



Bruxelles, le 27.3.2013
SWD(2013) 96 final

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT

accompagnant la

**proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

**modifiant le RÈGLEMENT (CE) n° 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009
sur la marque communautaire**

et la

**proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)

{COM(2013) 161 final}

{COM(2013) 162 final}

{SWD(2013) 95 final}

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT

accompagnant la

**proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

**modifiant le RÈGLEMENT (CE) n° 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009
sur la marque communautaire**

et la

**proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)

1. CONTEXTE

En Europe, une marque peut être enregistrée soit au niveau national auprès de l'office de propriété industrielle d'un État membre, soit au niveau de l'UE, en tant que marque communautaire, auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), établi à Alicante.

Depuis les années 1990, où l'acquis sur les marques a vu le jour, ni la directive sur les marques ni le règlement sur la marque communautaire n'ont subi de modifications majeures. Or l'environnement des entreprises a beaucoup évolué au cours des vingt dernières années.

2. DEFINITION DU PROBLEME

Deux grands problèmes ont été constatés: premièrement, les divergences entre les dispositions du cadre réglementaire existant et, deuxièmement, le faible niveau de coopération entre les offices des marques.

D'une part, la directive ne couvre aucunement les aspects procéduraux, l'harmonisation des aspects de droit matériel ne va pas assez loin (y compris en ce qui concerne les dispositions facultatives), et le règlement sur la marque communautaire ne contient qu'une vague base juridique pour la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux de propriété industrielle.

D'autre part, pour réaliser et garantir la complémentarité et l'interopérabilité entre le système de la marque communautaire et les systèmes nationaux, il est nécessaire que l'OHMI et les offices nationaux de propriété industrielle coopèrent étroitement. Or, outre l'absence de base juridique claire, deux autres facteurs entravent cette coopération, à savoir l'insuffisance des équipements techniques (informatiques) dont sont dotés les offices nationaux et le fait qu'ils ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour développer, lancer et utiliser, à

long terme, des outils communs tels que des bases de données partagées sur les marques, avec fonctions de recherche en ligne.

Ces problèmes ont un ensemble de répercussions importantes sur les entreprises: non seulement ils limitent l'accessibilité des systèmes de protection des marques, génèrent beaucoup d'insécurité juridique et menacent la complémentarité entre le système de la marque communautaire et les systèmes nationaux, mais encore ils faussent les conditions de concurrence pour les entreprises, ce qui a aussi des répercussions sur la compétitivité de l'UE.

Sans changements appropriés, les conditions sous-optimales dans lesquelles les entreprises européennes opèrent actuellement et l'état de sous-développement de la complémentarité entre les systèmes de protection des marques risquent d'empirer.

On a assisté à quelques tentatives prometteuses pour trouver des solutions facilitant concrètement la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, notamment dans le cadre du Fonds de coopération de l'OHMI. Toutefois, cette expérience a révélé les lacunes patentes du cadre de coopération actuel et démontré les limites d'une coopération fondée sur des accords volontaires.

Par conséquent, des avantages durables ne sont pas garantis en dépit des initiatives de coopération existantes, dont il résultera même un coût si la situation actuelle perdure.

Ainsi, plus les offices de propriété industrielle perdront en efficacité, moins ils deviendront attrayants par rapport au système de la marque communautaire, avec le risque que les titulaires des marques les délaissent tout à fait au profit de ce dernier. À long terme, la viabilité des systèmes nationaux pourrait s'en trouver menacée, ce qui serait contraire à l'objectif de préserver les marques nationales parallèlement à la marque communautaire dans le cadre d'une coexistence harmonieuse et complémentaire.

3. SUBSIDIARITE

L'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet l'établissement de mesures relatives à la création de titres de propriété intellectuelle assurant une protection unitaire dans l'ensemble de l'Union, y compris la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union. L'article 114 du TFUE prévoit, quant à lui, l'adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La marque communautaire est un titre de propriété intellectuelle de l'UE, au fonctionnement autonome. Seul le législateur de l'UE est habilité à apporter au règlement afférent au système de la marque communautaire les modifications nécessaires pour améliorer et rationaliser ce système. Il en va de même pour les modifications à apporter aux dispositions correspondantes faisant déjà partie de la directive sur les marques.

En outre, dès lors que les problèmes constatés ne permettent pas aux entreprises de l'UE d'opérer dans des conditions de concurrence équitables (ce qui a des répercussions sur leur compétitivité), il est recommandé d'adopter des mesures propres à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures, qui visent à rapprocher davantage les législations nationales via la directive sur les marques, ne peuvent être prises qu'au niveau de

l'UE, tout particulièrement eu égard à la nécessité de garantir leur cohérence avec le système de la marque communautaire.

Enfin, l'OHMI étant une agence de régulation de l'UE, les mauvaises conditions-cadres empêchant une coopération efficace de celui-ci avec les offices nationaux ne peuvent, elles aussi, être corrigées qu'au niveau de l'UE.

4. OBJECTIFS

L'objectif général de la révision est de moderniser le système des marques en Europe. Il s'agit de permettre aux entreprises de l'UE de gagner en compétitivité en leur offrant un meilleur accès aux systèmes de protection des marques (baisse des coûts, vitesse accrue et plus grande prévisibilité), en leur garantissant la sécurité juridique et en assurant la coexistence et la complémentarité du système de l'UE et des systèmes nationaux.

Les objectifs spécifiques sont d'accroître la convergence de la directive sur les marques avec le règlement sur la marque communautaire et d'élever le niveau de coopération entre l'OHMI et les offices nationaux de propriété industrielle.

Les objectifs opérationnels sont enfin de rapprocher davantage les dispositions du droit matériel des marques et les procédures en la matière, de créer une incitation réglementaire adéquate à la coopération, de renforcer les capacités techniques de coopération des offices nationaux des marques et d'assurer un financement à long terme des activités de coopération.

5. ANALYSE ET COMPARAISON DES OPTIONS STRATEGIQUES ET DE LEURS IMPACTS

L'examen des options stratégiques envisagées a été effectué par objectif opérationnel, à l'aune des critères d'efficacité (réalisation de l'objectif) et d'efficience (temps nécessaire, coût global et proportionnalité).

5.1. Rapprochement des législations sur les marques et des procédures en la matière

Option 1 (scénario de référence): il n'y aurait pas d'harmonisation plus poussée, en dépit de la nécessité manifeste de réaligner un cadre juridique hétérogène.

Option 2 (rapprochement partiel): on irait plus loin dans le rapprochement des législations nationales et leur cohérence avec le système de la marque communautaire, de manière i) à aligner les principales règles de procédure sur le règlement sur la marque communautaire, ii) à harmoniser de nouveaux aspects de droit matériel, relevant de ce règlement et iii) à réduire le nombre de dispositions facultatives contenues dans la directive sur les marques, en cohérence avec le règlement. On estime que cet alignement limité serait faisable pour les États membres et pourrait être mené à bien dans un délai raisonnable. Étant donné que la réalisation des objectifs visés serait hautement incertaine si le rapprochement était effectué sur une base volontaire (sous-option 2a), il apparaît approprié de procéder par voie d'instrument juridiquement contraignant (sous-option 2b).

Option 3 (rapprochement total): le rapprochement serait fondé sur l'option 2, mais il serait étendu à tous les autres aspects du droit matériel des marques et des procédures en la matière. Il serait effectué sur une base soit volontaire (option 3a), soit contraignante (option 3b). Toutefois, l'analyse des problèmes existants n'a pas démontré de nécessité manifeste

d'harmoniser pleinement toutes les dispositions sur les marques. En outre, les États membres ne semblent pas prêts à un changement aussi important. Ainsi, l'option 3 serait disproportionnée par rapport aux besoins réels, et sa faisabilité politique hautement incertaine.

Option 4 («règlement uniforme»): les législations nationales sur les marques seraient entièrement remplacées par un corpus unique de règles uniformes à l'échelle de l'UE. En conséquence, tous les offices nationaux appliqueraient des dispositions identiques. Toutefois, plus encore que l'option 3, cette option serait clairement disproportionnée et doit être écartée d'emblée.

Objectif n° 1: rapprocher les législations sur les marques¹

	Efficacité	Efficience			Évaluation globale
		Plus grand rapprochement des législations sur les marques et des procédures en la matière	Temps nécessaire	Coût global	
1. Scénario de référence	0	0	0	0	0
2. Rapprochement partiel					
2a. Sur une base volontaire	?	--	-	+	-
2b. Sur une base contraignante	++	+	-	+	++
3. Rapprochement total					
3a. Sur une base volontaire	?	--	--	-	-
3b. Sur une base contraignante	++	--	--	--	+/-
4. Règlement uniforme	++	--	--	--	+/-

L'option 2b retenue devrait avoir un effet essentiellement positif sur tous les **utilisateurs** du système des marques, notamment les PME. À long terme, elle devrait contribuer à améliorer l'efficience et l'efficacité des procédures au sein des **offices nationaux de propriété industrielle** et permettre des économies importantes. Enfin, elle devrait être clairement profitable à l'**OHMI**, si l'on considère que le système de la marque communautaire devrait servir de référence et que l'Office a pour mission de soutenir et de coordonner les efforts tendant à faire converger les pratiques et les outils des offices nationaux. En outre, l'une des mesures d'harmonisation prioritaires, à savoir l'instauration d'un système prévoyant «une taxe par classe», s'accompagnera d'un ajustement approprié des dispositions relatives à la demande de marque communautaire, au renouvellement de la marque et aux taxes par classe, qui sera aussi profitable aux **utilisateurs**.

¹ Barème appliqué: effet positif: de légèrement positif (+) à très positif (++); effet négatif: de légèrement négatif (-) à très négatif (--); résultat incertain: (?); aucune incidence: 0.

5.2. Absence de base juridique claire pour la coopération

Option 1 (scénario de référence): aucune base juridique spécifique ne serait prévue pour la coopération.

Option 2: une base juridique claire serait établie, qui permettrait à l’OHMI et aux offices nationaux de coopérer (coopération optionnelle), en vue d’harmoniser les pratiques et de développer des outils et bases de données communs. Étant donné le caractère non contraignant de cette option, on ne saurait espérer que tous les offices participent.

Option 3: les offices nationaux et l’OHMI seraient tenus de coopérer (coopération obligatoire). Les objectifs de cette coopération seraient clairement définis, afin de permettre un suivi de leur réalisation. Avec cette option, la participation de tous les offices serait assurée, et il serait plus facile à ces derniers de justifier, auprès de leurs autorités budgétaires, l’affectation de ressources à des projets communs avec d’autres offices de propriété industrielle, de même qu’il serait plus facile à l’OHMI de valider en interne ses dépenses en activités de coopération.

Objectif n° 2: établir une base juridique adéquate pour la coopération

	Efficacité	Efficience			Évaluation globale
	Plus grande incitation à coopérer	Temps nécessaire	Coût global	Proportionnalité	
1. Scénario de référence	0	0	0	0	0
2. Base juridique pour une coopération optionnelle	?	+	+	?	?
3. Base juridique pour une coopération obligatoire	++	+	+	+	+

L’option 3 retenue garantirait une pleine participation au processus tendant à faire converger les pratiques et à développer des outils communs et répondrait ainsi aux attentes des **utilisateurs**. Pour les **offices nationaux**, elle se traduirait par des économies et des gains d’efficience significatifs sur le moyen à long terme. Les offices nationaux pourraient s’appuyer sur l’expérience acquise dans le contexte du Fonds de coopération de l’OHMI et continuer à développer le cadre existant, ce qui faciliterait une transition harmonieuse. L’OHMI a clairement démontré sa capacité à gérer efficacement, et selon un calendrier serré, des projets de coopération de grande ampleur et il pourra aussi tirer avantage des projets communs.

5.3. Renforcement des capacités de coopération: équipements techniques

Option 1: chaque office de propriété industrielle devrait se procurer et développer les équipements nécessaires.

Option 2: il serait possible aux offices de propriété industrielle d’accéder aux équipements et outils nécessaires dans un cadre de coopération volontaire.

Option 3: les équipements nécessaires seraient accessibles dans un cadre de coopération obligatoire. Seule cette option garantirait que tous les offices s'engagent à développer des outils et bases de données communs et en profitent.

Objectif n° 3: renforcer les capacités techniques des offices nationaux de propriété industrielle

	Efficacité	Efficienc			Évaluation globale
	Plus grande sécurité d'accès aux équipements	Temps nécessaire	Coût global	Proportionnalité	
1. Scénario de référence	0	0	0	0	0
2. Accès optionnel aux outils	?	?	+	+	?
3. Accès obligatoire aux outils	++	+	+	+	+

En vertu de l'option 3 retenue, les **utilisateurs** peuvent espérer des solutions informatiques convergentes et technologiquement modernes, garanties d'une plus grande accessibilité, d'une efficacité accrue et de moindres coûts. Un meilleur accès au développement informatique permettra aux **offices de propriété industrielle** de profiter véritablement d'un renforcement de la coopération. L'**OHMI** tirera aussi avantage de l'option retenue.

5.4. Renforcement des capacités de coopération: financement

5.4.1. Financement en général

Option 1: il incomberait à chaque office de propriété industrielle et à l'OHMI de supporter le coût intégral de leurs activités de coopération. Cette option, qui dissuaderait les États membres de participer à des projets de coopération, échouerait à réaliser l'objectif visé.

Option 2: les activités de coopération seraient financées sur le budget de l'UE. Toutefois, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, il est hautement improbable d'obtenir une contribution substantielle de cette source.

Option 3: le financement serait assuré par le budget de l'OHMI, qui utiliserait une partie de ses recettes annuelles à cet effet. Un mécanisme de financement approprié serait mis au point, qui prévoirait notamment des contrôles visant à garantir que les fonds ne sont utilisés qu'aux fins spécifiques auxquelles ils sont destinés et à la condition du respect de critères de conformité. L'OHMI a accumulé un excédent important, qui est déjà utilisé en partie pour financer des projets du Fonds de coopération. En outre, le résultat budgétaire annuel de l'OHMI est constamment en excédent sur ses dépenses opérationnelles. Les nouvelles activités de coopération pourraient donc être financées par les recettes annuelles et/ou l'excédent existant. Un financement suffisant serait ainsi assuré. Le coût des activités de coopération entre l'OHMI et les offices nationaux devrait s'échelonner entre 17 et 20 millions d'euros par an, ce qui représente environ 10 % des recettes opérationnelles de l'OHMI. Les prévisions budgétaires montrent que l'option 3 ne déséquilibrerait pas le budget de l'OHMI.

Objectif n° 4: garantir un financement à long terme

Options	Critères d'évaluation			
	Efficacité (réalisation de l'objectif)	Efficience		Évaluation globale
Garantir un financement à long terme	Plus grande sécurité de financement	Temps nécessaire	Coût global	
1. Financement par les États membres	0	0	0	0
2. Financement sur le budget de l'UE	?	?	0	-
3. Financement sur le budget de l'OHMI	++	++	0	++

5.4.2. Financement sur le budget de l'OHMI: mécanisme de financement

Le rapport analyse deux modes de financement possibles: un financement par sommes forfaitaires en fonction d'une clé de répartition convenue (3.1a) et un financement par projet sous la forme de subventions (3.2a). Sur la base de cette analyse, le rapport conclut que la seconde option est plus à même de réaliser les objectifs visés.

Utilisation du budget de l'OHMI – mécanisme de financement

Options de financement par le budget de l'OHMI Mode de financement	Efficacité (réalisation de l'objectif consistant à garantir un financement à long terme)	Efficience		Évaluation globale
		Adéquation du financement	Complexité et transparence	
1a. Sommes forfaitaires selon une clé de répartition	+/-	-	-	-
2a. Financement par projet sous forme de subventions	++	++	+	++

5.4.3. Financement sur le budget de l'OHMI: source du financement

Après analyse des options possibles, notamment un financement sur le budget opérationnel de l'OHMI (3.1b), une recette spéciale de l'OHMI (3.2b) ou une utilisation accrue de la réserve financière accumulée (3.3b), il apparaît que l'option la plus appropriée consisterait à financer les activités de coopération avec l'ensemble des recettes annuelles de l'OHMI.

Utilisation du budget de l'OHMI – source du financement

Options de financement par le budget de l'OHMI Source du financement	Efficacité (réalisation de l'objectif consistant à garantir un financement à long terme)	Efficience			Évaluation globale
		Adéquation du financement	Pertinence (source/finalité)	Risque pour le budget de l'OHMI	
1b. Financement sur le budget opérationnel	++	+	0	+/-	+
2b. Financement par une recette spéciale (taxes de renouvellement)	++	-	-	0	0
3b. Utilisation de l'excédent (affectation accrue au Fonds de coopération)	--	+	0	0	-

5.4.4. Impacts de l'option retenue

Les **utilisateurs** profiteraient clairement des résultats du nouveau régime de coopération. Celui-ci n'aurait, en outre, aucun impact sur eux, puisque les projets communs avec les offices nationaux de propriété industrielle seraient financés par le budget de l'OHMI. La garantie de fonds suffisants pour financer les activités de coopération permettrait aux **offices nationaux de propriété industrielle** de s'engager à participer à long terme à des projets communs de coopération. Le financement des activités de coopération par l'**OHMI** aurait certes un impact important sur son budget. On peut néanmoins conclure que le budget de l'OHMI serait en mesure d'absorber, sur les recettes opérationnelles annuelles, les dépenses supplémentaires liées au financement de projets de coopération avec les offices nationaux, compte tenu également de l'incidence de l'ajustement apporté aux taxes perçues par l'OHMI avec l'instauration du système «une taxe par classe». Ainsi, l'option retenue ne déséquilibrerait pas le budget de l'OHMI.

6. SUIVI ET EVALUATION

Trois ans après l'expiration du délai de transposition de la directive, les États membres pourraient soumettre à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Sur la base des données ainsi recueillies, la Commission pourrait elle-même établir un rapport contenant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises. Par ailleurs, les activités de coopération financées sur le budget de l'OHMI devraient faire l'objet de contrôles et d'un suivi conformément aux règles financières applicables à l'Office, notamment en ce qui concerne les procédures en matière de subventions. Les progrès dans le sens d'une convergence des pratiques et des outils pourraient être mesurés annuellement, sur la base de rapports de synthèse de l'OHMI. Cinq années après l'entrée en vigueur du règlement sur la marque communautaire tel que modifié (et, s'il y a lieu, également de la directive sur les marques telle que modifiée), la Commission pourrait réexaminer le nouveau cadre juridique de la coopération, en prêtant tout particulièrement attention au mécanisme de financement de la coopération. Ce réexamen devrait être fondé sur les rapports de synthèse annuels établis par l'OHMI.