



BREVES **JUILLET 2008**

LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : LA MODIFICATION DES PRATIQUES

Forte de plus d'une décennie d'existence, la marque communautaire est aujourd'hui un instrument de protection incontournable pour les entreprises.

Ce succès s'explique notamment pour des raisons d'ordre pratiques et financières.

Pour mémoire, la marque communautaire est un instrument permettant d'obtenir un droit de propriété industrielle sur l'ensemble des 27 pays de la communauté européenne. En effet, les élargissements successifs de la communauté européenne ont également bénéficié à la marque communautaire puisque cette dernière a élargi son champ de protection pour passer de 15 à 25 pays puis de 25 à 27 pays à ce jour.

☞ D'un point de vue pratique, la procédure est simple puisqu'une seule demande permet d'obtenir une protection dans 27 pays. Pour exploiter ses produits ou développer son activité sur le marché unique, un seul dépôt est donc suffisant. Attention cependant, la marque communautaire ne couvre pas tout l'espace économique européen (27 pays de l'UE + Suisse + Norvège + Liechtenstein), mais seulement les 27 pays de l'Union européenne.

☞ Il s'agit d'un titre unique, octroyé par l'Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur situé à Alicante en Espagne, et obéissant à une législation unique, ce qui permet de simplifier la gestion et la procédure.

☞ Enfin, d'un point de vue financier, la marque communautaire permet l'obtention d'un titre de propriété moyennant des frais bien moindres que ceux occasionnés par des dépôts de marques effectués séparément dans les 27 pays de la communauté.

Pour ces quelques raisons, la marque communautaire est pratique et très attractive.

Cependant, avec plus de 87 000 demandes de marques communautaires sur l'année 2007 et avec un succès croissant, il est évident que les conflits de droits existent et risquent de se multiplier.

C'est pourtant dans ce contexte que l'office a modifié ses pratiques et a abandonné le système automatique de recherches qui était mis en place jusqu'à présent.



En effet, le droit étant en vigueur sur un territoire regroupant 27 pays, il doit être validé pour l'ensemble de ces 27 pays. La marque doit par conséquent répondre aux conditions de validité et à ce titre, doit notamment **être disponible dans les 27 territoires nationaux.**

Jusqu'à présent, l'office communautaire effectuait une recherche d'antériorités parmi les marques. Cette recherche regroupait une recherche sur le registre des marques communautaires déjà déposées, à laquelle s'ajoutait des recherches effectuées dans certains pays de la communauté.

Bien que cette recherche préalable n'eut pas de valeur juridique quant à l'acceptation ou au rejet de la marque lors de l'examen, elle permettait néanmoins au déposant de connaître à ce stade les risques éventuels de conflits et de le sensibiliser aux risques encourus.

Depuis le 10 Mars dernier, l'office communautaire n'assure plus qu'une recherche automatique parmi les marques communautaires. Pour effectuer une recherche sur les registres nationaux (Seize offices nationaux participent à ce système de recherche facultative), la recherche doit expressément être demandée et une taxe de recherche doit être acquittée.

☞ Cette nouvelle pratique est donc l'occasion de rappeler à quel point il est nécessaire pour tout déposant de s'assurer de la disponibilité de la marque, et ce, avant le dépôt. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque aucune vérification n'est plus automatiquement faite sur les registres nationaux des pays de la communauté.

La responsabilité des recherches incombe au déposant, lequel doit s'assurer que la marque qu'il dépose ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle antérieur.

NOUVELLE ADHESION AU SYSTEME DE L'ARRANGEMENT ET DU PROTOCOLE DE MADRID (Système de la marque internationale)

Depuis le 28 Avril dernier, Madagascar est devenue partie au Protocole de Madrid. Il est désormais possible de revendiquer une protection dans ce pays par le système de la marque Internationale.

L'adhésion de Madagascar au Protocole de Madrid porte à 82 le nombre total de pays membres du système de Madrid.

Une protection sur ce territoire paraît opportune quand on sait que de plus en plus de produits y sont fabriqués pour être exportés en Europe notamment.



Etre protégé dans un pays fabricant permet d'avoir non seulement l'assurance de faire valoir un droit et à ce titre de vendre ses produits légalement mais cela peut également permettre de lutter contre la contrefaçon même dans le cas de produits qui seraient exclusivement exportés.

En effet, il n'est pas inutile de rappeler que la contrefaçon ne se manifeste pas uniquement par la vente de produits contrefaits mais peut également, en fonction des pays et de leurs législations, se matérialiser par la fabrication ou l'importation/exportation de produits contrefaits.

INNOVATION : L'ASIE PREND LE DESSUS

Si les Etats-Unis arrivent largement en tête du nombre de brevets déposés auprès de l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle avec plus du tiers des dépôts, l'Asie connaît une progression régulière.

En effet, le Japon se place en seconde position derrière les USA, et c'est encore un pays asiatique qui occupe la quatrième place, la Corée du Sud, juste derrière l'Allemagne mais devant la France ou le Royaume-Uni.

En regroupant le Japon, La Corée du Sud et la Chine, on constate que ces pays asiatiques représentent à eux trois 26 % des brevets déposés...

Par Stéphanie DEVYVER
Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN