

**Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)»**

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Rapporteur général: **M. HERNÁNDEZ BATALLER**

Les 15 et 16 avril 2013, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen respectivement, ont décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la:

*Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)*

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

Le 16 avril 2013, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée "Marché unique, production et consommation" de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 491<sup>e</sup> session plénière des 10 et 11 juillet 2013 (séance du 11 juillet 2013) de nommer M. HERNÁNDEZ BATALLER rapporteur général, et a adopté le présent avis par 116 voix pour et 2 abstentions.

## 1. Conclusions et recommandations

1.1 Au regard de la valeur économique indiscutable des marques et de leur incidence positive sur le fonctionnement du marché intérieur, le présent cadre normatif de protection supranationale s'avère manifestement insuffisant. La proposition de directive constitue cependant une avancée par rapport à la situation actuelle qui se caractérise par des divergences normatives entre la marque de l'UE et les marques nationales.

1.2 Par conséquent, le Comité plaide pour un renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle attachés à l'utilisation légitime d'une marque commerciale, en améliorant autant que possible le registre des marques de l'UE et en incitant la Commission européenne à soutenir l'OHMI dans l'exercice de ses fonctions de contrôle du respect des droits en question.

1.3 À cet égard, le droit de l'Union confère au titulaire d'une marque aussi bien son utilisation exclusive dans un but lucratif ("ius utendi") que la possibilité d'empêcher que son exploitation soit compromise par les actes de tiers consistant à imiter ou à s'appropriier abusivement des signes distinctifs ("ius prohibendi"). Le Comité demande l'adoption de mesures préventives et de réparation à l'égard du piratage, qui porte préjudice à la compétitivité des entreprises européennes.

1.4 Toutefois, la réglementation de l'UE en vigueur ne définit pas avec précision les conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque peut entamer les actions appropriées pour empêcher ces actes.

1.5 De manière générale, l'ensemble de ce processus d'harmonisation devrait aboutir au cours des prochaines années à

l'uniformisation du droit des marques par l'adoption d'un Code des marques de l'Union, qui devrait notamment permettre l'instauration d'une procédure souple, uniforme et économique qui aide les intéressés à opter librement pour l'enregistrement volontaire de la marque commerciale, ce qui mettra un terme aux disparités législatives actuelles.

1.6 Le CESE devrait jouer un rôle actif dans la procédure législative d'adoption de l'ensemble des actes liés à la propriété intellectuelle; il regrette dès lors que la proposition de modification du règlement sur la marque communautaire ne lui soit pas soumise à consultation.

1.7 Le CESE espère qu'à l'avenir un régime garantira une protection uniforme des marques pour les entreprises et les consommateurs.

## 2. Introduction

2.1 Au niveau international, le droit des marques est régi par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, revue pour la dernière fois à Stockholm le 14 juillet 1967 et amendée le 28 septembre 1979 <sup>(1)</sup> (ci-après dénommée la "Convention de Paris").

2.2 En vertu de l'article 19 de cette convention, les États auxquels elle s'applique se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.

<sup>(1)</sup> Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851.

2.3 Cette disposition a servi de base pour l'adoption de l'arrangement de Nice relatif à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté lors de la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé pour la dernière fois à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 <sup>(2)</sup>. La classification de Nice est révisée tous les cinq ans par un comité d'experts.

2.4 Selon la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), seules parmi les États membres de l'Union la République de Chypre et la République de Malte ne sont pas parties à l'arrangement de Nice, mais utilisent toutes deux la classification de Nice.

2.5 La protection des marques est essentiellement territoriale. Cela tient au fait que la marque est un droit de propriété qui protège un signe sur un territoire défini.

2.5.1 Dans le droit primaire de l'Union, la protection de la propriété intellectuelle est prévue à l'article 17, paragraphe 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux.

2.5.2 L'article 118 TFUE dispose également que dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

2.6 Au sein de l'Union européenne coexistent la protection de la marque nationale et celle de la marque communautaire. Le titulaire d'une marque nationale peut exercer les droits dérivés de ladite marque sur le territoire de l'État membre dont la législation sert de base à la protection de la marque. Le titulaire d'une marque communautaire peut faire la même chose sur le territoire des vingt-huit États membres, car la marque produit ses effets sur l'ensemble de ce territoire.

2.7 Les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, codifiée par la suite par la directive 2008/95/CE.

2.8 Parallèlement aux systèmes de marques nationaux, et en liaison avec eux, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, a créé un système autonome d'enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute l'UE. C'est dans ce contexte qu'a été créé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des marques communautaires.

2.9 Au cours des dernières années, la Commission a organisé des débats publics sur la propriété intellectuelle, auxquels a participé le CESE et, en 2011, a annoncé une révision du système des marques en Europe afin de le moderniser tant à l'échelle de l'UE que des États membres, en le rendant plus efficace, plus efficient et plus cohérent dans son ensemble.

2.10 Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur le plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil de l'Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle <sup>(3)</sup>. Le CESE espère que des améliorations soient introduites dans le cadre juridique pour renforcer le contrôle des droits de propriété intellectuelle de la part des autorités douanières et garantir une sécurité juridique adéquate.

2.11 Le système européen des marques est fondé sur le principe de la coexistence et de la complémentarité entre la protection des marques à l'échelon national et au niveau européen.

2.12 Si le règlement relatif aux marques prévoit un système complet couvrant tous les aspects du droit matériel et procédural, l'harmonisation législative actuellement prévue par la directive concerne uniquement certains aspects du droit matériel, et la proposition vise donc à ce que les règles fondamentales soient globalement similaires et, au minimum, que les principales règles de procédure soient compatibles.

2.13 La proposition a pour objectif de promouvoir l'innovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficaces, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.

2.14 Cette refonte poursuit les objectifs concrets suivants:

- moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle. Il s'agit de modifier les dispositions obsolètes, d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne aussi bien leur portée que leurs limites;
- rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire, et ce:
  - a) en insérant de nouvelles règles de droit matériel dans la directive;
  - b) en y définissant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement, en particulier celles pour lesquelles les divergences actuelles sont sources de problèmes majeurs pour les utilisateurs, dans les cas où cet alignement est jugé indispensable pour créer un cadre européen harmonieux de systèmes complémentaires de protection des marques;
- faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'OHMI, en mettant en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement d'outils communs.

<sup>(2)</sup> Recueil des traités des Nations unies, vol. 818, n° I-11849.

<sup>(3)</sup> JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

2.15 La proposition de directive entend, d'une part, actualiser et améliorer les dispositions en vigueur en ce qui concerne:

- la nouvelle définition de la marque, en proposant l'enregistrement d'objets qui peuvent être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes;
- les droits conférés par la marque, visés aux articles 10 et 11 qui portent sur les droits conférés sans préjudice des droits antérieurs; les cas de double identité, l'utilisation en tant que dénomination sociale de l'entreprise ou nom commercial, l'usage dans une publicité comparative, les expéditions de fournisseurs commerciaux, les produits introduits sur le territoire douanier, les actes préparatoires et la limitation des effets de la marque.

2.16 D'autre part, la proposition vise à harmoniser davantage les dispositions de droit matériel par: la protection des indications géographiques et des mentions traditionnelles; la protection des marques jouissant d'une renommée; la mise en évidence le droit des marques en tant qu'objet de propriété, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'une cession des droits réels et la réglementation des marques collectives.

2.17 S'agissant de l'harmonisation des principales règles de procédure, elle couvre: la désignation et la classification des produits et services; l'examen d'office; les taxes; les procédures d'opposition; le non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition; la procédure de déchéance ou de nullité; le non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité.

2.18 En complément au cadre juridique de coopération proposé dans le cadre de la révision du règlement, la proposition entend également faciliter la coopération entre les offices, l'article 52 établissant la base juridique pour faciliter la coopération entre l'OHMI et les offices de propriété intellectuelle des États membres.

### 3. Remarques générales

3.1 Le CESE accueille avec satisfaction la proposition de directive de la Commission européenne qui s'avère particulièrement opportune dans un contexte économique mondial caractérisé par une forte compétitivité, ainsi que par une décélération économique en Europe.

3.1.1 La marque contribue, d'une part, à la création de valeur des entreprises et à la fidélisation de la clientèle et, d'autre part, à la protection des consommateurs.

3.1.2 Ce dernier aspect est particulièrement important pour plusieurs raisons:

- premièrement, parce que la protection des marques réduit les coûts de recherche des consommateurs;
- deuxièmement, parce qu'elle garantit un niveau de qualité cohérent, qui oblige le producteur à veiller au contenu du produit et du service;
- troisièmement, parce qu'il exige un investissement dans l'amélioration et l'innovation qui renforce la confiance commerciale des consommateurs.

3.2 La proposition de directive améliorera le cadre juridique actuel des législations des États membres de manière significative sur trois aspects:

- la simplification des systèmes d'enregistrement des marques de toute l'UE et, partant, la réduction des coûts et l'augmentation de la vitesse des procédures;
- la sécurité juridique découlant d'une amélioration de la complémentarité entre les règles internes et les règles supranationales dans ce domaine, et la coordination entre les autorités compétentes; et enfin;
- l'élévation des niveaux de protection de la propriété intellectuelle, qui résulte principalement de la clarification du régime relatif aux biens en transit, l'introduction de nouveaux critères d'enregistrement tels que les marques sonores, et certaines précisions concernant la protection des indications géographiques ou des langues autres que celles de l'UE, entre autres.

3.3 À la lumière de l'évolution économique, commerciale et juridique, elle introduit des nouveautés importantes comme la définition de la marque, ce qui autorise une identification non graphique qui permet une identification plus précise, ouvrant ainsi la porte à l'enregistrement de marques pouvant être représentées par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes.

3.4 Le CESE juge positif que la proposition entende harmoniser davantage les dispositions de droit matériel par la protection des indications géographiques et des mentions traditionnelles, la protection des marques jouissant d'une renommée et le traitement des marques en tant qu'objet de propriété, comme la cession et des aspects essentiels de l'exploitation commerciale. L'introduction dans la proposition de la directive des marques collectives et des marques de garanties revêt une grande importance pour les entreprises et pour les consommateurs.

3.5 Enfin, l'harmonisation des principales règles de procédure est accueillie avec satisfaction par le CESE, car elle conduit à l'établissement de règles communes pour la désignation et la classification des produits et des services, selon les principes définis par la Cour de justice, l'examen d'office, ainsi que la procédure d'opposition et celles de la déchéance ou de la déclaration de nullité.

3.6 En outre, le Comité se réjouit que la procédure d'élaboration de la proposition de directive ait donné lieu à une vaste publicité et une large participation des secteurs concernés de la société civile.

3.7 Toutefois, il convient de formuler certaines objections concernant l'objet et le contenu de la proposition sans préjudice de ce que peut prévoir la proposition de modification du règlement (CE) n° 207/2009 en vigueur, qui a établi un système unique d'enregistrement des droits unitaires, et qui constitue un paquet législatif avec la proposition de directive à l'examen.

3.8 À cet égard, le Comité manifeste son étonnement que la proposition COM(2013) 161 du 27 mars 2013 de modification du règlement sur la marque communautaire ne lui ait pas été soumise pour avis.

3.9 Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un acte qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (article 118 TFUE) et qui touche au niveau de protection des consommateurs (article 169 TFUE), une interprétation contextuelle et cohérente des dispositions des traités qui attribuent expressément au Comité la compétence consultative dans ces domaines justifie la participation obligatoire du CESE à la procédure législative d'adoption de l'acte en question.

3.10 À cet égard, le droit de l'Union confère au titulaire d'une marque son utilisation exclusive dans un but lucratif ("ius utendi") ainsi que la possibilité d'empêcher que son exploitation ne soit compromise par les actes de tiers consistant à imiter ou à s'approprier de manière abusive des signes distinctifs ("ius prohibendi"), article 9 du règlement (CE) n° 207/2009.

3.11 Toutefois, la réglementation de l'UE en vigueur ne définit pas avec précision les conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque peut entamer les actions appropriées pour empêcher ces actes.

3.11.1 Bien que la proposition de directive accroisse de manière significative le nombre de cas dans lesquels le titulaire de la marque peut interdire son utilisation par des tiers (article 10), en prévoyant notamment une nouvelle disposition concernant la violation des droits du titulaire par l'usage d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support (article 11), ou son utilisation abusive par un agent ou un représentant du titulaire (article 13), la détermination exacte de la portée du droit est soumise à l'appréciation du juge compétent si une action judiciaire est entamée par l'intéressé.

3.11.2 Il reviendra donc à chaque juridiction d'établir s'il existe ou non un risque de confusion ou d'appropriation abusive par un tiers de la marque protégée et, le cas échéant, de déterminer les compensations qui reviennent au titulaire en fonction de la demande introduite.

3.11.3 Par conséquent, la proposition de directive n'offre pas une protection uniforme des droits d'exploitation du titulaire de la marque, ni de ceux des consommateurs lorsque ceux-ci peuvent être affectés par un usage abusif ou frauduleux d'une marque commerciale.

3.12 La complémentarité entre le système supranational et les systèmes nationaux de protection des droits du titulaire d'une marque induit donc un risque manifeste en ce qui concerne l'efficacité et la rapidité de ladite protection, que vise la proposition.

3.12.1 Ainsi, il n'est pas garanti que l'on puisse surmonter le problème des divergences internes résultant d'une transposition incorrecte des dispositions de la directive 2004/48/CE (sur le respect du droit à la propriété intellectuelle), relatives aux mesures de garantie de l'action:

- en cessation, y compris l'éventuelle destruction des marchandises et des moyens utilisés pour leur fabrication, ou l'imposition d'astreintes;
- en dommages et intérêts, ou la possibilité d'une publication de l'arrêt correspondant.

3.12.2 Cette insécurité juridique sera aggravée lorsque les violations des droits du titulaire de la marque ont lieu dans plusieurs États membres;

3.13 Ce problème est aggravé par le fait que la proposition de directive prévoit elle-même des dispositions qui accroissent le niveau de complexité de la protection en question.

3.13.1 Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 4 (motifs de refus ou de nullité) dispose qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur et qu'"un État membre peut aussi prévoir que de telles marques sont refusées à l'enregistrement".

3.14 Étant donné que, selon l'OHMI, il est exclu de considérer l'absence d'intention d'utilisation comme une preuve de mauvaise foi, quelle autorité établira des critères uniformes pour que les évaluateurs compétents puissent apprécier l'existence d'autres indications d'une mauvaise foi?

3.15 Cette lacune réglementaire est paradoxale si on la met en parallèle avec la nouvelle disposition prévue à au paragraphe 5 de l'article 10 de la proposition de directive qui habilite le titulaire d'une marque enregistrée à empêcher tout tiers d'introduire des produits provenant de territoires qui n'appartiennent pas au territoire douanier de l'État membre, qu'ils y soient mis en libre pratique ou non. Par conséquent, dans ce cas, la proposition de directive n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice sur les marchandises en transit (affaires C-446/09 et C-495/09, Philips/Nokia), et invalide toute présomption ou preuve fondées sur la bonne foi que pourraient faire valoir les tiers en question<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Le paragraphe 5 de l'article 10 dispose que: "Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque." Il s'agit en bref d'établir un mécanisme contre la falsification de marchandises fabriquées en dehors de l'UE en ne permettant pas que les personnes concertées bénéficient de la fiction juridique selon laquelle les biens en transit n'entrent pas sur le territoire douanier de l'UE.

3.16 D'autre part, la prévention et la répression de ce type de pratiques commerciales illégales seraient nettement renforcées si la proposition de la directive prévoyait une base juridique spécifique pour habiliter la Commission européenne à intensifier son action par une coopération avec les autorités des pays tiers dont les entreprises se livrent de manière généralisée et systématique à de telles pratiques.

3.17 Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la proposition de directive qui prévoient de manière générale que les États membres établissent une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5, ne sont pas suffisantes. Il conviendrait de préciser davantage la nature de la procédure en question et de fixer de manière réglementaire le délai raisonnable dans lequel les autorités nationales compétentes doivent agir conformément aux dispositions prévues par le paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux (droit à une bonne administration).

3.18 De même, des raisons d'efficacité et de prévisibilité propres à une protection supranationale des titulaires du droit de marque exigent une révision du contenu d'autres dispositions de la proposition de directive, comme les articles 44 et 52. S'agissant du premier des deux articles, qui prévoit de soumettre l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque commerciale au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et services après la première classe,

il conviendrait de fixer un taux maximal pour les taxes en question.

3.19 Par ailleurs, s'agissant de l'article 52 qui prévoit la coopération entre les États membres et l'OHMI en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des outils et de parvenir à des résultats cohérents dans l'examen et l'enregistrement des marques, il conviendrait de prévoir une disposition spécifique qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 291 TFUE, confie à la Commission des compétences d'exécution dans ce domaine en vue de l'adoption d'un "code de conduite" contraignant.

3.20 La coopération administrative de l'OHMI et les différents offices nationaux doit être considérée comme une question d'intérêt commun, conformément aux dispositions de l'article 197 TFUE. Il serait particulièrement opportun dans ce contexte de faciliter l'échange d'information et de fonctionnaires, ainsi que d'appuyer des programmes de formation, en prévoyant à cet effet des enveloppes budgétaires de nature publique.

3.21 De manière générale, l'ensemble de ce processus d'harmonisation devrait aboutir au cours des prochaines années à l'uniformisation du droit des marques par l'adoption d'un Code des marques de l'Union, qui devrait notamment permettre l'instauration d'une procédure souple, uniforme et économique qui aide les intéressés à opter librement pour l'enregistrement volontaire de la marque commerciale.

Bruxelles, le 11 juillet 2013.

*Le président*  
*du Comité économique et social européen*  
Henri MALOSSE

---