



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 11 novembre 2015
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2013/0089 (COD)

10374/1/15
REV 1 ADD 1

PI 43
CODEC 950
PARLNAT 128

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

Objet: Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL rapprochant
les législations des États membres sur les marques (refonte)

- Exposé des motifs du Conseil
- Adoptée par le Conseil le 10 novembre 2015

I. INTRODUCTION

La Commission a présenté la proposition visée en objet au Conseil et au Parlement européen le 2 avril 2013¹.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 11 juillet 2013.

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 11 juillet 2013.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 25 février 2014².

Le 23 juillet 2014, le Comité des représentants permanents (1^{ère} partie) a chargé la présidence d'examiner avec le Parlement européen la possibilité de parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture sur la base du texte figurant dans le document 11827/14.

À la suite de plusieurs trilogues informels, un accord a été dégagé avec le Parlement européen sur le texte de la directive. Cette accord a été confirmé le 10 juin lors de la réunion du Comité des représentants permanents.

Le 16 juin 2015, le président de la commission des affaires juridiques a adressé une lettre au président du Comité des représentants permanents (1^{ère} partie) indiquant que, si le Conseil transmettait formellement au Parlement sa position en première lecture conformément à l'accord susmentionné, sous réserve de mise au point par les juristes-linguistes, il recommanderait à la plénière du Parlement européen d'accepter la position du Conseil sans amendement en deuxième lecture.

Le texte ayant fait l'objet de l'accord a ensuite été approuvé par le Conseil dans le cadre d'un accord politique en date du 13 juillet 2015³.

¹ Doc. 8066/13.

² Doc. 6743/14.

³ Doc. 9957/15 + ADD 1 + ADD 2.

II. OBJECTIF

La présente proposition de la Commission et la proposition parallèle de modification du règlement sur la marque communautaire⁴ ont pour principal objectif de promouvoir l'innovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises et plus efficaces dans l'ensemble de l'UE, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. Ces ajustements s'accompagnent d'efforts pour assurer la coexistence et la complémentarité du système de l'Union et des systèmes de marques nationaux.

Plus précisément, la présente proposition de refonte de la directive répond aux objectifs 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 tant 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 et b) en y arrêtant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement;
- Faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé 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.

⁴ Doc. 8065/13.

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

Un très grand nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture ont été repris, soit sans aucun changement ou avec une formulation légèrement modifiée. Seul un nombre très limité d'amendements du Parlement européen n'ont pas été acceptés par le Conseil.

Les principaux points de l'accord trouvé entre le Conseil et le Parlement européen sont exposés ci-après:

- mise en avant de la complémentarité du niveau national et du niveau de l'Union en matière de protection des marques;
- suppression de l'exigence de "représentation graphique" pour qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque;
- aucune obligation pour les offices nationaux d'examiner les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions nationales et dans toutes les langues de l'Union;
- préservation du droit des États membres de décider de procéder à des contrôles sur des motifs relatifs de refus d'office;
- disposition explicite visant à faire en sorte que les droits de marque ne puissent être invoqués contre des droits antérieurs sur la marque;
- extension de la protection conférée par les marques, afin de couvrir l'utilisation de la marque dans le commerce ou les noms d'entreprises;
- précision que le titulaire d'une marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE;

- droit des titulaires de marques d'empêcher la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des produits ou des services de contrefaçon;
- extension des motifs absolus de refus de couvrir les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et la protection des obtentions végétales;
- extension des motifs relatifs de refus de couvrir les appellations d'origine et les indications géographiques;
- harmonisation des législations nationales régissant le niveau de protection des marques jouissant d'une renommée;
- harmonisation des législations nationales régissant les marques en tant qu'objets de propriété concernant, par exemple, leur transfert ou la concession de licences;
- harmonisation des législations nationales régissant les marques de garantie ou de certification et les marques collectives;
- harmonisation des législations nationales en ce qui concerne la désignation et la classification des produits et services couverts par une marque conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;
- mise en place d'une procédure administrative rapide et efficace devant chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur la base des motifs relatifs;
- harmonisation des législations nationales en ce qui concerne le "non-usage" comme moyen de défense dans les procédures d'opposition et dans une procédure de nullité;

- mise en place d'une procédure administrative efficace et rapide devant chaque office national en matière de déchéance ou de nullité d'une marque.

Les principaux points sur lesquels la position du Conseil en première lecture n'a pas suivi la position du Parlement européen sont les suivants:

- insertion d'une disposition visant à empêcher l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'Internet, livrés en petite quantité, lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit à des fins commerciales;
- tout en reconnaissant que le titulaire d'une marque devrait être autorisé à empêcher des tiers d'introduire, à partir de pays tiers, des produits portant sans autorisation une marque qui est pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits, dans l'État membre dans lequel la marque est enregistrée, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, le Conseil prévoit que ce droit s'éteint si le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire d'une marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale;
- fait de rendre obligatoire l'adoption du modèle "une taxe par classe";
- introduction d'une exception générale au droit de marque lorsqu'un tiers utilise la marque à des fins non commerciales, ainsi que d'autres exceptions aux droits conférés par une marque, par exemple dans les cas où la marque est utilisée par un tiers dans le but d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus par le titulaire de la marque ou avec son consentement, soit afin de proposer une alternative légitime aux biens ou services du titulaire de la marque, soit à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaires.

IV. CONCLUSIONS

La position du Conseil en première lecture reflète pleinement l'accord intervenu entre les deux colégislateurs, comme cela a été confirmé par la lettre susmentionnée du président de la commission des affaires juridiques au Président du Comité des représentants permanents (1^{ère} partie) du 16 juin 2015.
