

QUESTION 85

Marque communautaire (et le projet de règlement)

Annuaire 1985/II, page 24
Conseil des Présidents de Milan, 6 - 8 décembre 1984

Q85

QUESTION Q85

Marque communautaire (et le projet de règlement)

Résolution

1. Le Conseil des Présidents approuve le travail de la Commission 85.
2. Le Conseil des Présidents approuve la poursuite de l'étude, notamment avec l'OMPI, d'une variante éventuelle de l'Arrangement de Madrid qui permettrait l'adhésion de nouveaux pays et dont la base nationale de l'enregistrement international présenterait un lien avec la Marque communautaire.
3. Le Conseil des Présidents décide de poursuivre l'étude des points suivants:
 - la base nationale de l'enregistrement international serait constituée par une demande nationale sans que celle-ci ait été nécessairement enregistrée,
 - l'abandon ou le maintien de la dépendance de la marque nationale et de l'enregistrement international,
 - le refus provisoire et le délai dans lequel il doit être notifié.
4. Le Conseil des Présidents décide de poursuivre l'étude du lien possible entre la Marque communautaire, l'Arrangement actuel de Madrid et/ou le nouvel arrangement international.

* * * * *

QUESTION 85

Marque communautaire (et le projet de règlement)

Annuaire 1985/III, pages 279 - 288
Comité Exécutif de Rio de Janeiro, 13 - 18 mai 1985

Q85

Question 85

Observations de l'AIPPI concernant la proposition modifiée d'un règlement du Conseil sur la marque communautaire

(COM [84] 470 Final)

A. Remarques préliminaires

L'AIPPI constate avec satisfaction que dans sa proposition modifiée, la Commission a tenu compte d'une grande partie des réflexions et des propositions de modifications exprimées par l'AIPPI lors de ses prises de position antérieures. Globalement, la proposition modifiée du règlement sur la marque communautaire (version du 31 juillet 1984) représente une amélioration considérable par rapport à la proposition initiale du 25 novembre 1980. Par ailleurs, l'AIPPI se réjouit que le groupe du Conseil des Ministres actuellement chargé des discussions concernant le projet de règlement a tenu compte, au moins en partie, des remarques antérieurement formulées par l'AIPPI. L'AIPPI réaffirme le vœux de voir le règlement adopté bientôt et prie les autorités compétentes de poursuivre les travaux avec urgence. Etant donné que les milieux intéressés à l'intérieur et à l'extérieur de la CEE et réunis au sein de l'AIPPI attachent une grande importance au futur système juridique de la marque communautaire, l'AIPPI a soumis le texte actuellement discuté au sein du Conseil des Ministres à un nouvel examen approfondi. Elle se permet de transmettre le résultat de cet examen au Secrétariat du Conseil des Ministres des Communautés Européennes en le priant de bien vouloir en tenir compte.

B. Remarques d'ordre général

Afin d'éviter d'inutiles difficultés au niveau de l'interprétation du texte du règlement, l'AIPPI estime qu'avant l'adoption définitive du règlement, il serait souhaitable de vérifier la terminologie, qui n'est pas toujours uniforme, et de l'adapter à la terminologie généralement admise par les spécialistes du Droit des marques. Ainsi, par exemple, il faut préciser que ce n'est pas la marque elle-même, mais son enregistrement, que fait naître le droit exclusif (cf. p.ex. l'art. 8).

De plus, il est à noter que les versions allemande, anglaise et française de la proposition modifiée ne concordent pas toujours, ce qui crée des incertitudes au moins dans certains passages du texte.

C. Remarques concernant les différents articles

Article 1

Ainsi que l'AIPPI l'a déjà souligné dans ses observations de 1981, il est généralement admis comme étant un principe du Droit des marques que l'enregistrement d'une marque ne confère pas à son titulaire le droit positif d'utiliser sa marque sans tenir compte des droits antérieurs détenus par des tiers. Ce principe doit également être appliqué à la marque communautaire et à son utilisation dans le Marché commun si l'on ne veut pas porter injustement atteinte aux droits détenus par des tiers sur des marques nationales ou sur d'autres signes distinctifs, ni restreindre les possibilités de faire valoir ces droits face aux atteintes dont ils peuvent faire l'objet. C'est pourquoi l'AIPPI persiste à penser qu'il faut purement et simplement supprimer la dernière phrase de l'al. 2 de l'art. 1 (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**); il faudrait en tout cas indiquer clairement que le principe de la possibilité d'utiliser uniformément la marque communautaire sur l'ensemble du territoire de la Communauté ne s'applique pas là où le règlement admet des exceptions à ce principe (cf. observations sur l'art. 82).

Article 4

L'AIPPI estime que pour la protection des marques détenues par les ressortissants des Etats qui n'adhèrent pas à la Convention d'Union de Paris et qui ne possèdent pas non plus d'établissement à l'intérieur de la Communauté, il faudrait, pour des raisons de sécurité juridique, s'en tenir au principe de la réciprocité formelle. Il est renvoyé à la version de l'art. 4, al. 2 (a), 2e alternative proposée en 1981.

Article 6

Le renvoi à l'art. 4, contenu dans l'art. 6, al. 1, devrait être supprimé. Ainsi qu'il a déjà été souligné dans les observations de 1981, l'absence du droit au dépôt réglé à l'art. 4 ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement qui concerne la marque elle-même.

L'AIPPI rappelle qu'il n'y a pas lieu de refuser la protection à une marque au seul motif qu'elle décrit des caractéristiques secondaires (il vaudrait mieux dire: des qualités secondaires) du produit ou du service désigné. Un tel résultat peut être évité si l'on restreint l'art. 6, al. 1 (a) à d'autres qualités „essentielles“ du produit ou du service.

Afin d'exprimer clairement, dans toutes les versions du texte, l'idée qu'il est nécessaire de laisser certaines marques libres (Freihaltebedürfnis), l'AIPPI propose à nouveau d'adapter les versions anglaise et française de l'art. 6, al. 1 (a) à la version allemande („benötigt werden können“), en remplaçant l'expression „may be requisite“ par „may be needed“ et l'expression „pouvant être requis“ par „pouvant être nécessaire“.

En ce qui concerne l'art. 6, al. 2 (a), l'AIPPI se réfère à ses observations antérieures et fait remarquer que la forme du produit ou de son emballage qui produit un résultat technique (quelconque) ne devrait pas être exclue de l'enregistrement, car de telles formes peuvent aussi avoir un caractère distinctif. C'est pourquoi l'AIPPI propose, à peu près comme dans ses observations de 1981, de limiter le motif particulier d'exclusion prévu à l'art. 6, al. 2 (a) aux formes de produits ou d'emballages „qui sont imposées par la nature même du produit ou par sa fonction technique“ (en allemand: „die durch die Art der Ware oder ihre technische Funktion bedingt sind“; en anglais: „which are determined by the nature of the goods themselves or its technical function“).

A l'al. 2 (b) de l'art. 6, il manque le mot „géographique“ dans la version française.

En ce qui concerne l'al. 4 de l'art. 6, l'AIPPI attire de nouveau l'attention sur le fait que même dans les cas prévus à l'art. 6, al. 1 (b) (cas des „marques libres“), l'utilisation d'une

marque par une seule entreprise peut lui donner (ou lui rendre) le caractère distinctif qu'elle ne possédait pas (ou plus) en elle-même. L'al. 4 de l'art. 6 doit donc se référer à l'ensemble de l'alinéa 1.

Article 7

Dans ses observations antérieures, l'AIPPI était partie du principe qu'une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire ne pouvait se fonder que sur des marques enregistrées et des marques notoirement connues au sens de l'art. 6bis de la Convention d'Union de Paris. Etant donné qu'un certain nombre de ses groupes nationaux, de même que le Parlement européen, ont insisté pour que les signes non enregistrés et autres droits antérieurs (appelés „common law rights“) soient pris en compte dans la procédure d'opposition, l'AIPPI a réexaminé cette question. Elle se déclare désormais d'accord, dans sa majorité, pour que soient pris en compte des droits plus anciens sur les marques au sens de l'art. 7, al. 2 (d). Mais afin de ne pas compliquer ni prolonger exagérément la procédure d'enregistrement, il conviendrait de prévoir éventuellement les cas suivants dans le règlement d'exécution:

Dans les cas où l'opposition est formulée aussi bien en raison de signes distinctifs enregistrés que non enregistrés, il conviendrait d'abord de vérifier, dans une première phase de la procédure, s'il peut être donné suite à l'opposition fondée sur les signes enregistrés, cette méthode étant de toute façon recommandée en raison du principe de l'économie de procédure.

Dans les cas où le succès de l'opposition dépend de droits non enregistrés, l'opposition ne serait prise en considération que si l'opposant expose et démontre à l'office des marques l'existence et l'étendue de la protection du droit antérieur détenu sur le signe distinctif, sans que l'office des marques doive effectuer lui-même des recherches et engager une longue procédure probatoire.

En ce qui concerne les „autres droits antérieurs“ cités à l'art. 7, al. 2 (e) (droits d'auteur, droits de la personnalité, etc.), l'AIPPI estime, dans sa majorité, que ces cas rares mais juridiquement très difficiles devraient être réservés à la procédure d'annulation devant l'office des marques ou un tribunal de droit commun.

S'agissant de l'étendue de la protection, déterminée par l'art. 7, al. 1 - et par l'art. 8, al. 1 -, l'AIPPI constate avec satisfaction qu'il a été tenu compte de ses objections - également formulées par le groupe du Conseil des Ministres - concernant la nécessité d'un risque de confusion „sérieux“. Elle estime cependant que la conception de la Commission, exposée dans les commentaires sur l'art. 7, est en contradiction avec la suppression demandée par tous les milieux intéressés, de l'exigence d'un risque de confusion „sérieux“. Le commentaire ne doit pas donner l'impression que rien n'aurait changé, et devrait donc être mis en conformité avec le nouveau texte. De plus, il faudrait éviter de donner l'impression qu'un risque *réel* de confusion est nécessaire. Il est généralement reconnu que l'expression „risque de confusion“ ne signifie rien d'autre que „possibilité de confondre les marques“.

L'AIPPI approuve le fait que le cas de l'usage d'une marque identique pour des produits ou services identiques a été réglé séparément, aussi bien dans l'art. 7 que dans l'art. 8, al. 1, en tant que cas indiscutable de conflit, sans qu'il doive exister un risque de confusion (lettre [a]). Elle émet cependant de fortes réserves au sujet de la division des autres cas de conflits en deux alternatives (lettres [b] et [c]). Ceci pourrait facilement donner l'impression fautive que le cas, réglé par l'art. 7 et l'art. 8, al. 1 (c), de l'usage d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires - qui constitue, de loin, le cas de conflit de marques le plus fréquent en pratique - doit être apprécié avec une réserve particulière par rapport aux alternatives réglées en (a) et (b). Une disposition regroupant l'ensemble des cas, aussi bien dans l'art. 7 que dans l'art. 8, est préférable également pour des raisons de clarté rédactionnelle. Sur ce point, l'AIPPI renvoie à ses

observations de 1981 et à la séparation des situations de fait en deux parties qui y était proposée.

Article 8

En ce qui concerne l'art. 8, al. 1, phrase 1, l'AIPPI rappelle que cette phrase fondamentale devrait être formulée de façon correcte sur le plan terminologique, à savoir, de la manière suivante: „L'enregistrement de la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif sur le signe enregistré pour les produits ou services désignés“.

Au sujet des lettres (a) à (c) de l'art. 8, al. 1, il est renvoyé aux observations concernant l'art. 7, al. 1, lettres (a) à (c). Les versions des deux textes doivent être mises en concordance l'une avec l'autre.

Dans l'art. 8, al. 1 (d), l'AIPPI estime qu'il ne faut pas seulement viser l'exploitation injustifiée de la renommée, mais aussi, indépendamment de celle-ci, le risque possible de dilution de la marque. C'est pourquoi l'AIPPI propose de modifier comme suit le second membre de phrase de l'art. 8, al. 1, (d): „... lorsque la marque communautaire est une marque notoire dans la Communauté et qu'une telle utilisation constitue une exploitation injustifiée de la renommée de la marque communautaire, affaiblit son caractère distinctif ou nuit à sa réputation.“

En ce qui concerne l'art. 8, al. 2 (c), l'AIPPI demande encore une fois que l'utilisation de la marque communautaire dans la *publicité* - cas d'usurpation de marque qui prend de plus en plus d'importance en pratique - soit expressément mentionnée. Etant donné que la directive communautaire de 1984 relative à la publicité mensongère ne contient plus d'obligation d'autoriser la publicité comparative, rien ne semble s'opposer désormais, d'après l'AIPPI, à ce que l'usage d'une marque dans une publicité soit mentionné en tant qu'atteinte à la marque.

Article 10

De même que dans l'art. 8, il conviendrait de bien préciser sur le plan de la terminologie que ce n'est pas la marque, mais son enregistrement qui confère le droit d'interdiction. Pour les raisons déjà invoquées à propos de l'art. 6, al. 1 (a), il faudrait également préciser dans l'art. 10 (b) qu'une limitation de l'effet de l'enregistrement de la marque communautaire n'est justifiée que dans le cas d'une indication descriptive concernant les autres qualités *essentiels* du produit ou service.

Article 11

L'AIPPI constate avec satisfaction que la nouvelle version de l'al. 1 de l'art. 11 tient compte des réserves formulées par la grande majorité de ses groupes nationaux et dans ses observations antérieures à l'égard du principe de l'épuisement international. Elle approuve le fait que la question de l'épuisement du droit découlant de la marque communautaire n'est traitée dans le règlement que pour les cas dans lesquels le produit a été mis en circulation dans la *Communauté* par le titulaire de la marque ou avec son consentement. L'AIPPI attire cependant l'attention sur le fait que même la version actuelle de l'art. 11, al. 1 laisse en suspens la question des possibilités d'interprétation, qui devrait être éclaircie, le cas échéant, par la Cour de justice des Communautés européennes.

En ce qui concerne l'al. 2 de l'art. 11, l'AIPPI approuve la suppression de l'exception visée par la lettre (c), formulée de façon très restrictive, qui constituait une codification superflue d'un cas particulier tranché par la Cour de justice européenne. Cependant, la suppression de cette disposition n'est pas encore suffisante, selon l'AIPPI, pour bien mettre en évidence que le *droit d'apposer la marque* sur les produits ou leurs emballages doit en toutes hypothèses être réservé au titulaire de la marque communautaire. Comme l'a reconnu la Cour de justice européenne, ce droit est inhérent à l'objet de la marque et est indispensable pour la protection de celle-ci. C'est pourquoi le principe de l'épuisement du droit sur la marque ne peut se rapporter qu'à la *continuation de la commercialisation*

du produit, marqué par le titulaire de la marque ou avec son accord, et à la publicité pour ce produit d'origine, liée à cette commercialisation.

L'AIPPI propose donc de formuler l'al. 1 de l'art. 11 comme suit:

„L'enregistrement de la marque communautaire ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers de continuer la commercialisation et de faire de la publicité pour des produits qui ont été pourvus de la marque communautaire et mis sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement dans la Communauté.“

Article 12

L'AIPPI se déclare expressément favorable à ce que soit affirmée clairement - affirmation également jugée nécessaire par le Parlement européen - la possibilité pour le titulaire d'une marque communautaire d'agir contre la violation de sa marque, y compris par voie d'action judiciaire pour acte illicite ou concurrence déloyale. Ce principe est d'une importance tellement primordiale qu'il devrait être énoncé dans une disposition à part (art. 11bis), comme l'a également proposé le Parlement européen. L'AIPPI serait favorable à la suppression de la restriction **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..** Les actions pour acte illicite ou concurrence déloyale se fondent déjà, de par leur nature même, sur un „autre motif“; même si la formulation devait être modifiée, toute restriction entraînerait probablement des difficultés d'interprétation inutiles et compliquerait inutilement les procédures.

Article 13

L'AIPPI approuve la nouvelle formulation de l'art. 13 relatif à l'obligation usage, qui représente une amélioration essentielle et une clarification par rapport à la version antérieure. Au sujet de l'al. 3 de l'art. 13, l'AIPPI propose cependant de préciser, au moins dans les motifs, qu'il ne suffit pas qu'un tiers ait reçu l'autorisation d'utiliser la marque dans le cadre d'une convention de délimitation pour que cette utilisation soit attribuée au titulaire de la marque.

Article 17

L'AIPPI estime que l'Office des marques ne doit pas examiner les contrats de cession et notamment pas en ce qui concerne la question mentionnée dans l'article 17 (4) du règlement proposé.

Article 19

En ce qui concerne le problème de l'application de mesures d'exécution forcée à la marque communautaire, l'AIPPI maintient sa position de 1981, selon laquelle, malgré le principe de la libre cession, la marque ne constitue pas un élément ordinaire du patrimoine d'exploitation du débiteur sur lequel le créancier peut, selon son libre choix, faire procéder à des mesures d'exécution forcée. Tant dans l'intérêt du public, qui ne doit pas être induit en erreur, que dans l'intérêt du titulaire de la marque, celui-ci doit être autorisé à proposer aux créanciers d'autres éléments patrimoniaux pour les désintéresser, avant d'aliéner la marque par voie de cession forcée.

Article 21

En ce qui concerne l'al. 1 de l'art. 21, l'AIPPI préconise d'harmoniser la réglementation de la licence de marque avec la réglementation de la licence de brevet, contenue dans la Convention relative au brevet communautaire, en ajoutant qu'une licence de marque peut, elle aussi, être concédée pour l'ensemble du territoire ou une partie seulement du Marché commun, et qu'elle peut être exclusive ou non exclusive. Rien ne semble justifier que cette question soit traitée autrement pour la licence de marque que pour la licence de brevet.

L'al. 2 de l'art. 21 devrait, dans ce cas, être modifié en conséquence.

En ce qui concerne l'al. 4 de l'art. 21, qui subordonne certaines conséquences juridiques à l'enregistrement préalable de la licence de marque en renvoyant à l'art. 17, al. 5 et 6, l'AIPPI estime qu'il faudrait renoncer à exiger l'enregistrement afin d'éviter de surcharger l'office des marques et d'épargner aux entreprises des formalités inutiles. L'AIPPI considère cependant qu'une simple licence de marque doit elle aussi produire ses effets à l'égard du nouvel acquéreur de la marque en cas de cession, ce qui, à son avis, ne suppose pas nécessairement l'enregistrement de la licence. Au cas où cette opinion ne trouverait pas d'écho favorable lors des futures discussions, l'AIPPI préférerait un règlement positif de cette question, y compris pour des raisons de clarté. A cet égard, elle se réfère à la formulation qu'elle a proposée dans ses observations de 1981.

Titre IV- Recherche

L'AIPPI a appris que la question de la recherche de marques a été soulevée une nouvelle fois au cours des discussions en Conseil des Ministres. Sous réserve d'une prise de position complémentaire sur ce point, l'AIPPI estime, après un premier examen de la question, qu'il n'y a pas d'obstacle fondamental à ce que les Offices nationaux de marques effectuent des recherches de leur propre initiative, comme l'a proposé le Danemark par exemple. En ce qui concerne une recherche à effectuer d'office par l'Office communautaire des marques, qui n'aurait de sens qu'en cas de prise en compte des marques nationales antérieures, l'AIPPI continue d'avoir de sérieux doutes, tant sur la possibilité d'effectuer en pratique une telle recherche que sur les avantages pour les titulaires de marques antérieures et pour le nouveau déposant. Toutefois, au cas où une entente sur la question d'une recherche aurait une importance décisive pour l'adoption d'un système communautaire de protection des marques, l'AIPPI se déclarerait de toute façon contre une recherche obligatoire par l'Office des marques; tout au plus pourrait-on admettre une recherche d'antériorité facultative à la demande du déposant et/ou une surveillance - également facultative - des marques enregistrées, afin d'éviter les conflits possibles avec de nouveaux dépôts, mais en prévoyant que seul l'auteur de la demande pourrait être informé. Les résultats de telles recherches ou surveillances ne devraient cependant constituer en aucun cas un motif de rejet d'office du dépôt.

Article 34

Cf. observations ci-dessous sur art. 37.

Article 37

L'AIPPI rappelle sa prise de position antérieure, d'après laquelle la demande de renouvellement de l'enregistrement ne pourrait être présentée que par le titulaire de la marque. Elle propose donc de supprimer le membre de phrase „... ou un licencié expressément autorisé par lui“ dans l'art. 37, al. 1. Etant donné l'importance que l'AIPPI attache à l'obligation d'exploitation et à l'élimination périodique des marques non exploités du registre des marques, elle constate avec regret que, du fait de la suppression de l'al. 2 de l'art. 37, le projet modifié ne prévoit plus la remise d'une déclaration d'usage lors du renouvellement de la marque. L'AIPPI respecte cependant les objections formulées à l'encontre de cette exigence par certains secteurs de l'industrie des produits de marque et par certains offices nationaux de marques. En conséquence, elle est prête à admettre une disposition qui écarte cette exigence, du moins dans la phase initiale du système de marques communautaires.

Article 39, 41, 42

L'AIPPI approuve la nouvelle version des art. 39, 41 et 42 qui précise nettement désormais que la déchéance aussi bien que la nullité de la marque communautaire ne peuvent pas survenir automatiquement et qu'elles ne peuvent être prononcées que sur requête. L'AIPPI signale toutefois des disparités dans la terminologie des différentes

versions, qui nécessitent une harmonisation: ainsi, il conviendrait d'employer respectivement les expressions équivalentes suivantes: pour la déclaration de nullité d'une marque avec effet rétroactif, les expressions „déclarer nulle“, „für nichtig erklären“ et „declare invalid“ (ou „revoked“), et pour la déclaration de nullité sans effet rétroactif, les expressions „déclarer déchu“, „für verfallen erklären“ et „declare lapsed“. Pour la mention de ces décisions dans le registre, il est recommandé d'utiliser les substantifs „radiation“, „Löschung“ et „cancellation“ ou les verbes correspondants. Conformément à la prise de position sur l'art. 6, l'al. 2 de l'art. 41 ne doit plus renvoyer à l'art. 6, al. 1 (a), mais à l'art. 6, al. 1.

Article 44

En ce qui concerne la réglementation de la prescription, l'AIPPI apprécie le fait que les principales critiques formulées dans ses observations de 1981 ont été prises en considération dans le projet modifié. La version actuelle représente sans aucun doute une amélioration par rapport au texte antérieur. Etant donné l'importance que présente une réglementation équilibrée de la prescription pour l'ensemble du système, l'AIPPI se permet toutefois de proposer la formulation suivante pour la version définitive de l'art. 44:

„Le titulaire d'une marque communautaire ou d'un droit antérieur au sens de l'art. 7, al. 2 ne peut demander, en se fondant sur un tel droit, l'annulation d'une marque communautaire, ni en faire interdire l'usage, s'il en a toléré l'usage après son enregistrement, pendant cinq ans, dans le territoire sur lequel le droit antérieur est protégé, à la condition que cet usage soit sérieux et qu'il en ait connaissance, à moins que le dépôt de la marque communautaire ait été effectué de mauvaise foi.“

Cette formulation tient compte de façon résumée des critiques émises par l'AIPPI et aussi par la majorité du groupe du Conseil des Ministres, et rend superflue la division en deux alinéas, opérée par la Commission, de la disposition relative à la prescription. Le texte proposé par l'AIPPI évite notamment aussi une discrimination des marques nationales et des autres droits antérieurs par rapport à la marque communautaire sur le plan de la prescription. Ceci reflète la prise de position de l'AIPPI sur l'article 82.

Article 45

En ce qui concerne l'art. 45, l'AIPPI a examiné la question de savoir s'il fallait étendre l'exception qui y est prévue à des droits d'importance régionale. Etant donné cependant les difficultés de délimitation liées à cette question, elle renonce à formuler une proposition en ce sens, également en raison de sa position de principe sur l'art. 82.

Article 74

L'AIPPI reconnaît que la version modifiée de l'art. 73 tient compte, davantage que l'ancien texte, du problème de la compétence judiciaire des tribunaux nationaux en cas d'atteinte portée à la marque communautaire. Elle approuve notamment le fait que d'après la nouvelle version de l'al. 3 de l'art. 74, l'usage d'un signe distinctif portant atteinte à la marque communautaire peut être interdit pour l'ensemble du territoire de la Communauté par le tribunal compétent d'après les al. 1 et 2. Des doutes se sont exprimés au sein de l'AIPPI quant à la possibilité qu'une telle interdiction pour l'ensemble de la Communauté puisse être ordonnée par une mesure provisoire. L'AIPPI souligne que c'est plutôt aux tribunaux de décider si des mesures provisoires doivent être ordonnées et, le cas échéant, quelles mesures sont appropriées dans chaque cas particulier.

Bien que l'AIPPI ait des doutes sur l'opportunité de tenir compte de l'avis des services d'enregistrement dans les procédures de contrefaçon comme le prévoit l'al. 4, elle se déclare d'accord avec cette disposition compte tenu de l'importance que revêt une décision concernant l'usurpation pour l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 80

L'AIPPI rappelle la critique fondamentale de cette disposition, formulée dans ses observations antérieures; on ne peut raisonnablement exiger d'une entreprise poursuivie pour usurpation en raison d'une marque communautaire enregistrée à tort et devant être déclarée nulle ou déchue, qu'elle revendique la nullité ou la déchéance par voie d'une action reconventionnelle en radiation; le défendeur doit avoir le droit de faire valoir les motifs de nullité ou de déchéance existants, sous forme d'exception, en tant que moyen de défense, et de faire ainsi échec à l'action en contrefaçon. Le défendeur, qui désire uniquement poursuivre l'exploitation de sa marque, ne doit pas être contraint de s'engager dans une procédure coûteuse qu'il n'a pas souhaitée.

L'AIPPI ne voit pas d'objection du point de vue de la libre circulation des produits, car le rejet de l'action en contrefaçon n'a d'effet qu'entre les parties dans ce cas. Même l'action reconventionnelle en nullité, formée le cas échéant par le défendeur dans un procès en contrefaçon, ne devrait avoir qu'un effet *inter partes* d'après l'AIPPI. La déclaration de nullité ou de déchéance avec effet *erga omnes* devrait rester réservée à la procédure devant l'office des marques.

Article 81

L'AIPPI continue d'émettre de sérieuses critiques à l'encontre de l'interdiction de la double protection, prévue à l'art. 81, al. 1, qui doit être abandonnée notamment en raison du maintien souhaité d'une marque nationale en tant que base pour un enregistrement international en vertu de l'Arrangement de Madrid.

Une disposition qui, comme dans l'avant-projet de 1964, interdit le recours contre le même défendeur sur le fondement d'une marque communautaire et d'une marque nationale est suffisante. Cette interdiction devrait cependant être limitée à des marques quasi identiques et ne pas s'étendre à des marques similaires.

Article 82

Comme dans ses observations antérieures, l'AIPPI propose à nouveau de supprimer purement et simplement la disposition de l'art. 82. Le principe énoncé en introduction, à savoir que l'usage de la marque communautaire n'est pas soumis à l'application du droit des Etats membres, porte atteinte de façon injustifiée au droit des titulaires de marques nationales et autres droits sur des signes distinctifs, d'agir contre la violation de leurs droits antérieurs par usage d'un signe enregistré en tant que marque communautaire. Ainsi qu'il a déjà été souligné à propos de l'art. 1, l'enregistrement d'une marque - y compris d'une marque communautaire - ne confère pas à son titulaire un droit positif d'usage à l'égard de droits antérieurs. L'art. 82 contredit cette idée de base et devrait donc être supprimé, d'autant qu'il se heurte de toute façon à de nombreuses réserves en faveur de l'application du droit national.

Pour le cas où la suppression de l'art. 82, proposée en premier lieu, serait jugée insuffisante pour mettre en évidence cette idée de base, l'AIPPI propose de régler la question de façon positive, par une disposition prévoyant que le titulaire d'une marque nationale ou d'un autre droit national sur un signe distinctif peut faire valoir ses droits antérieurs contre l'usage d'une marque communautaire plus récente, que cette action englobe également des mesures provisoires et que de telles actions et mesures peuvent aussi s'appuyer sur le droit réprimant les actes illicites et la concurrence déloyale.

Il conviendrait en tout cas de supprimer purement et simplement, dans l'al. 2 de l'art. 82, les mots „... pour d'autres motifs que ceux qui sont cités aux art. 7 et 42“; à cet égard, les mêmes critiques que pour l'art. 12, al. 1 (a) s'appliquent.

Art. 83

L'AIPPI approuve l'article 83 concernant la transformation de la marque communautaire, ou d'un dépôt visant son enregistrement, en une marque nationale, quant aux faux de la disposition. Elle estime par contre que le texte de l'article 83 est trop

compliqué et ambigu, notamment en raison des formulations négatives dans les al. 1 et 2. Elle suggère de réviser ces deux alinéas, en expérimentant de façon positive le principe selon lequel la marque nationale jouit du dépôt de la marque communautaire.

Article 98 (a)

L'AIPPI propose la suppression pure et simple de cette disposition. L'utilisation ou la non-utilisation d'un symbole particulier pour la marque communautaire n'a aucune conséquence juridique; il est également improbable que les entreprises utiliseraient ce symbole, d'autant que l'emploi du signe proposé à l'art. 98 (a) pourrait conduire à une confusion avec le symbole international habituel (R) destiné aux marques enregistrées de toutes natures.

Article 99

En ce qui concerne le statut juridique du futur Office communautaire des marques, l'AIPPI renonce à formuler des observations au sujet des différentes alternatives institutionnelles; elle exprime cependant le souhait que l'Office des marques se voie conférer la plus large indépendance possible, y compris sur le plan financier, dans l'intérêt de ses usagers.

Article 103

Au sujet du problème linguistique, l'AIPPI plaide en faveur d'une solution qui soit la plus souple, et la plus pratique possible pour les usagers.

Les *dépôts de marques* devraient pouvoir être effectués sur des formulaires rédigés dans toutes les langues de la Communauté, l'utilisation d'une des langues de procédure étant cependant recommandée pour la liste des produits.

Les *langues* pouvant être utilisées pour la *procédure* devraient être les trois langues de travail de l'Office Européen des Brevets qui sont aussi les trois langues de travail de l'AIPPI, à savoir le français, l'anglais et l'allemand. Cette règle a déjà fait ses preuves dans la procédure devant l'OEB, sans entraîner de frais inutiles, la majorité des futurs déposants de marques communautaires maîtrise au moins l'une de ces trois langues.

Afin de simplifier la communication au sein de l'office des marques ainsi que la correspondance normale, l'AIPPI pourrait accepter une solution qui limite la *langue de travail* de l'Office à l'une de ces trois langues.

En ce qui concerne les autres langues pratiquées dans la Communauté européenne, les intéressés devraient avoir le droit de demander une traduction ou de se faire assister d'un interprète dans la langue de travail ou dans l'une des langues de procédure. L'AIPPI ne s'attend pas à ce qu'il soit fait fréquemment ou régulièrement usage de cette possibilité, étant donné la connaissance de plus en plus répandue des langues étrangères, tant chez le personnel administratif que chez les mandataires.

Lien avec l'Arrangement de Madrid

L'AIPPI insiste sur la nécessité de rétablir le lien qui existait avec l'Arrangement de Madrid dans l'art. 117 du projet de règlement relatif à la marque communautaire de juillet 1978. Il convient de garantir également sur le plan de la Communauté que la marque communautaire pourra constituer la base d'un enregistrement d'après l'Arrangement de Madrid, et que l'Office communautaire des marques sera une autorité commune au sens de cette même convention. L'AIPPI souligne cependant que l'Arrangement de Madrid devrait être modifié en conséquence sous la forme qui convient, à savoir par un protocole additionnel.

* * * * *

QUESTION 85

Marque communautaire

Annuaire 2002/II
Comité Exécutif de Lisbonne, 16 - 22 juin 2002

Q85

QUESTION Q85

Marque communautaire

Résolution

L'AIPPI,

reconnaît l'avis ci-joint sur des amendements proposés du règlement du Conseil (CE) No. 40/94 en date du 20 décembre 1993 relatif à la Marque Communautaire préparé par Q85 Commission Spéciale et présenté à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur le 6 mai 2002

Annexe (*voir Terms of Reference Q85*)