communautaire de garantie fait l'objet d'une opposition pour motifs absolus de refus.*

#### **- ARTICLE 59 -**

##### **Instruction**

(1) Dans toute procédure devant l'office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

- a) L'audition des parties;
- b) La demande de renseignements;
- c) La production de documents et d'échantillons;
- d) L'audition des témoins;
- e) L'expertise;
- f) La descente sur les lieux;
- g) Les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

(3) Si l'office estime nécessaire qu'une partie, un témoin, ou un expert dépose oralement,

- a) Il cite devant lui la personne concernée ou
- b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 70 paragraphe 3, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition.

(4) Une partie, un témoin, ou un expert cité devant l'office

peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou si aucune suite n'été donnée à la citation, l'office peut, conformément aux dispositions de l'article 70 paragraphe 3, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'office, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous une forme contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(6) Lorsque l'office demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous une forme contraignante et d'autoriser un des membres du service intéressé à assister à l'audition de la partie, du témoin, ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de cette autorité, soit directement.

*Cet article définit les règles qui régissent l'instruction dans toute procédure devant l'office. Il suit étroitement les dispositions correspondantes de l'article 117 de la CBE. Une petite variante, spécialement adaptée aux procédures de marques, est la mention, au paragraphe 1 c), des échantillons en plus des documents. Il convient d'observer que la liste des mesures d'instruction pouvant être prise, qui figure au paragraphe 1, n'est pas exhaustive.*

#### - ARTICLE 60 -

#### Signification

L'office signifie toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou prescrite par le président de l'office.

*Cet article impose à l'office l'obligation de notifier ses décisions et est inspiré de l'article 119 de la CBE (le terme "d'office" a été supprimé parce qu'il ne paraît pas nécessaire) ; toutefois, il ne prévoit pas que les significations peuvent être faites par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle, étant donné que cela ne serait pas approprié dans le contexte du système de la marque communautaire.*

- ARTICLE 61 -

Restitution en entier

(1) Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'office est, sur requête rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli l'est dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas où les formalités de renouvellement n'ont pas été accomplies, le délai prévu à l'article 37 paragraphe 3 est déduit de la période d'une année.

(3) La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitution en entier.

(4) Le service qui est compétent pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 26 paragraphe 1.

(6) Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ne peut s'opposer à l'usage d'un signe effectué de bonne foi par un tiers au cours de la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque communautaire et le rétablissement de ce droit.

*Cet article, qui régit le rétablissement de droits perdus à la suite de la non observation de certains délais, est directement inspiré des dispositions correspondantes de l'article 122 de la CBE. Toute fois, le paragraphe 7 de ce dernier n'est pas applicable dans le système de la marque communautaire et n'a donc pas été repris dans le texte du présent article, et son paragraphe 6 a été adapté au système de la marque communautaire de manière à garantir que si le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ne peut s'opposer à l'usage d'un signe effectué de bonne foi par un tiers au cours de la période comprise entre la perte du droit et son rétablissement, il peut en revanche le faire lorsque ce droit a été rétabli. Cette disposition vise à éviter la coexistence ultérieure de signes similaires.*

#### - ARTICLE 62 -

#### Références aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, l'office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats membres.

*Cet article impose à l'office l'obligation de se référer aux principes généraux de procédure lorsque cela est nécessaire ; il suit ainsi les dispositions correspondantes de l'article 125 de la CBE.*

- ARTICLE 63 -

Fin des obligations financières.

(1) Le droit de l'office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(2) Les droits à l'encontre de l'office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

(3) Le délai est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été intentée pour faire valoir le droit ; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

*Cet article, qui limite certaines obligations de et envers l'office en matière de taxes et de trop-perçu et qui arrête les règles régissant l'interruption du délai qui doit être arrivé à expiration pour que cette limitation soit applicable, est directement inspiré des dispositions correspondantes de l'article 126 de la CBE. (L'office peut ester et être attrait en justice selon la procédure normale en vertu de sa personnalité juridique conformément à l'article 102).*

Frais- ARTICLE 64 -Répartition des frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition, de déchéance ou de nullité, supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation prescrivant, dans la mesure ou l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête lorsque la demande de marque communautaire, l'opposition, la demande en déchéance ou en nullité est retirée, lorsque l'enregistrement de la marque communautaire n'est pas renouvelé ou que le titulaire a renoncé à celle-ci.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux frais exposés par chacune des parties à la procédure de recours. La décision relative à la répartition des frais prise par la chambre de recours peut toutefois porter sur l'ensemble des frais indispensables, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.

(3) Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Ce montant peut, sur requête être réformé par une décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation.

*Dans cet article régissant le paiement des frais de procédure devant l'office, une distinction est faite entre la procédure de première instance et la procédure de recours. Dans le premier cas, la règle générale est que chacune des parties supporte uniquement les frais qu'elle a exposés elle-même, sauf décision spéciale prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Toute règle qui irait plus loin pourrait, de l'avis de la commission, constituer une charge potentielle trop lourde pour les petites et moyennes entreprises. Dans le second cas, bien que la*

*procédure d'appel soit soumise à la même règle générale, une décision prescrivant une répartition différente des frais peut prendre en considération l'ensemble des frais indispensables.*

*Le paragraphe 1 de cet article est inspiré de l'article 61 paragraphe 1 de la CBC (1), et son paragraphe 3 de l'article 104 paragraphe 2 de la CBE et de l'article 61 paragraphe 2 de la CBC. Contrairement aux conventions sur les brevets, le paragraphe 2 prévoit une règle distincte pour les frais exposés au cours de la procédure de recours; son texte est inspiré de celui de l'article 73 des Règles de procédure de la cour de justice.*

**- ARTICLE 65 -**

**Exécution des décisions fixant le montant des frais**

(1) Toute décision définitive de l'office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

(2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'état sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'office et à la cour de justice.

(3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

-----

(1) Convention sur le brevet communautaire .

(4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

*Au lieu de reprendre les termes de l'article 104 paragraphe 3 de la CBE et de l'article 61 paragraphe 3 de la CBC en ce qui concerne l'exécution de décisions fixant le montant des frais, la commission considère qu'il est préférable d'arrêter une nouvelle règle fondée sur la pratique communautaire ; à cet effet, elle a adapté mutatis mutandis le texte de l'article 192 du Traité aux besoins du système de la marque communautaire dans le présent article.*

### Troisième Section

#### Information du public et des autorités des

##### Etats membres

#### - ARTICLE 66 -

##### Registre des marques communautaires

L'office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par le présent règlement. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

*Cet article qui prévoit pour l'office l'obligation de tenir un registre des marques communautaires et de l'ouvrir à l'inspection publique, est directement inspiré de l'article 127 de la CBE, mis à part le fait qu'il n'interdit pas explicitement toute inscription dans le registre avant publication. (L'article 36 indique à quel moment la marque peut être enregistrée).*

- ARTICLE 67 -

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé directement ou indirectement qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre, peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.

(3) Après la publication de la demande de marque communautaire les dossiers de cette demande et de la marque communautaire sont, sur requête, ouverts à l'inspection publique. Des pièces du dossier peuvent toutefois en être exclues.

*Cet article qui est largement inspiré de l'article 128 de la CBE, dispose ce qui suit : premièrement, dans le cas de demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées, les dossiers ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur ou s'il peut être prouvé que le demandeur entend, après l'enregistrement de la marque, se prévaloir de celle-ci contre la personne qui souhaite consulter le dossier ; et deuxièmement, dans le cas de demandes qui ont effectivement été publiées, les dossiers peuvent être ouverts à l'inspection sur requête, mais certaines pièces peuvent en être exclues.*

- ARTICLE 68 -

Bulletin des marques communautaires

L'office publie périodiquement un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement.

*Tout comme l'article 129a) de la CBE prévoit la publication d'un Bulletin européen des brevets et l'article 66 de la CBC la publication d'un Bulletin des brevets communautaires, cet article prévoit la publication d'un Bulletin des marques communautaires. Il ne contient pas de disposition correspondant à l'article 129b) de la CBE prévoyant la publication d'un journal officiel, étant donné qu'il existe déjà un Journal officiel des Communautés européennes.*

**-ARTICLE 69 -**

**Classification**

Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification établie par l'office.

*Cet article a pour objet de prescrire l'utilisation d'une classification standard des produits et des services pour lesquels des marques communautaires peuvent être enregistrées. En pratique, il s'agira probablement de la classification de Nice, mais l'inclusion dans le texte d'une référence spécifique à l'arrangement de Nice, même sous une forme similaire à celle de l'article 2 (XXIII) du TEM (1), soulève certaines objections techniques. Cette question a donc été laissée à l'appréciation de l'office, ce qui constitue, de l'avis de la Commission, une solution plus souple.*

**- ARTICLE 70 -**

**Coopération administrative et judiciaire**

(1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l'office et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informa-

-----

(1) Traité concernant l'enregistrement des marques.

tions ou des dossiers. Lorsque l'office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 67.

(2) Les renseignements recueillis en application du paragraphe 1 ne peuvent être utilisés que dans le but dans lequel ils ont été demandés.

L'office et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les renseignements qu'ils ont recueillis en application du paragraphe 1 et qui, par leur nature, sont couverts par le secret professionnel.

(3) Sur Commissions rogatoires émanant de l'office, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres procèdent pour l'office, et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou aux autres actes juridictionnels.

*Tout comme l'article 131 de la CBE dont ses paragraphes 1 et 3 sont inspirés, l'article 70 prévoit que l'office et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres s'assistent mutuellement en se communiquant des informations. Toutefois, afin de garantir le bon usage de ces informations, le paragraphe 2 ajoute deux restrictions : premièrement, les informations ne peuvent être utilisées dans un but autre que celui dans lequel elles ont été demandées ; et deuxièmement, elles ne peuvent pas être divulguées par les fonctionnaires concernés lorsqu'elles sont couvertes par le secret professionnel.*

#### - ARTICLE 71 -

##### Echange de publications

L'office et les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

*Cet article qui prévoit un échange de publications entre l'office communautaire des marques et les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres, est directement inspiré de l'article 132 paragraphe 1 de la CBE. Une disposition (correspondant à l'article 132 paragraphe 2 de la CBE)., habilitant l'office à conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications n'est pas strictement nécessaire.*

#### Quatrième Section

#### Représentation

#### ARTICLE 72

#### Principes généraux relatifs à la représentation

- (1) Nul n'est tenu de se faire représenter devant l'office.
- (2) Toutefois, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège dans la Communauté sont représentées dans toute procédure devant l'office.
- (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Communauté peuvent agir, devant l'office, par l'entremise d'un employé ; celui-ci doit disposer d'un pouvoir. Par dérogation, le cas échéant, au paragraphe 2, l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne.

*Le premier principe général relatif à la représentation (qui s'inspire partiellement, mais avec certaines différences importantes, des dispositions correspondantes de l'article 133 de la CBE.) est que la représentation devant l'office est facultative, sauf*

*pour les personnes qui n'ont ni domicile ni siège dans la communauté. Dans le cas où la représentation est obligatoire, les procédures devant l'office incluent le dépôt de demandes de marques communautaires. Compte tenu des dispositions de l'article 19 Paragraphe 7 du TEM, l'application de l'article 72 paragraphe 2 nécessitera certains arrangements dans le cadre de l'harmonisation du système communautaire et du TEM.*

*Le second principe général relatif à la représentation est qu'un employé dûment mandaté d'une personne ayant son domicile ou son siège dans la communauté peut représenter cette personne devant l'office ; elle peut aussi représenter toute autre personne morale avec laquelle son employeur est économiquement lié, même si cette autre personne morale n'a ni domicile ni siège dans la communauté.*

#### **- ARTICLE 73 -**

##### **Représentation professionnelle**

(1) La représentation des personnes physiques et morales devant l'office peut être assurée

a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres et possédant son domicile professionnel dans la communauté, dans la mesure où il peut agir dans cet Etat en qualité de mandataire en matière de marques, ou

b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :

a) possède la nationalité de l'un des Etats membres;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la communauté;

c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant les services compétents de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. Lorsque, dans cet Etat, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, toute personne qui agit en matière de marques devant les services compétents de cet Etat et qui demande son inscription sur la liste doit avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins.

(3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

*En vertu de cet article, deux catégories de mandataires professionnels peuvent se présenter devant l'office : les avocats habilités à agir en matière de marques dans un Etat membre, à condition qu'ils aient leur domicile professionnel dans la communauté, et les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue par l'office. La principale qualification nécessaire pour figurer sur cette liste est de pouvoir agir en qualité de mandataire en matière de marques devant les autorités compétentes d'un Etat membre.*

*Cet article est donc fondé sur le principe qu'étant donné qu'il n'existe pas d'unanimité pour prévoir officiellement au niveau communautaire une qualification professionnelle déterminée pour les mandataires en matière de marques, les critères doivent, en tout cas pour l'instant, être essentiellement ceux qui sont appliqués par les Etats membres. L'expérience montrera s'il y a lieu, dans l'avenir, de prévoir officiellement une telle qualification au niveau communautaire.*

## TITRE IX

### COMPETENCE ET PROCEDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

#### Première Section

#### Compétence Judiciaire

#### - ARTICLE 74 -

#### Compétence des juridictions des Etats membres pour statuer sur les actions en contrefaçon de marques communautaires

(1) L'action en contrefaçon d'une marque communautaire est portée devant une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, cette action est portée devant la juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. Si ni le défendeur ni le demandeur n'ont un tel domicile ou un tel établissement, cette action est portée devant une juridiction de l'Etat sur le territoire duquel l'office a son siège. La juridiction saisie est compétente pour connaître des faits en contrefaçon présumés commis sur le territoire, de tout Etat membre.

(2) L'action en contrefaçon d'une marque communautaire peut également être portée devant une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel un fait de contrefaçon a été commis. La juridiction saisie n'est compétente que pour connaître des faits de contrefaçon présumés commis sur le territoire de cet Etat.

(3) Si la juridiction saisie constate que la marque communautaire est contrefaite par une autre marque communautaire, elle interdit l'usage de celle-ci sur l'ensemble du territoire de la Communauté ; dans les autres cas, la décision d'interdiction ne sort ses effets que dans l'Etat membre sur le territoire duquel un fait de contrefaçon a été commis.

Pour les actions en contrefaçon de marques communautaires les tribunaux nationaux sont compétents. L'article 74 règle en détail la compétence judiciaire et complète la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dénommée ci-après "convention d'exécution". L'article 57 paragraphe 2 de la convention d'exécution prévoit cette possibilité. Néanmoins ladite convention s'applique dans les cas où le règlement ne prévoit aucune disposition.

Le paragraphe 1 indique, dans l'ordre, les juridictions devant lesquelles le demandeur peut intenter des poursuites pour tous les faits de contrefaçon quel que soit l'endroit de la communauté où ils ont été commis. En principe, la compétence appartient au tribunal du domicile du défendeur. Selon l'article 53 paragraphe 1 de la Convention d'exécution, le terme domicile comprend également le siège d'une société.

A défaut de domicile ou de siège dans la Communauté, est compétent le tribunal de l'Etat membre dans lequel le défendeur a un établissement. Si, en ce qui concerne le défendeur, il n'existe aucun de ces éléments pour déterminer la compétence d'un tribunal à l'intérieur de la Communauté, le demandeur peut saisir les tribunaux compétents en se fondant sur son domicile ou son siège et, à titre subsidiaire, sur son établissement. Cette action permettra de poursuivre uniformément tous les faits de contrefaçon. Dans le seul cas où le demandeur et le défendeur sont étrangers à la communauté, les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'office des marques a son siège disposent de la compétence pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout Etat membre. Cette réglementation très détaillée de la compétence judiciaire contribuera à une exécution efficace des droits conférés par la marque communautaire.

*Le paragraphe 2 prévoit la possibilité d'opter pour la compétence du tribunal du lieu où un fait de contrefaçon a été commis. Mais le tribunal saisi ne peut prendre la contrefaçon en considération que dans la mesure où elle est intervenue sur le territoire de l'Etat membre concerné. Cette disposition a pour but d'éviter le "forum shopping".*

*L'effet uniforme de la marque communautaire est assuré par le texte du paragraphe 3. Dans le cas où une marque communautaire est contrefaite par une autre marque communautaire, le tribunal saisi interdit l'usage de celle-ci sur l'ensemble du territoire de la Communauté. La règle vaut également dans le cas où un tribunal compétent en vertu du paragraphe 2 constate une contrefaçon mais ce tribunal n'est pas habilité à se prononcer sur la réparation du dommage résultant de faits de contrefaçon commis dans un autre Etat membre.*

#### **- ARTICLE 75 -**

##### **Dispositions complémentaires**

**Les Etats membres réservent les actions en contrefaçon de marques communautaires intentées en première instance à une juridiction pour l'ensemble de leur territoire ou pour plusieurs circonscriptions judiciaires.**

*Les tribunaux des Etats membres sont non seulement compétents pour les actions en contrefaçon d'une marque communautaire mais ils peuvent également, selon l'article 78, annuler une marque communautaire avec effet erga omnes.*

*Dans ces conditions, une centralisation des juridictions est prévue dans chaque Etat membre. Cette centralisation favorise l'unité de la jurisprudence. Elle permettra de garantir que des juges expérimentés*

*dans le domaine des marques soient saisis de ces actions qui mettent en cause des intérêts considérables.*

## Deuxième Section

### Procédure

#### - ARTICLE 76 -

#### Règles applicables

A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les actions en contrefaçon de marques communautaires sont soumises aux règles de procédure du droit des Etats membres applicables aux mêmes actions relatives à une marque nationale.

*Les actions en contrefaçon d'une marque communautaire sont soumises aux règles de procédure nationales applicables aux mêmes actions relatives à une marque nationale. Des exceptions à ce principe figurent dans les articles suivants.*

#### - ARTICLE 77 -

#### Exercice de l'action en contrefaçon

(1) L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire de la marque communautaire. Un licencié ne peut exercer l'action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire.

(2) Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

*La question de savoir qui peut intenter une action en contrefaçon est réglée différemment dans les Etats membres. En ce qui concerne la marque communautaire, l'article 77 prévoit une solution uniforme selon*

*laquelle le licencié ne peut exercer une telle action qu'avec le consentement du titulaire de la marque. L'intérêt du licencié d'obtenir réparation des dommages subis est garanti par le fait qu'il est habilité à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire.*

- ARTICLE 78 -

Demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité

(1) la juridiction saisie d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire est compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque ou en nullité de celle-ci, présentée par le défendeur originaire.

(2) La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée par l'office entre les mêmes parties.

(3) L'article 47, paragraphe 2 à 5 est applicable.

(4) Si la juridiction déclare le titulaire déchu de ses droits ou la marque communautaire nulle, elle ordonne d'office la radiation de cette marque. La radiation est effectuée par l'office à la demande de la partie la plus diligente, dès que la décision est passée en force de chose jugée.

*Selon le paragraphe premier, le défendeur dans un procès de contrefaçon peut revendiquer l'annulation de la marque communautaire par une demande reconventionnelle. Cette faculté présente un intérêt particulier pour les titulaires des droits antérieurs qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits dans la procédure d'opposition. Ils ne sont pas obligés d'introduire auprès de l'office une demande en nullité mais ils peuvent devant leur juge national se défendre contre le titulaire de la marque communautaire.*

*Selon le paragraphe 2, une demande reconventionnelle est irrecevable si l'office a déjà pris une décision (voir l'article 46 paragraphe 4 qui règle le cas inverse).*

*Le paragraphe 3 prévoit que le tribunal saisi peut relever d'office la nullité de la marque communautaire dans les cas prévus à l'article 47 paragraphe 3. En outre, la preuve de l'usage peut être exigée si les conditions de l'article 47 paragraphe 4 sont réunies. Enfin, le tribunal doit observer les dispositions sur la conciliation entre les parties prévues à l'article 47 paragraphe 5.*

*Si le tribunal constate la déchéance ou la nullité de la marque communautaire, sa décision a un effet erga omnes. Il ordonne la radiation de la marque. Celle-ci sera effectuée par l'office sur demande d'une des parties après que la décision prononçant la déchéance ou la nullité soit passée en force de chose jugée.*

#### **- ARTICLE 79 -**

##### **Suspension de l'instance**

(1) La juridiction saisie, conformément à l'article 78 paragraphe 1, d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci peut, d'office ou sur requête d'une des parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur originaire à présenter une demande en déchéance ou en nullité auprès de l'office dans le délai qu'elle lui impartit.

(2) La juridiction saisie de toute action relative à une marque communautaire peut également, d'office ou sur requête d'une des parties suseoir à statuer lorsqu'une demande en déchéance des droits du titulaire d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci a été présentée auprès de l'office.

*Le paragraphe 1 permet que la question de la validité de la marque communautaire puisse être portée devant l'office. Cette faculté est prévue en cas de litiges soulevant des questions de principe par exemple quand il s'agit de l'interprétation des questions juridiques concernant les motifs de nullité absolue.*

*Les dispositions du paragraphe 2 sont notamment applicables lorsqu'au cours d'une procédure devant un tribunal, un tiers introduit auprès de l'office une demande en nullité. Dans de tels cas, le tribunal n'est pas obligé de surseoir à statuer mais peut décider proprio motu si un sursis à statuer est indiqué.*

#### **- ARTICLE 80 -**

#### **Défenses au fond**

La déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ni la nullité de celle-ci ne peuvent être invoquées à titre de défenses au fond dans une procédure relative à une telle marque.

*Cette disposition a pour but d'éviter que la nullité n'ait qu'un effet inter partes. Dans la plupart des Etats membres, en effet, non seulement le dispositif du jugement mais encore les motifs sont coulés en force de chose jugée.*

✠

✠      ✠

TITRE XINCIDENCES SUR LE DROIT DES ETATS MEMBRESPremière SectionInterdiction des protections cumulées- ARTICLE 81 -

(1) Si le titulaire de la marque communautaire est également titulaire, dans un Etat membre, d'une marque nationale, identique ou similaire à la marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, les effets de cette marque sont suspendus dès que l'enregistrement de la marque communautaire est publié et aussi longtemps que cette dernière produit ses effets.

(2) Toutefois, le titulaire de la marque communautaire peut se prévaloir, au profit de celle-ci, de la date d'acquisition de la marque nationale, en ce qui concerne l'Etat membre où la marque nationale existait ou demeure enregistrée.

(3) Par dérogation au paragraphe 1, la marque nationale ne recouvre pas ses effets lorsque la marque communautaire a été radiée après que son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage de la marque.

*Pour interdire la double protection par une marque communautaire et une marque nationale, le paragraphe 1 prévoit que la marque nationale n'a pas d'effet à partir de la publication de l'enregistrement de la marque communautaire et aussi longtemps que cette dernière produit ses effets. Ainsi la marque nationale recouvrera automatiquement ses effets dès que la marque communautaire disparaîtra à moins que les conditions du paragraphe 3 soient remplies.*

*En revanche, le paragraphe 1 n'exclut pas de déposer en même temps une demande de marque nationale et de marque communautaire.*

*L'interdiction de la double protection vise non seulement les marques identiques mais aussi les marques similaires. S'il en était autrement, on pourrait facilement tourner cette disposition dont le but est d'interdire, pour des raisons de sécurité juridique, des actions parallèles ou alternatives ou l'octroi des licences sur les deux marques.*

*Le paragraphe 2 prévoit que la date d'acquisition de la marque nationale, compte tenu, le cas échéant du droit de priorité revendiqué pour celle-ci, est considéré comme date d'acquisition de la marque communautaire pour ce qui concerne l'Etat membre dans lequel la marque nationale existe. Le titulaire de la marque communautaire peut donc se prévaloir dans cet Etat membre de la priorité de la marque nationale contre un tiers qui a acquis une marque avant que la demande de marque communautaire n'ait été déposée.*

## Deuxième Section

### Interdiction de l'application du droit des Etats membres aux marques communautaires

#### - ARTICLE 82 -

Sans préjudice de l'article 45, la validité de la marque communautaire ou de son usage est soustraite à l'application du droit des Etats membres.

*Pour assurer l'effet uniforme de la marque communautaire, il ne faut pas que le titulaire d'un droit national puisse interdire sur la base de ce droit l'usage de la marque communautaire. En effet, une telle interdiction ne serait valable que dans l'Etat mem*

*bre où le droit antérieur existe. Le titulaire d'un tel droit national peut, par contre, faire valoir son droit soit par une action reconventionnelle soit par une demande en nullité.*

### Troisième Section

#### Transformation en demande de marque nationale

#### - ARTICLE 83 -

#### Demande d'engagement de la procédure nationale

(1) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres ne peuvent engager la procédure d'enregistrement d'une marque nationale, fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, que sur requête du demandeur ou du titulaire de la marque et dans les cas suivants :

- a) Si la demande de marque communautaire est, soit rejetée, soit retirée ou réputée retirée;
- b) Si la marque communautaire cesse de produire ses effets, sauf si cette marque a été radiée après que son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage de la marque.

(2) Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les Etats membres où il n'a pas été constaté, par l'office ou par une juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement ou d'une cause de nullité en vertu du présent règlement.

(3) La requête en transformation est présentée dans un délai de trois mois à compter du rejet ou du retrait de la demande ou de la date à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets. Le demandeur ou le titulaire qui n'observe pas ce délai perd le droit de se prévaloir, au profit de la marque nationale, de la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire.

- ARTICLE 84 -

Présentation de la requête en transformation

(1) Les Etats membres déterminent les conditions de présentation de la requête en transformation.

(2) Sur requête et après le paiement de la taxe, l'office met à la disposition du demandeur ou du titulaire une copie du dossier de la demande de marque communautaire ou de la marque communautaire.

- ARTICLE 85 -

Communication et publication

(1) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres informent l'office de la réception d'une requête en transformation.

(2) Mention de la réception de cette requête est inscrite au registre des marques communautaires. Elle est publiée si la demande de marque communautaire l'a été.

*L'article 83 permet la transformation de la demande de marque communautaire en demande de marque nationale, dans tous les cas où la demande de marque communautaire n'aboutit pas à l'enregistrement ou lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision de déchéance ou de nullité, à l'exception de la déchéance pour non usage. La demande en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois. L'inobservation de ce délai a pour conséquence que la priorité de la demande de marque communautaire ne peut plus être revendiquée en faveur de la demande de marque nationale.*

*La transformation en demande nationale n'est pas admise dans les Etats membres dans lesquels existe un motif absolu de refus à la suite de la constatation de l'office ou d'un tribunal national. Les législa-*

*tions nationales peuvent prévoir d'autres motifs qui excluent la transformation.*

*Aux termes de l'article 84, il appartient aux Etats membres de fixer les conditions que la présentation de la demande en transformation doit remplir. L'article 85 prévoit notamment dans quelles conditions la mention de la réception d'une telle demande est publiée au Bulletin des marques communautaires.*

✻

✻      ✻

## TITRE XI

### MARQUES COMMUNAUTAIRES DE GARANTIE ET MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

#### ARTICLE 86

#### Marques communautaires de garantie

(1) Peuvent constituer des marques communautaires de garantie tous signes ainsi désignés lors du dépôt et destinés à garantir la qualité, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.

(2) La marque communautaire de garantie ne peut être utilisée pour les produits ou les services que, le cas échéant, le titulaire ou une personne qui lui est économiquement liée fabrique ou fournit.

- ARTICLE 87 -

Marques communautaires collectives

Les groupements de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, dotés de la capacité juridique, peuvent déposer des marques communautaires collectives, désignées comme telles lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services de leurs membres de ceux d'autres entreprises.

*De nombreuses législations modernes sur les marques contiennent des dispositions relatives à l'enregistrement de marques collectives ou de marques de certification, ou de ces deux types de marques; de plus, les pays de l'Union de Paris se sont engagés à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités (article 7 bis paragraphe 1 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle). La Commission considère donc que des dispositions correspondantes ont une place justifiée dans le système de la marque communautaire.*

*Il existe toutefois, dans les législations modernes sur les marques trois notions similaires mais distinctes : celle de "marque collective simple", celle de marque désignant des produits ou des services dont les caractéristiques communes sont garanties, et celle de marque de certification.*

*L'article 86 ne prévoit pas l'enregistrement de marques de certification dans le sens où ce terme est compris dans certains Etats membres. Il permet toutefois à une personne physique ou morale de déposer une marque dans certaines conditions (par exemple sous réserve des dispositions de l'article 89 paragraphe 2 pour les produits ou services provenant d'entreprises différentes). Les conditions prévues à l'article 86 lui-même sont qu'au moment du dépôt, la marque doit être désignée comme marque communautaire de garantie, que la qualité, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes des produits ou des services soient bien entendu garantis, que*

*l'usage de la marque soit contrôlé par son titulaire et que la marque ne puisse être utilisée ni par son titulaire lui-même, ni par une personne qui lui est économiquement liée. Les "autres caractéristiques communes" des produits ou des services peuvent comprendre l'origine géographique, mais la protection garantie par ces dispositions n'est pas la même que celle qui est garantie aux appellations d'origine par la législation communautaire ou par les législations nationales et elle n'est pas destinée à la remplacer d'une manière générale.*

*L'article 87 permet l'enregistrement des "marques collectives simples" en tant que marques communautaires collectives. Bien que ces marques puissent impliquer une certaine garantie pour le consommateur il n'existe aucune obligation formelle de garantie ; cette marque a pour objet de distinguer les produits ou services des membres de l'association titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises. Les marques collectives visées à l'article 87 ne sont pas des marques détenues collectivement ; c'est l'association ou le groupement d'entreprises qui utilise la marque qui en est le titulaire.*

#### **- ARTICLE 88 -**

##### **Dispositions applicables**

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques communautaires de garantie et aux marques communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 86 à 99.

*D'une manière générale, les règles de fond et de forme qui régissent les marques communautaires s'appliquent mutatis mutandis aux marques de garantie et aux marques collectives.*

- ARTICLE 89 -

Règlement de la marque

(1) La demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire collective doit comporter un règlement.

(2) Le règlement de la marque communautaire de garantie indique les caractéristiques communes des produits ou des services que la marque est destinée à garantir et détermine les modalités d'un contrôle sérieux et efficace de l'usage de la marque, assorti de sanctions adéquates.

*Le règlement peut régir plusieurs questions qui doivent faire l'objet d'un accord commun entre le titulaire et les utilisateurs de la marque de garantie et de la marque collective et l'article 89 prévoit qu'une demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire collective doit comporter un tel règlement. Deux questions au moins doivent y être réglées : d'une part, dans le cas de la marque de garantie, les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant utiliser la marque, et d'autre part, dans le cas de la marque collective, les conditions à remplir pour être membre de l'association ou du groupement ; en ce qui concerne la marque de garantie, le règlement doit obligatoirement contenir les dispositions indiquées à l'article 89 paragraphe 2.*

*Rien dans le règlement actuel ne permet à un accord conclu entre le titulaire et les utilisateurs de la marque de garantie ou de la marque collective de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 du Traité. En conséquence, les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant utiliser la marque de garantie et les conditions à remplir pour être membre de l'association titulaire de la marque collective doivent être objectives et l'association doit, d'une manière générale, être ouverte à toutes les personnes qui souhaitent en devenir membres et qui remplissent les conditions.*

- ARTICLE 90 -

Rejet de la demande

(1) La demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux prescriptions des articles 86, 87, ou 89 ou que le règlement est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. -

(2) La demande de marque communautaire de garantie est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur la nature de cette marque.

*Une demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire collective peut être rejetée pour des motifs absolus en vertu de l'article 31 paragraphe 1 ou, éventuellement, pour des motifs relatifs, en vertu de l'article 35 paragraphe 4 ; toutefois, l'article 90 prévoit d'autres cas dans lesquels une demande de ce type de marque peut être rejetée d'emblée. Il convient de noter qu'alors que l'article 6 paragraphe 2c) exclut de l'enregistrement "les marques qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs", l'article 90 prévoit une règle similaire pour le règlement qui doit accompagner la demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire collective.*

- ARTICLE 91 -

Opposition pour motifs absolus de refus contre l'enregistrement de marques communautaires de garantie

(1) Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements ayant la capacité d'ester en justice pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants, ou de consommateurs peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire de garantie, former opposition auprès de l'Office contre l'enregistrement de cette marque pour les motifs selon lesquels

- a) La marque est exclue de l'enregistrement en vertu des articles 6 ou 86 ;
- b) Le règlement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 89 paragraphe 2 ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

c) Le public risque d'être induit en erreur sur la nature de la marque.

(2) L'opposition est formée par écrit et motivée.  
Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

*Compte tenu de l'intérêt que présentent les marques communautaires de garantie pour le public cet article permet aux tiers intéressés de former opposition pour motifs absolus de refus contre l'enregistrement de ces marques. Il va donc plus loin, que l'article 33 qui, dans le cas d'autres types de marques communautaires, donne aux tiers le droit de présenter des observations écrites fondées sur des motifs absolus de refus d'enregistrement.*

*Etant donné que la procédure d'opposition contre l'enregistrement d'une marque communautaire engage le tiers intéressé dans une forme de quasi-action judiciaire, l'article 91 définit le statut juridique des associations habilitées à former opposition : elles doivent avoir la capacité d'ester en justice.*

*L'article 91 allonge également, en ce qui concerne spécifiquement les marques communautaires de garantie, la liste des motifs absolus de refus en ajoutant aux critères visés à l'article 6 ceux visés aux articles 86, 89 paragraphe 2, 90 paragraphe 1 (en partie) et 90 paragraphe 2.*

## - ARTICLE 92 -

### Observations des tiers

L'article 33 s'applique dans les cas visés à l'article 90.

*Bien que, comme on l'a dit dans le commentaire précédent, l'article 33 soit repris à certains égards par l'article 91, la procédure qui permet aux tiers de présenter leurs observations reste utile dans le présent contexte, en particulier*

a) Dans le cas de marques communautaires de garantie, lorsque le tiers intéressé ne satisfait pas à la condition énoncée à l'article 91 concernant le statut juridique et,

b) d'une manière générale, lorsque la demande de marque tombe sous le coup des dispositions de l'article 90.

L'article 92 élargit le champ d'application de l'article 32 ; il ne limite pas son propre champ d'application aux critères visés à l'article 90.

#### - ARTICLE 93 -

##### Usage de la marque

L'usage de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire sont remplies.

*Cet article a pour objet d'indiquer clairement que, toutes choses étant égales, les obligations d'usage (prévues par exemple par l'article 13) sont satisfaites dans le cas des marques communautaires de garantie et des marques communautaires collectives lorsqu'une des personnes habilitées à utiliser la marque l'utilise effectivement.*

#### - ARTICLE 94 -

##### Modification du règlement de la marque

(1) Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective notifie à l'office toute modification du règlement.

(2) Sont rejetées les modifications qui ne satisfont pas aux

prescriptions de l'article 89, qui sont contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui, dans le cas des marques communautaires de garantie, risquent d'induire le public en erreur sur la nature de la marque ou sur les garanties offertes par le règlement.

(3) L'office publie les modifications du règlement de la marque communautaire de garantie et de la marque communautaire collective ou la mention de ces modifications. En cas de publication, les articles 91 et 92 sont applicables.

(4) La modification du règlement ne prend effet qu'à compter de son enregistrement.

*Si le titulaire d'une marque communautaire de garantie ou d'une marque communautaire collective souhaite modifier le règlement de la marque, il peut le faire, mais uniquement sous certaines conditions très strictes de notification et de publication. La modification est soumise à des procédures de rejet et d'opposition plus ou moins similaires à celles applicables à la demande originale. La modification du règlement n'affecte pas la règle générale concernant la modification de la marque elle-même (prévue à l'article 15).*

#### - ARTICLE 95 -

#### Exercice de l'action en contrefaçon

(1) Les dispositions de l'article 77 relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire de garantie ou une marque communautaire collective.

(2) Le titulaire d'une marque communautaire de garantie ou d'une marque communautaire collective peut également réclamer réparation du dommage subi par les personnes habilitées à utiliser la marque, du fait de l'usage non autorisé de celle-ci.

*Dans la mesure où les droits d'une personne habilitée à utiliser une marque communautaire de garantie ou une marque communautaire collective sont d'une*

*certaine manière analogues à ceux d'un licencié, il semble normal que des principes similaires soient applicables au droit d'engager une action en contre-façon ; ainsi, les personnes habilitées à utiliser la marque ne peuvent engager une telle action qu'avec le consentement du titulaire, mais elles ont le droit d'intervenir dans une action engagée par celui-ci.*

- ARTICLE 96 -

Causes de déchéance

Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective est déchu de ses droits lorsque:

- a) Il utilise la marque contrairement aux dispositions de l'article 86 paragraphe 2, ou
- b) Il autorise ou tolère l'usage de la marque dans des conditions autres que celles prescrites par le règlement.

*Les dispositions de cet article ne remplacent pas celles de l'article 39 mais s'y ajoutent.*

- ARTICLE 97 -

Causes et effets de la nullité

(1) La marque communautaire de garantie ou la marque communautaire collective est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 90 ou que la modification du règlement a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement, aux exigences fixées par ces articles.

(2) Lorsque la nullité de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective a pour cause la modification du règlement, la marque est réputée n'avoir pas eu les effets prévus au présent règlement à compter de l'enregistrement de la modification.

*Les dispositions du paragraphe 1 de cet article s'ajoutent à celles des articles 41 et 42 et les dispositions du paragraphe 2 à celles de l'article 43*

**- ARTICLE 98 -**

**Interdiction de déposer et d'utiliser des  
\_marges communautaires de garantie et\_  
des marges communautaires collectives radiées**

(1) La marque communautaire de garantie et la marque communautaire collective ne peuvent pas faire l'objet d'un nouveau dépôt ni être utilisées à un titre quelconque pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elles étaient enregistrées, pendant un délai de trois ans à compter du non-renouvellement de l'enregistrement, de la déchéance des droits du titulaire, de la nullité de la marque ou de la renonciation à celle-ci.

(2) Sans préjudice de l'article 83 paragraphe 1b), le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'ancien titulaire de la marque ni à son ayant droit.

*Tout bien considéré, la commission estime que compte tenu de la nature de la marque communautaire de garantie et de la marque communautaire collective, il est de l'intérêt du public qu'une fois radiées du registre, de telles marques ne soient plus utilisées ni enregistrées pendant un délai de trois ans à compter de leur non-renouvellement, de la déchéance des droits du titulaire, de la nullité de la marque ou de la renonciation à celle-ci, à moins que les personnes qui les réutilisent ou qui effectuent un nouveau dépôt soient les anciens titulaires ou leurs ayants droits.*

## TITRE XII

### L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES MARQUES

#### Première Section

#### Dispositions générales

*La mise en oeuvre du droit des marques exige une action administrative complexe obéissant à des procédures bien définies, ainsi qu'une protection judiciaire des intéressés. La marque doit faire l'objet d'un dépôt, d'un examen, d'un enregistrement, d'une protection et d'une surveillance selon des procédures administratives appropriées.*

*Les offices nationaux des marques ne seraient pas en mesure d'appliquer le droit communautaire des marques de façon efficace, uniforme et économique. Sans doute la Communauté pourrait-elle leur attribuer pour la marque communautaire, des pouvoirs nouveaux et supplémentaires que chacun d'entre eux exercerait pour tout le territoire de la Communauté. Mais, étant donné que de telles attributions devraient être conférées dès 1981 à huit, puis, plus tard, à dix offices, l'on se heurterait dans la pratique à des chevauchements de compétences, à des problèmes de coordination et à des difficultés techniques insurmontables. La mise en oeuvre d'effectifs et de moyens administratifs considérables serait inévitable. En ce sens, la situation ne diffère guère de celle que l'on observe pour le droit des brevets.*

*On peut dès lors se demander si l'exécution du droit communautaire des marques doit être confiée à la Commission ou à un organisme spécialement créé à cet effet. Si l'on examine la manière dont les Etats membres ont réglé l'exécution du droit des marques, on constate que, dans chacun d'eux, la mise en place d'une administration particulière s'est révélée aussi nécessaire qu'utile et a fait ses*

preuves.

*C'est pourquoi la Commission estime que la création d'un Office communautaire des marques doté d'une large autonomie technique constitue le moyen le plus approprié pour mettre en oeuvre le droit communautaire des marques et réaliser les objets précités de la Communauté :*

- Un tel office répond au caractère exécutif et tout à fait technique des décisions à prendre;*
- Il assure l'objectivité et l'efficacité des procédures en matière de marque et, par conséquent, la sécurité juridique ;*
- Il peut être organisé de façon rationnelle, transparente et souple et être doté d'un personnel spécialisé;*
- Il garantit ainsi un règlement adéquat et économique de milliers de cas d'espèce dans les délais voulus;*
- Il évite d'encombrer la Commission d'un surcroît de tâches administratives et d'innombrables décisions techniques d'exécution.*

*L'office des marques ne se présente pas comme une nouvelle institution, mais comme un organisme de la Communauté placé sous le contrôle juridique de la Commission. La structure institutionnelle de la Communauté et l'équilibre entre les quatre institutions demeurent inchangés. Il n'y a aucune pondération nouvelle entre le Conseil et la Commission. La structure institutionnelle de la Communauté se trouve certes complétée, mais sans modification du système, sans réorganisation, réforme ou changement du rapport de forces entre les institutions.*

*L'office des marques ne se voit pas attribuer des pouvoirs qui appartiennent actuellement au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice (ou aux Etats membres). Il n'y a ni abandon ni délégation d'un*

Pouvoir existant. L'Office des marques ne se voit pas confier de pouvoirs législatifs : ceux-ci demeurent réservés au Conseil. De même, l'Office des marques ne reçoit aucune compétence pour adresser des décisions aux Etats membres. Le seul pouvoir qui lui soit conféré est un pouvoir nouveau, sans titulaire antérieur, d'adresser des décisions en matière de marque communautaire aux intéressés.

L'office des marques est appelé à être contrôlé sous divers aspects, par la Commission : il doit lui soumettre, chaque année, un rapport d'activités ; son personnel supérieur est nommé et révoqué par elle et relève de son pouvoir disciplinaire ; la direction de l'Office est soumise au contrôle juridique de la commission ; celle-ci est tenue d'agir contre toute violation du droit communautaire ; tout Etat membre ou tout tiers directement et individuellement concerné peut réclamer le contrôle de la légalité des actes du président de l'office ; la commission peut former un pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit, contre les décisions des chambres de recours de l'Office.

A son tour, la Commission elle-même et, par conséquent, l'office des marques sont en outre contrôlés par la Cour de justice quant à la légalité de leurs actes : si la commission manque à son obligation de contrôle, prend une décision irrégulière ou s'abstient de statuer, un recours peut être formé contre elle par tout Etat membre ou par toute personne directement et individuellement concernée (articles 173 et 175 du traité CEE). La proposition de règlement prévoit donc, en corrélation avec le Traité, un système complet permettant d'assurer le respect du droit communautaire et des droits des particuliers par la direction de l'office.

Enfin, l'Office des marques est assujéti aux règles budgétaires de la Communauté, puisque l'application des dispositions correspondantes du Traité

*(articles 203, 204, 206Bis et 206 ter) est étendue au budget de l'office. Ceci permet au conseil et à l'assemblée d'exercer, à l'égard du budget de l'office, les mêmes pouvoirs que vis - à vis du budget de la communauté. De même, la cour des comptes contrôlera la gestion financière de l'office.*

*La création d'un office des marques en tant qu'organisme de la communauté ne viole donc pas les positions respectives des quatre institutions de la communauté, telles qu'elles ont été établies par le Traité. L'office peut s'intégrer harmonieusement dans la structure institutionnelle de la Communauté sans compromettre son autonomie technique et administrative ni l'indépendance de son personnel.*

#### **- ARTICLE 99 -**

##### **Statut juridique**

(1) L'office est un organisme de la communauté. Il a la personnalité juridique.

(2) Dans chacun des Etats membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, il est représenté par son président.

(3) L'office a son siège à...

*Ni la personnalité juridique ni la reconnaissance de la capacité juridique en droit interne n'impliquent cependant l'attribution à l'office de la capacité d'agir en droit international. Il ressort, au contraire, de l'énoncé de sa mission et de ses pouvoirs qu'il n'est pas un sujet de droit international. En particulier, il n'est pas habilité à conclure des accords internationaux. De même, il n'obtient pas de privilèges et immunités propres : ce sont ceux*

des Communautés européennes qui lui sont déclarés applicables (article 101).

Le pouvoir de créer des organismes, qui se fonde sur l'article 235 du Traité, s'étend à la détermination de leur siège. L'exercice de ce pouvoir ne revient donc pas aux gouvernements des Etats membres (article 216 du Traité), comme c'est le cas pour le choix du siège des institutions de la Communauté mais au conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen (article 235).

Il paraît cependant prématuré à la Commission de formuler, au stade actuel des travaux une proposition quant au lieu du siège. Jusqu'à présent, quatre Etats membres ont posé leur candidature : la Belgique (Bruxelles), La France (Strasbourg), les Pays-Bas (La Haye), le Royaume Uni (Londres). Il n'est pas exclu que d'autres Etats membres encore expriment le désir d'accueillir l'office sur leur territoire. En choisissant le lieu à proposer, la Commission devra prendre en considération un certain nombre d'autres facteurs. Il lui faudra notamment tenir compte de la répartition des organismes communautaires créés dans le passé. A cela s'ajoute qu'il y a une certaine relation entre le problème du siège et celui des langues. Enfin, il ne semble pas indiqué de compliquer les discussions sur le règlement en soulevant prématurément le problème politique du siège. C'est pourquoi la Commission à l'intention de présenter sa proposition à ce sujet en temps opportun.

#### - ARTICLE 100 -

##### Personnel

(1) Sous réserve de l'application de l'article 118 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes le régime applicable aux autres agents et les réglementations d'exécution de ces dispositions arrêtées de commun accord par les institutions, s'appliquent au personnel de l'Office.

(2) Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article 105.

*Etant donné que l'office est un organisme de la Communauté, que ses agents ont pour mission d'appliquer le droit communautaire créé par le présent règlement, qu'il y a lieu, à cet effet, de nommer des fonctionnaires à vie comme dans les Etats membres et qu'il s'agit d'assurer que les agents de cet organisme de la Communauté fassent partie de l'administration unique des Communautés (article 24 du traité instituant un Conseil unique et une commission unique des Communautés européennes), il est nécessaire de leur appliquer le statut des fonctionnaires des communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces communautés. Comme ce statut ne comporte aucune prescription garantissant l'indépendance de membres des chambres de recours, qui exercent des fonctions quasi judiciaires, il a fallu prévoir, à l'article 118, des dispositions particulières auxquelles il est fait référence à l'article 100.*

- ARTICLE 101 -

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'office.

*Comme l'office est un organisme de la communauté doté de la personnalité juridique, il est nécessaire de prévoir que les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes lui soient applicables.*

- ARTICLE 102 -

Responsabilité

(1) La responsabilité contractuelle de l'office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

(2) La cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

(3) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

(4) La cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

(5) La responsabilité personnelle des agents envers l'office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

*Etant donné que l'Office a la personnalité juridique, il a fallu prévoir des dispositions concernant sa responsabilité. Ces dispositions correspondent à celles des articles 215 et 178 du Traité.*

- ARTICLE 103 -

Langue

La langue de procédure de l'office est.....

*Cet article prévoit la limitation à une seule langue de procédure. La création d'un Office communautaire des marques place la Communauté devant un problème entièrement nouveau de régime linguistique. En effet, l'office sera le premier organisme de la Communauté à prendre des actes administratifs obéissant à des règles strictes dans le cadre d'une procédure formelle en plusieurs étapes. C'est pourquoi l'activité de l'office ne saurait être comparée avec*

celle d'une administration normale comme les services de la commission ou avec celle des organismes précédemment instaurés par le conseil sur la base de l'article 235 du Traité CEE ( le Fonds européen de coopération monétaire, par exemple ).

A cela s'ajoute que le nombre des demandes de marques communautaires qui, selon les estimations, pourrait atteindre 10.000 par an pose un problème en soi. Au total, l'activité annuelle de l'Office pourrait se présenter comme suit :

10.000 procédures devant la division d'examen, qui prend 1.500 décisions de rejet ;

4.000 procédures devant la division d'opposition, qui prend 2.500 décisions sur le fond ;

300 procédures devant la division d'annulation ;

1.000 procédures devant les chambres de recours.

Pour garantir le succès de la marque communautaire, il est indispensable de trouver une procédure moins coûteuse que les sept procédures nationales d'enregistrement existantes. Si l'on choisissait le régime linguistique de la communauté, l'examen de plus de 5.000 procédures par an devant les instances collégiales de l'office entraînerait des frais de traduction et d'interprétation que l'on peut évaluer à 100 millions de FB (ce montant correspond au coût annuel du service linguistique de la Cour de justice.) Il faudrait y ajouter les traitements des fonctionnaires de catégories B et C, ainsi que les frais de matériel. Ceci signifie que chaque demande de marque entraînerait au moins 10.000 FB de dépenses de traduction, sans compter les frais supplémentaires qu'occasionnerait l'adhésion de trois nouveaux pays à la Communauté.

Les taxes qui devraient être perçues auprès des intéressés seraient alors tellement élevées que la marque communautaire en perdrait tout attrait et ne

serait pas utilisée. L'objectif du règlement, qui est de promouvoir le libre échange des produits de marque ne pourrait donc être atteint que par un prélèvement constant et considérable sur les autres ressources de la communauté. La Commission a estimé qu'une telle solution était à exclure d'emblée. De plus, la présence de sept langues (à partir de 1981), puis de huit et de neuf, ne permettrait pas à l'office de mener à bien de milliers de procédures dans les délais nécessaires.

Pour toutes ces raisons, la Commission est d'avis qu'il est nécessaire de se limiter à une seule langue de procédure, d'autant plus que cette solution unilingue a déjà fait ses preuves au niveau international dans l'application de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Un argument supplémentaire en faveur de la formule unilingue est que les déposants ne sont pas des particuliers, mais des entreprises. Lorsque celles-ci et, plus spécialement, les grandes entreprises ne se font pas représenter par leurs propres employés, ce sont des conseils en marques et brevets qui agissent pour elles devant les offices nationaux des marques. Ainsi le pourcentage des demandes traitées par des conseils en marques et brevets atteint 60 à 70% en Allemagne et en France, 80 à 90% au Bénélux et au Danemark, 92% environ en Italie et 98 à 99% en Irlande et au Royaume Uni. Il faut s'attendre à ce que ces chiffres soient encore plus élevés lorsqu'il s'agira de la marque communautaire. Le fait de ne pouvoir se servir que d'une seule langue ne posera de problème ni à ces conseils ni aux employés de la grande Industrie. On pourrait d'ailleurs prévoir certaines dérogations au principe de l'unilinguisme, notamment lorsqu'une action doit avoir lieu dans un délai déterminé. Le règlement d'exécution (article 125) fixera les conditions dans lesquelles de telles dérogations sont admises.

*La Commission estime qu'il est prématuré de formuler dès maintenant une proposition quant au choix de l'anglais ou du français comme langue de procédure. La commission a l'intention de présenter sa proposition au sujet de la langue de procédure en temps opportun.*

## Deuxième Section

### Direction de l'Office

#### - ARTICLE 104 -

### Compétence du président

(1) La direction de l'Office est assurée par un président.

(2) A cet effet, le président a notamment les pouvoirs ci-après :

- a) Il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office.
- b) Il peut, le comité consultatif entendu, soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours, du règlement relatif aux taxes et des dispositions financières;
- c) Il arrête l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office et exécute le budget;
- d) Il soumet, chaque année, un rapport d'activités à la Commission et au Comité consultatif;
- e) Il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 100 paragraphe 2.

(3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président, un des vice-présidents assume ses fonctions

*L'attribution, au président, des pouvoirs énumérés dans cet article confère à l'office une large autonomie dans toutes les questions administratives, personnelles et techniques. Sur le plan technique, le Président n'est pas soumis au contrôle de la Commission, qui n'exerce aucune influence sur les décisions matérielles de l'Office, même sous forme d'instructions à caractère général. Le président prend au contraire, en toute autonomie, toutes les mesures qui sont utiles au fonctionnement de l'Office. Il est assisté dans cette tâche par le comité consultatif.*

*En ce qui concerne le budget de l'Office, il arrête l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Dans l'exécution de ce budget, il se conforme aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.*

**- ARTICLE 105 -**

**Nomination du personnel supérieur**

(1) Le président de l'Office est élu sur une liste de trois candidats, que le comité consultatif a dressée et nommé par la Commission; il est révoqué par celle-ci le comité consultatif entendu.

(2) Les vice-présidents de l'office et les membres des chambres de recours sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1.

(3) Sans préjudice de l'article 118 paragraphe 1, la Commission exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 et 2.

*Afin d'assurer la qualification technique du personnel supérieur de l'Office, il paraît adéquat d'associer le comité consultatif à la procédure de nomination de ce personnel par la Commission, cette dernière n'exerçant elle-même aucun contrôle technique sur l'office.*

- ARTICLE 106 -

Contrôle de la légalité

(1) La commission contrôle la légalité des actes du président .

(2) Elle demande la modification ou le retrait de tout acte illégal du président.

(3) Tout acte du président, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout Etat membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité.

*Le contrôle de légalité exercé par la Commission ne s'étend pas aux décisions prises par les services de l'Office en application des procédures prescrites par le présent règlement. De telles décisions ne peuvent être attaquées que devant les chambres de recours ; quant aux décisions de celles-ci, elles ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant la cour de justice.*

*Le contrôle de légalité ne vise donc pas les décisions individuelles de l'Office, mais uniquement les actes du président dans le cadre de la direction de l'Office, c'est à dire des décisions en matière d'organisation, d'administration et de budget, ainsi que la conclusion de contrats. Le contrôle ainsi exercé par la Commission ne revêt aucun caractère technique, mais consiste exclusivement à veiller à ce que le président de l'Office respecte les dispositions en vigueur. Si par exemple, commettant un abus de pouvoir, le président conclut un accord international, la Commission serait habilitée, dans l'exercice du contrôle de légalité, à ordonner le retrait d'un tel acte. En revanche, ce contrôle ne s'étend pas aux décisions prises par le président dans les questions de personnel. Comme l'article 100 prévoit que le statut s'applique au personnel de l'Office et que le président exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité*

*investie du pouvoir de nomination, un recours peut être formé directement devant la Cour de justice, en vertu de l'article 91 du statut, contre les décisions du président.*

*La Commission contrôle, d'office ou à la demande d'un Etat membre ou d'un tiers, la légalité des actes du président. En vertu des articles 173 et 175 du traité CEE, un recours peut être formé devant la Cour de Justice contre les décisions de la Commission ou lorsque celle-ci s'abstient de statuer.*

### Troisième Section

#### Comité Consultatif

#### - ARTICLE 107 -

#### Institution et Compétence

- (1) Un comité consultatif, ci-après dénommé " le comité", est institué auprès de l'office.
- (2) Il dresse les listes de candidats prévues à l'article 105.
- (3) Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.
- (4) Il est consulté dans les cas prévus au présent règlement.
- (5) Il peut présenter des avis à la Commission et au président, s'il l'estime nécessaire.

#### - ARTICLE 108 -

#### Composition

- (1) Le comité se compose d'un représentant du gouvernement de chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

(2) La chambre de recours se compose de trois membres juristes.

*Ces dispositions définissent les compétences et la composition des divers services de l'office. On y trouve tout d'abord une énumération des services qui sont nécessaires à l'application des procédures prescrites et qui prennent des décisions vis-à-vis des intéressés. Dans le cadre de son pouvoir d'organisation, le président peut en outre créer d'autres services (par exemple, une division juridique) paraissant nécessaires au fonctionnement de l'Office et chargés de tâches internes.*

- ARTICLE 118 -

Indépendance des membres des chambres de recours

(1) Les membres des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de Justice, saisie par la Commission prend une décision à cet effet.

(2) Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

(3) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la division d'examen, de la division d'opposition, de la division d'administration des marques ni de la division d'annulation.

*Comme il faut s'attendre à ce que 1.000 recours par an soient formés contre les décisions de première instance de l'Office, il a paru nécessaire, pour éviter de surcharger la cour de justice, de créer au sein même de l'Office une deuxième instance, à savoir les chambres de recours, qui examinent en fait et en droit les décisions des divisions d'examen, d'opposition, d'annulation et d'administration des marques, avant que la Cour de justice puisse être saisie sous forme d'un pourvoi en cassation.*

*Compte tenu du caractère quasi judiciaire de leur fonction, les membres de ces chambres devaient se voir conférer une large indépendance. Cette indépendance est assurée, d'une part, par la procédure de nomination réglée à l'article 105 et d'autre part, par le fait que, pendant la durée de leur mandat, les membres des chambres ne sont liés dans leurs décisions par aucune instruction et ne peuvent être relevés de leur fonction que pour motifs graves. Cette indépendance exclut également que des mesures disciplinaires puissent être prises contre eux au titre de leur activité officielle.*

- ARTICLE 119 -

Récusation

(1) Les membres de la division d'annulation et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Les membres des chambres de recours ne peuvent, en outre, prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre de la division d'annulation ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

(3) Les membres de la division d'annulation ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

(4) La division d'annulation et les chambres de recours statuent, dans les cas visés au paragraphe 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

*Les dispositions de cet article ont pour objet de garantir l'impartialité des membres de la division d'annulation et des chambres de recours.*

### Cinquième Section

#### Budget et contrôle financier

#### - ARTICLE 120 -

##### Budget

(1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'office.

(2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Les recettes du budget comprennent sans préjudice d'autres recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et ~~en tant que~~ de besoin une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

*Cet article énonce les dispositions générales en matière de budget, qui correspondent à la teneur des articles 199 et 200 du Traité. La subvention mentionnée au paragraphe 3 ne sera versée que pendant la phase de démarrage de l'Office, dont la durée approximative sera de dix ans.*

#### - ARTICLE 121 -

##### Etablissement du budget

(1) Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office pour l'exercice suivant et le

transmet à la Commission, accompagné d'un tableau des effectifs et d'un avis du comité le 31 mars au plus tard.

(2) La commission incorpore cet état prévisionnel, sous forme d'annexe, dans l'avant-projet de budget général. Elle peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. Si une subvention visée à l'article 120 paragraphe 3 est nécessaire, la commission peut apporter à l'état prévisionnel les modifications qu'elle juge utiles.

(3) Le budget de l'Office est arrêté par l'autorité budgétaire selon la même procédure que le budget général.

*Les paragraphes 1 et 2 décrivent la procédure jusqu'à la présentation de l'avant projet du budget général par la Commission au conseil. Pour que l'appartenance de l'Office aux Communautés s'exprime aussi sur le plan budgétaire, il est proposé d'incorporer le budget de l'office, sous forme d'annexe, dans le budget général des Communautés européennes.*

*La suite de la procédure devant le Conseil et l'Assemblée est réglée par les dispositions de l'article 203 du Traité. Seule une telle formule est de nature à garantir le contrôle démocratique du budget de l'office. La solution proposée devait tenir compte du fait qu'à l'issue d'une phase de démarrage l'Office serait financièrement autonome. Dès lors, une formule dans laquelle, par exemple, le président de l'Office établirait le budget n'était pas envisageable. Dans un tel cas, en effet, le Conseil et l'Assemblée ne pourraient exercer leur contrôle que pendant la période où des subventions sont nécessaires. En ce sens, l'Office ne peut se comparer à d'autres organismes, dont les dépenses sont financées en permanence par le budget communautaire, de sorte que le Conseil et l'Assemblée ont au moins une possibilité de contrôle indirect.*

(2) Les membres représentant les gouvernements des Etats membres et leurs suppléants sont nommés par le Conseil. Le membre représentant la Commission et son suppléant sont nommés par celle-ci.

(3) La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

#### - ARTICLE 109 -

##### Présidence

Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume ses fonctions.

#### - ARTICLE 110 -

##### Sessions

(1) Le comité se réunit sur convocation de son président.

(2) Le président de l'Office est habilité à prendre part aux délibérations.

(3) Le comité tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers de ses membres.

(4) Il arrête son règlement intérieur.

(5) Ses décisions sont prises à la majorité simple des votants. Toutefois, les décisions que le comité est compétent pour prendre en vertu des articles 105 paragraphe 1 et 2 et 121 paragraphe 1 requièrent la majorité des trois quarts des votants.

#### - ARTICLE 111 -

##### Devoirs de la fonction

Les membres du comité sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

*En vue de permettre la réalisation des tâches énoncées à l'article 107, il paraît nécessaire d'instituer, auprès de l'Office, un comité consultatif. Les articles 108 à 111 règlent sa composition, son fonctionnement et ses devoirs.*

#### Quatrième Section

##### Organisation des services

#### - ARTICLE 112 -

##### Services chargés de procédures

Pour l'application des procédures prescrites par le présent règlement, il est institué au sein de l'Office :

- a) Une division d'examen;
- b) Une division d'opposition;
- c) Une division d'administration des marques;
- d) Une division d'annulation;
- e) Des chambres de recours.

#### - ARTICLE 113 -

##### Division d'examen

(1) La division d'examen est compétente pour examiner les demandes de marques communautaires et pour décider de l'enregistrement de ces marques.

(2) Les décisions de la division d'examen sont prises par un de ses membres.

#### - ARTICLE 114 -

##### Division d'Opposition

(1) La division d'opposition est compétente pour décider de l'enregistrement de la marque communautaire lorsque des observations ont été présentées ou qu'une opposition a été formée.

(2) Les décisions de la division d'opposition sont prises par trois membres dont deux ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. L'un des membres a une formation juridique.

(3) L'instruction de l'opposition peut être confiée à l'un des trois membres.

- ARTICLE 115 -

Division d'administration des marques

(1) La division d'administration des marques est compétente pour tous les actes de l'office qui concernent les marques communautaires, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres services de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires.

(2) Les décisions de la division d'administration des marques sont prises par un de ses membres.

- ARTICLE 116 -

Division d'Annulation

(1) La division d'annulation est compétente pour examiner les demandes en déchéance et en nullité de toute marque communautaire.

(2) Les décisions de la division d'annulation sont prises par trois membres juristes.

(3) L'instruction de la demande peut être confiée à l'un des trois membres.

- ARTICLE 117 -

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la division d'examen, de la division d'opposition, de la division d'annulation et de la division d'administration des marques.

- ARTICLE 122 -

Contrôle

(1) Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La cour des comptes les examine conformément à l'article 206 bis du Traité.

(2) L'Assemblée donne décharge au président de l'Office selon la procédure prévue à l'article 206 Ter du Traité.

(3) Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.

*Cette disposition précise que les recettes et dépenses de l'Office sont soumises au contrôle a posteriori de la Cour des comptes. A cet effet, l'application des articles 206 Bis et 206 ter du Traité est étendue à l'Office.*

- ARTICLE 123 -

Dispositions financières

Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à l'Office sans préjudice des dispositions du présent règlement et des dispositions particulières fixées dans un règlement arrêté par le Conseil dans les conditions prévues à l'article 209 du Traité.

*Etant donné que les dispositions correspondantes du Traité sont applicables à l'établissement du budget de l'Office, il est logique de lui appliquer le règlement financier du budget général des Communautés européennes sous réserve des dispositions particulières tenant compte de la spécificité de l'Office et qui seront arrêtées selon les conditions*

*prévues à l'article 209 du Traité.*

- ARTICLE 124 -

Règlement relatif aux taxes

(1) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

(2) Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes de l'Office couvrent ses dépenses.

(3) Le règlement relatif aux taxes est adopté par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.

*Le principe énoncé à cet article, qui veut que l'office se finance sur ses propres recettes et fixe les taxes en conséquence, ne peut encore être mis en oeuvre pendant la phase de démarrage.*

*Etant donné que le montant des recettes découle de la fixation des taxes, il est nécessaire à l'exercice des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée que le règlement relatif aux taxes soit adopté par le Conseil après consultation de l'Assemblée.*

TITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES

- ARTICLE 125 -

Dispositions communautaires d'exécution

(1) Les modalités d'application du présent règlement, notamment la computation des délais et les conditions de leur prorogation, sont fixées par un règlement d'exécution.

(2) Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont arrêtés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

- ARTICLE 126 -

Dispositions nationales d'exécution

Les Etats membres mettent en vigueur les mesures requises en vertu des articles 75 et 84 dans un délai de douze mois à compter de l'adoption du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

- ARTICLE 127 -

Entrée en vigueur .

A l'exception des articles 75 et 84, le présent règlement entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

## FICHE FINANCIERE

Objet : Règlement du Conseil sur la marque communautaire.

### 1. Ligne budgétaire concernée

La proposition d'un règlement du Conseil sur la marque communautaire, sur laquelle celui-ci pourra décider en 1984, prévoit la création d'un Office communautaire des marques. Cet Office établira un état prévisionnel des recettes et des dépenses propres, qui sera joint au budget général des Communautés européennes. Les détails de la procédure sont définis dans les articles 120 et suivants de la proposition de règlement. Une nouvelle ligne budgétaire doit être créée.

### 2. Base juridique

La proposition d'un règlement est basée sur l'article 235 du traité CEE.

### 3. Description de l'action

Sur le plan du droit des marques, la proposition de règlement prévoit principalement la création de marques communautaires produisant leurs effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté (articles 1 et 6 de la proposition).

Pour l'application du droit des marques, une série de procédures administratives sont prévues : enregistrement (titre IV,) renouvellement, renonciation, déchéance, nullité (titre V).

Pour l'application des procédures administratives, la proposition de règlement crée un Office communautaire des marques dont il définit la fonction, le statut juridique, l'organisation et les rapports avec les institutions de la communauté (articles 2,99,106,104,107,112 à 117).

### 4. Justification de l'action

La commission a justifié son action dans un "Mémoire

sur la création d'une marque communautaire (1). La compétence de la Communauté pour instaurer un régime européen des marques et la nécessité de cette action sont précisées dans un document de travail (III D/1294/79) ainsi que dans les considérants et l'exposé des motifs.

#### 5. Incidence financière

L'incidence financière sera équilibrée car la proposition de règlement prévoit que les dépenses de l'Office seront couvertes par les recettes, notamment des taxes. Néanmoins, pour la période de démarrage, à partir du début du fonctionnement de l'Office, une subvention de la Commission serait indispensable. Cette subvention s'élèvera à 400.000 UCE pour la première année, 3,1 millions UCE pour la deuxième et à partir de la troisième année jusqu'à la dixième 3,7 millions UCE.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Les recettes de l'Office sont estimées à 8.525.000 UCE, dont |               |
| - Enregistrement des marques                                 | 3.065.000 UCE |
| - Prolongation des marques                                   | 3.450.000 UCE |
| - Taxes de procédures et autres                              | 2.010.000 UCE |
| Les dépenses de l'Office sont estimées à 8.797.076 UCE, dont |               |
| - Personnel                                                  | 6.741.976 UCE |
| - Matériel                                                   | 2.055.100 UCE |

Cette estimation se base sur la situation au 31 décembre 1979 et devrait être adaptée au moment où l'Office ouvrira.

#### 6. Personnel

Le nombre du personnel de l'Office est estimé à 204 personnes, dont

|               |       |
|---------------|-------|
| Catégorie A : | 40    |
| " B :         | 73    |
| " C :         | 66    |
| " D :         | 25    |
|               | <hr/> |
|               | 204   |

-----  
(1) Bulletin des Communautés européennes, supplément 8/76.

(Pour la première année 103 personnes, pour la deuxième année 186 et à partir de la troisième année 204 ).

7. Financement des dépenses d'interventions

Les dépenses de l'Office seront couvertes par les recettes. Les crédits concernant les subventions temporaires seront à inscrire dans les budgets futurs à partir de 1985.

8. Incidence sur les ressources

Les recettes de l'office seront des recettes spécifiques de l'Office et n'auront aucune incidence sur les recettes des Communautés européennes.

9. Régime de contrôle

Le contrôle financier sera assuré par la Commission et la Cour des comptes des communautés européennes (article 122 de la proposition de règlement).



# OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

## DANS LA COLLECTION

### Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial ..... 29, 00 franco
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 ..... 36, 00 franco
- Nouvelles techniques contractuelles ..... 44, 00 franco
- Nouvelles techniques de concentration (épuisé)
- Les services communs d'entreprises ..... 73, 00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales ..... 73, 00 franco
- Le know how ..... 73, 00 franco
- L'avenir de la Publicité et le Droit ..... 73, 00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques ..... 88, 00 franco
- Droit Social et modifications de structures de l'entreprise ..... 98, 00 franco
- Les inventions d'employés ..... 98, 00 franco

### Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. LAVABRE (épuisé)
- La responsabilité du banquier par J. VEZIAN ..... 96, 00 franco
- La société civile professionnelle par A. LAMBOLEY ..... 65, 00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par R. CONTIN ..... 120, 00 franco
- Les réserves latentes par R. ABELARD ..... 114, 00 franco
- Le contrat de sous-traitance par G. VALENTIN ..... 150, 00 franco
- Dix ans de droit de l'entreprise 1968-1978 (48 études-1080 pages) ..... 200, 00 franco
- L'entente prohibée par V. SELINSKY ..... 158, 00 franco
- Les causes d'extinction du cautionnement par Ch. MOULY ..... 158, 00 franco
- L'entreprise et le contrat par D. LEDOUBLE ..... 158, 00 franco

### Cahiers de Droit de l'Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'entreprise.

### Bibliothèque de Propriété industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968 par J. SCHMIDT ..... 74, 00 franco
- Le know how : sa réservation en droit commun par R. FABRE ..... 90, 00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. LE STANC ..... 91, 00 franco
- Juge et loi du brevet par M. VIVANT ..... 131, 00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL ..... 158, 00 franco
- Le droit français nouveau des brevets d'invention par J.M. MOUSSERON et A. SONNIER ... 88, 00 franco

### Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. TOSI ..... 148, 00 franco
- Les groupes de contrats par B. TEYSSIE ..... 87, 00 franco

### Dossiers Brevets

- Abonnement annuel ..... 400, 00 franco