

Tribune libre

L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE ET LA PROPRIETE INDUSTRIELLE



William LOBELSON

Conseil en propriété industrielle
CABINET GERMAIN & MAUREAU

Depuis la mise en place le 1^{er} avril 1996 d'une **marque communautaire**, puis le 1^{er} avril 2003 d'un **modèle communautaire**, il est possible à partir d'une seule procédure d'enregistrement de protéger des marques et des modèles de façon unitaire dans tout le territoire de l'Union Européenne pour un coût particulièrement avantageux.

L'Union Européenne est déjà passée de 15 à 25 puis à 27 membres 2004 et en 2007. **Elle compte dorénavant 28 Etats Membres à compter du 1^{er} juillet 2013 avec l'adhésion de la Croatie.** Toute demande de marque ou de modèle communautaires couvre dorénavant, et sans frais supplémentaires :

Allemagne, Autriche, Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre (partie grecque), Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, République Tchèque, République Slovaque, Roumanie, Slovénie.

Les marques et modèles communautaires qui avaient été enregistrés ou déposés *avant* le 1^{er} juillet 2013 sont **automatiquement et gratuitement** étendus à la Croatie.

Rappelons que la validité d'une marque ou d'un modèle est susceptible d'être compromise en cas de collision avec des droits antérieurs (marques, dénominations sociales, modèles, droits d'auteurs, indications de

MEMENTO

Brevet d'invention : titre de propriété protégeant une invention, c'est-à-dire la solution apportée à un problème technique

Marque : c'est le signe distinctif des produits et services de l'entreprise, qui doit faire l'objet d'un enregistrement pour être protégé. Ce peut être un nom, un chiffre, un logo, une forme, une phrase musicale...

Dessins et Modèles : visent à protéger l'aspect ornemental d'un objet, son design, ses couleurs, sa texture, etc ...

provenance ...) et dans ce cas, la marque ou le modèle peuvent être frappés de nullité, pour l'ensemble de l'Union Européenne, même si le titulaire de l'antériorité ne dispose de droits que dans le territoire de son pays.

S'agissant de l'extension à 28 pays des titres communautaires, le scénario redouté était qu'une marque communautaire enregistrée depuis quelques années, à l'époque de l'Europe à 15, 25 ou 27, entre en conflit avec une marque antérieure, enregistrée seulement en Croatie, et que le propriétaire de cette dernière demande l'annulation de *l'ensemble* du dépôt communautaire.

Inversement, le propriétaire d'une marque enregistrée en Croatie avant l'adhésion de ce pays à l'Union doit-il encourir le risque de se voir soudainement accusé de contrefaçon d'une marque communautaire antérieure à la sienne, mais qui avant le 1^{er} juillet 2013 ne produisait pas ses effets en Croatie ?

Un savant mécanisme ayant pour double objectif de **respecter les droits acquis** d'une part et **préserver le caractère unitaire des marques/modèles communautaires** a donc été prévu.

S'agissant des titulaires de marques/modèles communautaires déposés/enregistrés avant le 1^{er} juillet 2013, un **principe d'invulnérabilité** dans le nouveau pays membre est consacré : même si la marque communautaire correspond à un terme descriptif dans la langue croate ou qu'elle est antériorisée par une marque nationale enregistrée localement, **elle ne peut être annulée**. Toutefois la demande de marque communautaire déposée entre le 1^{er} janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l'objet d'une opposition à enregistrement.

De son côté le propriétaire d'une marque croate opposable, s'il ne peut faire annuler la marque ou le modèle communautaires, peut en revanche **en faire interdire l'exploitation, mais dans son territoire seulement**.

Enfin, contre le risque de voir se développer une pratique de dépôts frauduleux, effectués dans le seul but de nuire aux intérêts des titulaires de marques communautaires, la notion de bonne foi vient encadrer le dispositif. Il est ainsi précisé que le titulaire d'un droit antérieur dans le nouveau pays membre ne peut former opposition à une marque communautaire ou solliciter une interdiction d'usage dans son territoire qu'à la condition que le droit qu'il invoque ait été acquis **de bonne foi**. Agit de mauvaise foi celui qui ne pouvait ignorer l'existence des droits du propriétaire du titre communautaire, notamment du fait de la notoriété de la marque ou en raison de l'existence de relations d'affaires passées.

Le recours aux dépôts de marques et modèles communautaires s'avère donc encore plus avantageux qu'auparavant, du fait d'une couverture géographique élargie et d'un coût modique. Mais les procédures d'enregistrement sont truffées de chausse-trappes et il peut parfois être préférable de recourir à d'autres stratégies de dépôt [dépôts international ou national] dans le but d'optimiser la protection désirée.

www.germainmaureau.com

Contact presse

Agence PLUS2SENS – Catherine Berger-Chavant
04 37 24 02 58 – catherine@plus2sens.com