

## OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900  
CP 2999 succursale D  
Ottawa ON K1P 5Y6  
Canada  
Tél. : 613.232.2486  
Télé. : 613.232.8440  
ottawa@smart-biggar.ca

## TORONTO

CP 111 bureau 1500  
438 avenue University  
Toronto ON M5G 2K8  
Canada  
Tél. : 416.593.5514  
Télé. : 416.591.1690  
toronto@smart-biggar.ca

## MONTREAL

Bureau 3300  
1000 rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal QC H3B 4W5  
Canada  
Tél. : 514.954.1500  
Télé. : 514.954.1396  
montreal@smart-biggar.ca

## VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre  
2200-650 rue Georgia Ouest  
Vancouver CB V6B 4N8  
Canada  
Tél. : 604.682.7780  
Télé. : 604.682.0274  
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

## Marque communautaire

La marque communautaire est un enregistrement unitaire qui vise depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007 les vingt-sept (27) pays suivants de l'Union européenne (UE): Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Une marque communautaire ne remplace pas une marque de commerce nationale, mais offre une solution de rechange. Une marque communautaire peut uniquement être enregistrée, transférée ou annulée pour l'ensemble des pays de l'UE et non pour l'un ou l'autre de ces pays.

Le Bureau des marques pour la marque communautaire européenne est situé à Alicante (Espagne) et porte le nom de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). La marque communautaire est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1996.

**Qui peut en faire la demande?** Depuis le 9 mars 2004, toute personne physique ou morale peut obtenir un enregistrement communautaire. Les demandes peuvent être déposées auprès du Bureau national de l'un des pays de l'UE, ainsi qu'à l'OHMI.

**Demande.** La demande peut être déposée dans l'une des vingt-deux (22) langues de l'UE et doit désigner une seconde langue parmi les cinq (5) langues officielles de l'OHMI (anglais, français, allemand, espagnol et italien) à être utilisée lors des procédures subséquentes à l'enregistrement.

La marque communautaire est enregistrable pour des biens et/ou des services qui sont classifiés selon le système international de classification. La demande peut désigner des biens et/ou des

services relevant de plusieurs classes, mais des frais supplémentaires sont exigibles pour chaque classe supplémentaire au-delà de la troisième.

La demande communautaire peut revendiquer des droits d'antériorité selon l'une des modalités suivantes :

- revendication de priorité conventionnelle dans les six (6) mois qui suivent la date de dépôt d'une demande déposée pour la même marque dans un des pays partis à la Convention de Paris ou à l'Accord établissant l'Organisation mondiale du commerce;
- revendication de priorité découlant de la présentation de biens et/ou de services à une exposition internationale telle que définie par la Convention de Paris, dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la première exposition;
- revendication de l'ancienneté fondée sur une marque antérieure enregistrée dans un pays de l'UE pour des produits et/ou services identiques.

L'ancienneté ne doit pas être confondue avec la priorité. Par le biais de la revendication de l'ancienneté, le propriétaire d'une marque de commerce consolide ses droits nationaux antérieurs dans un seul enregistrement communautaire et il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits antérieurs s'il renonce à la marque antérieure ou s'il l'abandonne. À noter qu'il est possible de rétablir au besoin la marque antérieure. La revendication de l'ancienneté présente des avantages financiers car le propriétaire de la marque antérieure nationale pour laquelle l'ancienneté est revendiquée peut l'abandonner et consolider ses droits dans un seul enregistrement communautaire pour lequel il existe une seule taxe de renouvellement à payer. Dans le cas où

un enregistrement communautaire cesse de produire des effets, il est possible de rétablir la marque nationale antérieure qui a été abandonnée pour consolider les droits dans l'enregistrement communautaire.

**Examen.** L'OHMI examine une demande communautaire quant aux conditions de forme. Le caractère enregistrable de la marque communautaire est aussi examiné et la demande peut être refusée si la marque est dépourvue de tout caractère distinctif. Il existe également des motifs absolus de refus d'une marque communautaire, soit si la marque est contraire à l'ordre public ou à la moralité, si la marque est devenue usuelle dans le langage courant, si la marque est trompeuse ou si la marque sert à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, etc. ou d'autres caractéristiques des biens ou des services.

L'OHMI effectue systématiquement des recherches sur le registre des enregistrements communautaires. Depuis le 10 mars 2008, les rapports de recherche nationaux sont facultatifs. Toute marque communautaire antérieure susceptible de motiver une opposition est portée à l'attention du propriétaire de la marque communautaire. Une marque antérieure citée n'est pas automatiquement un obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire puisque l'OHMI ne peut, de sa propre initiative, rejeter cette demande communautaire en raison d'une marque antérieure. Il incombe au propriétaire de la marque antérieure d'entreprendre une procédure en opposition. Une opposition provenant d'un seul pays suffit à invalider toute la demande.

**Opposition.** Les marques communautaires sont publiées dans le *Bulletin des marques communautaires* et une opposition peut être déposée dans les trois (3) mois suivant la publication, par tout propriétaire d'une marque antérieure ou bénéficiaire de droits antérieurs.

Puisque l'enregistrement d'une marque communautaire n'est pas refusé sur la base d'une marque antérieure, il est important pour les propriétaires de marques antérieures, ou bénéficiaires de droits antérieurs, d'effectuer des surveillances périodiques des marques

communautaires qui sont publiées. Nous offrons ce service de surveillance à un certain nombre de nos clients et vous pouvez communiquer avec l'un de nos professionnels pour obtenir plus de renseignements à cet égard.

Une opposition peut être fondée sur :

- a) une demande ou une marque communautaire antérieure ou une demande ou une marque nationale antérieure;
- b) une marque non enregistrée qui est notoirement connue dans un pays de l'UE;
- c) une marque non enregistrée dont la portée n'est pas seulement locale et qui est employée dans un pays de l'UE, par exemple une marque qui conférerait des droits de *common law* dans un pays.

Il est important de noter que la partie qui perd sur tous les chefs dans une opposition est tenue de payer une part des frais de l'autre partie conformément aux montants maximums fixés par règlement. Ces frais comprennent les honoraires professionnels, les frais de déplacement, etc.

**Refus et conversion.** Si l'enregistrement de la demande communautaire est refusé, retiré, présumé l'être ou autrement cesse d'avoir effet, le requérant peut demander de convertir sa demande communautaire en demande nationale dans un ou plusieurs pays de l'UE. La date de dépôt de la demande communautaire est maintenue lorsque la demande est convertie en demande nationale.

À noter que si une demande d'enregistrement communautaire cesse de produire ses effets suite à une opposition fondée sur les droits nationaux antérieurs d'un tiers, il n'est pas possible de convertir la demande d'enregistrement de marque communautaire en demande nationale dans les pays où les droits d'une tierce partie ont été valablement reconnus.

Finalement, la conversion n'est pas possible lorsque la marque communautaire a été radiée suite à un non usage.

**Division.** Si une objection est émise et(ou) une opposition est soulevée concernant seulement certains biens et(ou) services énumérés dans la

demande, cette liste peut être divisée de façon à valider l'enregistrement de la marque communautaire pour les biens et(ou) services pour lesquels il y a ni objection ni opposition. Les biens et(ou) services d'une marque communautaire validement enregistrée peuvent également être divisés à la demande du propriétaire.

**Cession.** La marque communautaire peut être cédée pour l'ensemble ou une partie des biens et(ou) des services, mais cette cession doit couvrir l'ensemble des pays de l'UE. La cession doit être faite sous forme écrite et signée par les deux parties.

Une sûreté peut également être inscrite et publiée à l'égard d'une marque communautaire.

**Licence.** Une marque communautaire peut faire l'objet d'une licence pour l'ensemble ou une partie des biens et(ou) des services visés et pour l'ensemble ou une partie des pays de l'UE. Une licence peut être exclusive ou non exclusive. La licence peut être enregistrée ou publiée, mais ces formalités ne sont pas obligatoires. Le propriétaire d'une licence exclusive peut tenter une poursuite en contrefaçon si le propriétaire, après avoir été avisé, n'intente pas lui-même cette poursuite. Le contrôle de la qualité n'est pas essentiel.

**Renouvellement.** La marque communautaire est renouvelable tous les dix (10) ans à compter de la date de dépôt. Aucune preuve d'emploi n'est requise pour le renouvellement.

**Obligation d'usage.** La marque communautaire doit faire l'objet d'un usage sérieux et son exploitation ne peut être interrompue pendant une période de cinq (5) années consécutives, sous peine de radiation à la demande d'un tiers. L'emploi de la marque communautaire dans l'un des pays de l'UE peut suffire à maintenir la validité de la marque communautaire pour l'ensemble de l'UE.

**Effet de l'enregistrement.** Le principe d'épuisement du droit s'applique partout dans l'UE. La vente de biens sous une marque communautaire, par son propriétaire ou avec le consentement de celui-ci, dans l'un des pays de l'UE, fait en sorte que celui-ci ne peut plus

revendiquer ses droits permettant ainsi la revente des biens dans n'importe quel autre pays de l'UE (i.e. importation parallèle).

**Résumé.** La marque communautaire présente de nombreux avantages, notamment :

- un enregistrement unique valide dans tous les pays de l'UE;
- une demande unique offrant une date de dépôt dans tous les pays de l'UE;
- une économie de coûts si plus de trois (3) pays de l'UE sont visés; et
- une seule taxe de renouvellement; de même, une seule cession est nécessaire.

La marque communautaire peut par contre présenter des désavantages dans certains cas :

- demande coûteuse si moins de trois (3) pays de l'UE sont visés;
- épuisement des droits dans tous les pays de l'UE alors que la vente peut s'effectuer dans un seul pays;
- processus coûteux, si la demande est refusée pour un motif quelconque, et si la conversion en demandes nationales est alors nécessaire;
- la marque communautaire peut seulement être cédée pour l'ensemble de l'UE et des cessions visant des pays particuliers ne peuvent être accordées;
- l'enregistrement communautaire peut être moins solide puisqu'il n'y a pas de marques antérieures qui peuvent être citées lors de l'examen. Il peut y avoir également plus d'oppositions; et
- peut être préférable de consulter les registres nationaux de tous les pays de l'UE avant le dépôt d'une marque communautaire.

Il nous fera plaisir de discuter avec vous de vos besoins particuliers et de vous conseiller quant aux meilleurs moyens à prendre pour protéger vos droits de propriété intellectuelle. Nous vous invitons donc à communiquer avec l'un de nos bureaux.