



FEUILLE D'INFORMATION

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA TECHNOLOGIE

OTTAWA

C.P. 2999, succursale D
55, rue Metcalfe, bureau 900
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6
Canada

Tél. : 613 232.2486
Télééc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggarg.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500
438, avenue University
Toronto (Ontario) M5G 2K8
Canada

Tél. : 416 593.5514
Télééc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggarg.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4W5
Canada

Tél. : 514 954.1500
Télééc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggarg.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200
Centre Vancouver
650, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V6B 4N8

Tél. : 604 682.7780
Télééc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggarg.ca

Marque communautaire

La marque communautaire est un enregistrement unitaire qui vise depuis le 1er mai 2004 les vingt-cinq (25) pays suivants de l'Union européenne (UE): Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 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 1er avril 1996. Toutes les demandes déposées entre le 1er janvier et le 31 mars 1996 sont réputées avoir été déposées le 1er avril 1996.

Qui peut en faire la demande?

Tout ressortissant des pays de l'UE, ou d'un pays faisant partie de la Convention de Paris (le Canada par exemple) ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 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 (20) 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).

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 :

- a) revendication de priorité conventionnelle dans les six (6) mois qui suivent la date de dépôt de la demande sur laquelle se fonde cette priorité;
- b) droits d'antériorité découlant de la présentation de bien 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. Aucun emploi de la marque de commerce n'est requis pour obtenir l'enregistrement;
- c) 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.

Examen

L'OHMI examine une demande communautaire quant aux conditions de forme. Le caractère enregistrable de la marque communautaire est également 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 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 des recherches sur le registre des enregistrements communautaires et certains pays de l'UE effectuent également des recherches dans leur registre respectif. Toute marque communautaire antérieure susceptible de motiver une opposition est portée à l'attention du propriétaires de la marque communautaire, mais non au propriétaires d'une marque nationale. Une marque antérieure citée ne peut être un obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire puisque l'OHMI ne peut de sa propre initiative rejeter cette marque communautaire en raison d'une marque antérieure et il incombe au propriétaire de la marque antérieure d'entreprendre une procédure en opposition.

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 bénéficiant 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 bénéficiant 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 perdante dans une opposition est tenue de payer des coûts partiels à l'autre partie, selon un barème standard. Ces coûts comprennent les honoraires professionnels, les frais de déplacement, etc.

Refus

Si la marque communautaire est refusée, 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.

Cession

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

Une sûreté peut 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 des services 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 intenter 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'employer

La marque communautaire doit faire l'objet d'un emploi 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 devrait 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 des droits permettant ainsi la revente des biens dans n'importe quel autre pays de l'UE (c'est-à-dire 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 cinq (5) 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.