

**SODEMA CONSEILS S.A.**  
CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE  
67, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Tél. 01 53 43 58 58  
Fax. 01 53 43 58 50/51/52  
e-mail@sodemaconseils.fr

---

**1<sup>er</sup> mai 2004**

**ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE**

**ETES-VOUS PRETS ?**



L'Union Européenne accueillera dix nouveaux Etats membres le 1<sup>er</sup> mai 2004 :

***Chypre (partie grecque), l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République Tchèque.***

Du fait de leur adhésion, ces pays intégreront automatiquement l'ordre juridique communautaire (l'acquis communautaire) au titre duquel figure notamment l'ensemble des textes et de la jurisprudence en matière de propriété industrielle.

L'élargissement de l'Union Européenne va ainsi entraîner un ensemble de conséquences en matière de protection et de défense des droits de propriété industrielle notamment en matière de marques qui ne concerne pas uniquement les ressortissants des nouveaux Etats membres et dont il est important que votre société prenne connaissance dès maintenant pour mieux en anticiper et en maîtriser les effets.

## **I – IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES**

L'extension du territoire communautaire aura une incidence quant à l'exercice des droits à l'égard des importations parallèles en provenance des nouveaux Etats membres.

Au cours des dernières années, la Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé, à plusieurs reprises, l'impossibilité d'invoquer un épuisement international des droits pour faire échec à une action en contrefaçon dirigée contre l'importation de produits mis en circulation dans les pays situés en dehors de l'Espace Economique Européen\* par le titulaire des droits invoqués ou avec son consentement.\*\*

Le principe posé est donc que la mise sur le marché de produits en dehors de l'Espace Economique Européen par le titulaire de droits ou avec son consentement ne l'empêche pas de pouvoir s'opposer à l'importation des produits en question au sein de l'Union Européenne.

Ainsi, à ce jour, les titulaires de marques dans l'un ou l'autre des pays de l'Union peuvent encore faire obstacle à l'importation de produits qu'ils distribuent ou font distribuer dans l'un des dix futurs Etats membres.

Cette faculté est particulièrement importante à l'égard des activités manufacturières qui ont été délocalisées ces dernières années dans les pays candidats à l'adhésion qui disposent de faibles coûts de production.

La règle de l'épuisement du droit, réaffirmée dans son contour strictement communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes, constitue ainsi un instrument autorisant en toute légalité un cloisonnement des marchés entre les pays de l'Espace Economique Européen et les pays tiers. Des politiques tarifaires distinctes peuvent y être mises en oeuvre sans risque que le marché intra-communautaire ne soit perturbé par des importations en provenance de ces derniers pays.

Une possibilité existe ainsi de maîtriser les flux des produits fabriqués à bas prix dans les dix pays qui ne sont pas encore membres, pour l'instant, de l'Union Européenne en faisant obstacle à leur importation de telle sorte qu'ils n'entrent pas en concurrence avec la production mise sur le marché au sein de l'Union Européenne.

Toutefois, à compter de l'élargissement, il ne sera plus possible aux titulaires de marques de faire obstacle aux importations parallèles en provenance des nouveaux Etats membres dès lors qu'ils auront mis en circulation les produits en question ou qu'ils auront donné leur consentement à leur mise en circulation dans ces pays.

L'extension territoriale du champ d'application de la règle de l'épuisement du droit sera d'effet immédiat dès la date d'adhésion des nouveaux Etats membres le 1<sup>er</sup> mai 2004. Aucune période transitoire n'est prévue.

Il est donc important que votre société prenne conscience dès maintenant des conséquences de l'élargissement de l'Union Européenne sur l'organisation de ses marchés et de ses réseaux de distribution.

---

\* *Les 15 Etats membres actuels de l'Union Européenne ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein*

\*\* *Arrêt SILHOUETTE (C.J.C.E. 16 juillet 1998 – affaire C – 355/96)  
Arrêt SEBAGO (C.J.C.E. 1<sup>er</sup> juillet 1999 – affaire C – 173/98)  
Arrêt DAVIDOFF (C.J.C.E. 5 avril 2001 – affaire C – 414/99)*

La marque communautaire est régie par un principe dit d'unicité en ce sens qu'une telle marque est par nature une et indivisible. L'invalidation d'un enregistrement communautaire pour l'ensemble des pays qu'il couvre peut être prononcée sur la base de droits antérieurs n'existant que dans l'un de ces pays.

L'élargissement implique naturellement l'extension du territoire couvert par la marque communautaire d'où d'éventuels conflits de marques dans les pays concernés.

Il a donc fallu fixer des règles permettant de concilier la sauvegarde des droits de propriété industrielle existant dans les futurs Etats membres avec le respect du principe d'unicité de la marque communautaire.

Or, tout en reconnaissant l'existence des droits de marques dans les futurs Etats membres (marque nationale ou internationale), il n'était pas envisageable, dans un souci d'équité, que les marques communautaires enregistrées avant la date de l'élargissement de l'Union Européenne à ces états puissent être remises en cause a posteriori.

Les solutions retenues sont donc les suivantes :

1. Tous les dépôts et enregistrements communautaires antérieurs à la date d'adhésion des nouveaux états membres seront automatiquement étendus à ces pays :
  - sans aucune formalité,
  - sans paiement de taxe,
  - sans traduction du libellé dans les langues des pays concernés, que ces marques aient été publiées ou non à la date d'élargissement de l'Union Européenne.

Les dispositions concernant les langues de procédures continueront à s'appliquer. Il n'y aura pas d'extension de la liste des langues officielles qui restera fixée à cinq comme actuellement (allemand, anglais, espagnol, français, italien) ; la seconde langue de procédure étant choisie librement parmi l'une des langues des 25 Etats qui seront membres de l'Union.

2. Les titulaires de demandes d'enregistrement ou d'enregistrements communautaires étendus seront admis à revendiquer l'ancienneté des droits antérieurs (marques nationales ou internationales) détenus dans les nouveaux Etats membres sous réserve du respect des conditions fixées par le Règlement sur la marque communautaire (identité de signe, de libellé et de titulaire).
3. La sauvegarde et l'exercice des droits préexistants dans les nouveaux Etats membres seront garantis sans toutefois que puisse être remis en cause le principe d'unicité de la marque communautaire.

L'ensemble des droits antérieurs existant dans les dix nouveaux pays membres de la nature de ceux susceptibles de servir de base à une opposition communautaire ou à une action en invalidation tels que :

- marque déposée ou enregistrée,
- marque renommée,
- signe utilisé dans la vie des affaires (ex. : dénomination sociale),
- droit d'auteur,
- dessin ou modèle,
- droit à l'image,

(cf. articles 8 et 52 du règlement sur la marque communautaire) pourra être invoqué par leur titulaire uniquement à l'encontre de **l'usage** d'une marque communautaire déposée ou enregistrée (cf. articles 106 et 107 du règlement sur la marque communautaire) à l'exception de deux cas :

- si ces droits antérieurs sont eux-mêmes susceptibles d'être contestés tant du point de vue de leur validité que de leur date de priorité,
- si ces droits ont été obtenus de mauvaise foi par leur titulaire.

La règle qui sera mise en œuvre ne donnera pas la possibilité aux titulaires de droits antérieurs dans les pays membres :

- de solliciter l'annulation d'un enregistrement communautaire étendu automatiquement dans ces pays,
- d'engager une procédure d'opposition contre une demande d'enregistrement communautaire antérieure à la date d'adhésion des nouveaux Etats membres et publiée aux fins d'opposition après cette date sauf dans le cas où le dépôt de cette marque (ou la date de priorité revendiquée) serait intervenu moins de six mois avant la date d'élargissement de l'Union Européenne au territoire concerné.

Ainsi, au regard de la date d'élargissement du 1<sup>er</sup> mai 2004, les dépôts communautaires postérieurs au 31 octobre 2003 (et publiés après le 1<sup>er</sup> mai 2004) pourront être visés par une opposition fondée sur les droits antérieurs existant dans l'un ou l'autre des dix nouveaux états membres.

Si vous envisagez de procéder à un dépôt communautaire, il serait donc opportun de l'effectuer **avant le 1<sup>er</sup> novembre 2003** pour échapper au risque d'oppositions fondées sur des droits existant dans ces pays.

4. Ces pays pourront participer à l'élaboration du rapport de recherche communautaire en communiquant à l'O.H.M.I. la liste des marques nationales ou internationales auxquelles une demande d'enregistrement communautaire postérieure à la date d'élargissement sera susceptible de porter atteinte. Il s'avère en fait que l'utilité réelle des recherches communautaires n'a pas été démontrée. En effet, il n'existe quasiment pas de cas où un déposant aurait procédé au retrait de sa demande d'enregistrement après en avoir reçu le résultat de telle sorte que la suppression de ces recherches est envisagée.

### III - L'UNION EUROPEENNE VA S'AGRANDIR : VOTRE PROTECTION EST-ELLE SUFFISANTE ?

Vos produits et vos services auront vocation à être diffusés sans aucune restriction nationale d'importation ou de norme dans l'ensemble des 25 pays qui composeront bientôt l'Union Européenne élargie. Votre société exercera son activité dans l'espace nouvellement étendu d'un marché regroupant 455 millions de consommateurs potentiels.

Dans un tel marché unique, une marque se doit d'être uniformément protégée.

Pourquoi est-il si important de disposer d'une protection couvrant sans aucune faille tous les pays de l'Union Européenne ?

- Ne pas être protégé dans l'un ou l'autre des futurs Etats membres, c'est accepter le risque d'être évincé du marché concerné par un concurrent qui aura pris l'initiative de s'approprier votre marque en la déposant à son nom.

- C'est se priver des avantages constitués par l'enregistrement de la marque pour faire échec aux contrefacteurs locaux, aux importations et à la mise en circulation de contrefaçons dans les nouveaux Etats membres.

Il faut rappeler à ce titre que plusieurs des pays qui rejoindront l'Union Européenne en 2004 sont d'ores et déjà connus pour être des foyers très actifs en matière de contrefaçons en raison notamment du faible coût de leur main d'oeuvre.

L'élargissement de l'Union Européenne ne constituera pas seulement une opportunité économique et commerciale pour les titulaires légitimes de marques. De la même façon, elle offrira de nouveaux débouchés aux contrefacteurs pour la diffusion de leur production. Eux aussi profiteront, à leur manière, de la stimulation des échanges commerciaux entre les Etats membres.

Disposer de l'enregistrement de sa marque dans un pays producteur de contrefaçons, c'est avoir la possibilité de mener une action à la source du problème plutôt que d'être contraint d'avoir à lutter contre chacune de ses ramifications dans les pays importateurs des produits contrefaits. C'est assainir le marché pour rassurer vos partenaires locaux et optimiser vos ventes.

- Enfin, le mécanisme d'extension automatique des effets des dizaines de milliers de marques communautaires existantes comporte le risque qu'en l'absence d'une protection de votre marque dans l'un ou l'autre des nouveaux Etats membres vous soyez subitement confrontés - dès le 1<sup>er</sup> mai 2004 - à l'existence d'antériorités communautaires identiques ou phonétiquement proches qui constitueront autant de nouveaux obstacles à la commercialisation de vos produits ou la diffusion de vos services.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que vous teniez compte dès maintenant de la problématique de l'élargissement de l'Union Européenne dans votre stratégie de propriété industrielle.

A cet effet, nous vous proposons d'effectuer **gratuitement** l'audit de la protection de vos marques dans l'Union Européenne actuelle et dans les dix futurs Etats membres. Si des carences de protection sont ainsi révélées, nous vous proposerons de recourir à la voie la plus appropriée (dépôts nationaux, extensions d'enregistrements internationaux ou marque communautaire) pour garantir à vos marques une couverture territoriale complète dans le nouvel Espace Economique Européen.

Ainsi, vous pourrez aborder l'échéance du 1er mai 2004 dans les meilleures conditions.

-----