

QUESTION 66

La marque européenne

Annuaire 1974/I, pages 55 - 57

Q66

Comité Exécutif et Conseil des Présidents de Melbourne, 24 février - 2 mars 1974

QUESTION Q66

Convention relative à un droit européen des marques

L'AIPPI adopte la résolution suivante:

L'AIPPI affirme qu'une convention établissant un droit européen des marques doit reposer sur les principes suivants:

Adhésion

La présente convention doit lier les Etats membres de la CEE, mais une faculté d'adhésion doit être réservée en faveur d'Etats entretenant des relations économiques très étroites avec le Marché commun.

Accessibilité

Les ressortissants des Etats signataires de la Convention de Paris doivent être habilités à déposer des demandes d'enregistrement de marques européennes.

Caractère unitaire

La marque européenne ne peut être accordée que pour l'ensemble des territoires des Etats contractants.

- Première variante: Elle produit sur le territoire de ces Etats un effet unitaire régi par la convention.

- Deuxième variante: Mais elle produit, sur le territoire de chaque Etat contractant, les mêmes effets qu'un enregistrement national.

Coexistence de droits nationaux avec le droit européen

La convention doit, pour des raisons pratiques, maintenir la possibilité d'obtenir des enregistrements nationaux régis par les droits nationaux. Elle doit cependant encourager les propriétaires de marques à requérir des demandes européennes. La convention doit en particulier stipuler que, lorsqu'une marque européenne est délivrée en faveur d'une personne qui est déjà titulaire d'enregistrements nationaux portant sur une marque identique, elle se substitue, après un certain délai, à ce ou à ces enregistrements sans préjudice des droits acquis par le fait de ce ou de ces derniers.

Marque de service

La marque européenne doit pouvoir s'appliquer indifféremment aux produits et aux services.

Examen

L'office européen doit relever les marques antérieures susceptibles d'entrer en conflit avec la demande européenne; il n'est toutefois investi d'aucun pouvoir de rejet ex officio sur la base desdites marques. L'office doit notifier au demandeur l'existence des marques antérieures avec lesquelles la demande peut entrer en conflit et signaler la demande européenne aux titulaires d'antériorités.

Opposition

La convention doit reconnaître à toute personne justifiant d'un intérêt le droit de s'opposer à une demande d'enregistrement de marque européenne. L'action peut être fondée sur l'un quelconque des motifs susceptibles d'être retenus par l'office européen comme motifs de refus de la demande en application de la présente convention et de la Convention de Paris. Au rang de ces motifs figure le conflit avec des droits nationaux antérieurs, notamment le droit pouvant résulter d'une marque utilisée mais non enregistrée.

Incontestabilité

L'enregistrement d'une marque européenne qui a été utilisée doit, après un délai de cinq ans, devenir incontestable à l'égard des droits privatifs antérieurs. L'incontestabilité ne doit pas être soumise à l'obligation d'utiliser un signe indiquant que la marque est enregistrée. La période pendant laquelle la marque peut être contestée doit pouvoir être réduite à l'égard d'un tiers auquel une notification a été faite par le titulaire de la marque; dans ce cas, l'incontestabilité de la marque n'est pas subordonnée à son utilisation.

Qualité pour invoquer des droits antérieurs

Seul le titulaire de droits antérieurs ou une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir est habilité à les invoquer à l'encontre d'une marque postérieure.

Obligation d'usage

L'AIPPI estime que le maintien des droits découlant d'une marque européenne doit être subordonné à un usage sérieux et effectif de ladite marque. L'appréciation du caractère sérieux et effectif de l'usage ne devrait pas être subordonnée à titre principale au nombre des pays dans lesquels il s'est réalisé. En l'absence de justes motifs indépendants de la volonté de son titulaire, le fait de ne pas avoir exploité une marque dans le cinq ans suivant son enregistrement, ou repris son exploitation après une interruption de cinq ans, peut conduire à la déchéance de la marque pour défaut d'usage dès lors que l'action en déchéance est introduite avant que l'usage sérieux et effectif de la marque n'ait été entrepris ou repris.

Transformation en demandes nationales ou en enregistrements nationaux

1. Le déposant dont la demande d'enregistrement de marque européenne a été rejetée, ou le titulaire d'un enregistrement de marque européenne radié, doit avoir la facilité de déposer, dans un délai raisonnable à compter de la date de rejet ou de radiation, des demandes nationales soumises à la législation nationale de chaque Etat membre et bénéficiant de la date de priorité de la marque européenne rejetée ou radiée.
2. L'AIPPI donne mandat à la Commission spéciale de formuler sur la base de la résolution adoptée les observations détaillées que l'AIPPI doit présenter à la Commission de la CEE.
3. L'AIPPI décide de continuer l'étude de la question.

* * * * *

QUESTION 66

La marque européenne

Annuaire 1978/II, pages 62 - 64
30^e Congrès de Munich, 15 - 19 mai 1978

Q66

QUESTION Q66

La marque européenne

Résolution

L'AIPPI,

après avoir procédé à une première discussion de la question lors du Conseil des Présidents à Paris, et ayant présenté ses premières observations sur le Mémorandum de la Commission de la CEE relatif à la création d'une marque communautaire (Annuaire 1977/II, p. 348) et sur les principes contenus dans les deux premières parties de l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire (Annuaire 1978/I, p. 63), a continué l'étude en question au Congrès de Munich;

I. réaffirme sa position antérieure sur l'utilité de l'institution d'une marque communautaire, non seulement dans l'intérêt de ressortissants des pays du Marché Commun, mais également des ressortissants des pays tiers, à condition que la nouvelle législation ne porte pas atteinte à des intérêts légitimes des titulaires des droits antérieurs;

II. émet le vœu que la marque communautaire soit instituée par la voie d'un traité qui offre de grands avantages en comparaison avec celle d'un règlement CEE;

III. confirme les observations qu'elle a présentées antérieurement, et notamment sur les questions particulières suivantes:

1. Procédure d'enregistrement et recherche des droits antérieurs

a) L'examineur pourra retenir les motifs de refus absolus.

b) Quant aux motifs de refus relatifs,

- l'Office procédera à une recherche documentaire des droits antérieurs,
- et en communiquera les résultats à titre d'information:

- au demandeur,
- aux tiers intéressés.

2. L'opposition

a) Conformément à ce qui est prévu dans l'avant-projet CEE, l'opposition doit être ouverte aux motifs de refus absolus.

b) En ce qui concerne les motifs de refus relatifs:

- Ouverture de l'opposition aux titulaires:

1. de marques communautaires ou nationales, enregistrées ou déposées;

2. de marques notoires au sens de l'article 6bis, c'est-à-dire connues des milieux intéressés,

3. des noms commerciaux notoires (à portée nationale); exceptionnellement, s'il s'en trouve, des enseignes notoires (à portée nationale).

- Exclusion de l'opposition aux titulaires de droits d'usage (marque, nom commercial, enseigne) à portée nationale, mais à la condition que les titulaires de ces droits puissent les faire valoir devant leur juge national

- soit par action directe en nullité;

- soit par action reconventionnelle;

- soit par exception à une action en contrefaçon.

3. Procédure de conciliation

Cette procédure peut être acceptée aux conditions suivantes:

a) recours facultatif à la conciliation;

b) résultat de celle-ci non contraignant;

c) réalisée par l'examineur agissant comme médiateur;

d) garanties que l'accord réalisé soit licite au regard de l'article 85 Traité CEE.

4. Effets d'un droit antérieur

Les droits régionaux ou locaux antérieurement acquis doivent être protégés, mais dans les limites territoriales des droits acquis.

5. Point de départ de la durée de la protection

Il convient de distinguer deux questions:

- a) Pour la durée de l'enregistrement de la marque, il convient de prendre comme point de départ la date du dépôt.
- b) Pour les effets de la marque à l'égard d'un tiers qui l'utilise illicitement, il semble que dans un système d'enregistrement, la date à prendre en considération devrait être celle de l'enregistrement ou même celle de la publication de cet enregistrement. Mais on peut envisager d'accorder au déposant des droits supplémentaires: sous réserve de l'enregistrement, les dommages et intérêts pourraient courir

- soit depuis la notification par le titulaire,
- soit depuis la publication de la demande.

6. Incontestabilité

La doctrine de l'incontestabilité est approuvée, mais le système proposé dans l'avant-projet doit être remplacé par des règles plus simples.

7. Droits nationaux antérieurs nés postérieurement à l'entrée en vigueur de la législation communautaire

Ces droits doivent être intégralement maintenus, car on ne peut souffrir une érosion de ces droits à partir du moment où est admise la coexistence des marques nationales et de la marque européenne.

8. Instance compétente pour statuer sur la validité de la marque communautaire

a) Le système proposé par la Commission CEE aux articles 156 ss., et qu'elle s'est efforcée de justifier dans le document de travail No 9, soulève des difficultés d'ordre pratique telles qu'il ne peut être accepté.

Ce système consiste à réserver à l'Office européen tout le contentieux de la validité et du maintien en vigueur de la marque, qui échapperait ainsi à l'appréciation du juge national chargé cependant de réprimer les contrefaçons.

Il paraît indispensable que la compétence de statuer sur la contrefaçon ne soit pas dissociée de la compétence d'apprécier la validité de la marque et sa portée, ce qui requiert une unité de juridiction.

b) La solution proposée par la CEE manque au surplus de cohérence puisqu'elle abandonne à l'appréciation du juge national la nécessité de surseoir à statuer (article 159).

c) Il est nécessaire que le tribunal national soit compétent pour, dans le cadre d'une action en contrefaçon, statuer sur l'exception de nullité ou de déchéance de la marque.

d) Et il faudrait, à tout le moins, que le juge national puisse se prononcer sur la portée de la marque.

e) Enfin, l'unification de l'interprétation du droit de la marque communautaire doit être réalisée au sein d'une cour de justice spécialisée.

* * * * *

QUESTION 66

La marque européenne

Annuaire 1980/I, page 59

Q66

Comité Exécutif et Conseil des Présidents de Toronto, 23 - 29 septembre 1979

QUESTION Q66

La marque européenne

Résolution

L'AIPPI

A) *approuve* les observations de sa Commission sur le Projet de directive du Conseil de ministres de la CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les marques;

B) *marque* son accord pour que ses représentants auprès des autorités chargées d'élaborer le Règlement sur la marque communautaire (article 55) fassent valoir un système d'incontestabilité de la marque, dont les lignes directrices, qui pourraient suivant les circonstances être assouplies, sont les suivantes:

Le titulaire du droit de marque antérieur sera déchu du droit de le faire valoir envers le titulaire de la marque postérieure enregistrée,

à la double condition:

1. que ce dernier ait fait un usage **notoire** de cette marque dans une partie substantielle du Marché commun, comprenant la région dans laquelle est établi le titulaire antérieur;
2. que cet usage ait été réalisé pendant **cinq** ans.

* * * * *