

Vol. 18, n° 2

La revendication d'ancienneté dans la marque communautaire : une question stratégique qui révèle de grands enjeux

Clémence Normand*

Mise en vigueur le 15 mars 1994, par le *Règlement sur la Marque Communautaire* du Conseil des Communautés Européennes n° 40/94 du 20 décembre 1993 (RMC), et délivrée depuis le 1^{er} avril 1996, la marque communautaire, valable sur l'ensemble du territoire des États membres, est un instrument important de la réalisation du marché intérieur. En effet, le grand marché unique, si nécessaire au développement économique de l'Europe, ne peut se concevoir sans une libre circulation des produits et des services.

La marque communautaire est, par excellence, l'outil de cette circulation sans frontière. Elle favorise les entreprises dans leurs échanges commerciaux et leur ouvre sans doute de nouveaux marchés. Elle permet d'acquérir, selon une procédure unique, une marque qui jouit d'une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de la Communauté. L'utilisation de la marque communautaire a été simplifiée par la mise en place du Règlement d'Exécution de la Marque Communautaire de la Commission, n° 2868/95, du 13 décembre 1995, portant les modalités d'application du RMC (REMC).

© CIPS, 2006.

* Juriste française. Contribution réalisée dans le cadre de son stage auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce.

De plus, la marque communautaire permet à son titulaire de revendiquer le droit d'ancienneté de la marque nationale antérieure. Ce concept paraît très simple en apparence mais, en l'examinant de plus près, il s'avère qu'il peut être un instrument stratégique important pour les entreprises afin de gérer au mieux leur portefeuille de marques. La marque communautaire est conçue pour compléter les systèmes de protection nationaux. Si un demandeur ou un titulaire d'une marque communautaire détient déjà une marque nationale identique antérieure pour des produits et des services identiques, il peut revendiquer son ancienneté. Ceci lui permet de maintenir ses droits antérieurs même s'il renonce à sa marque nationale ou ne la renouvelle plus. Jusqu'ici rien de compliqué, mais le demandeur doit alors s'interroger sur la pertinence du moment de cette revendication et s'il est judicieux de garder en parallèle la marque nationale.

C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre en étudiant successivement les conditions et les exigences procédurales que demande la revendication d'ancienneté ainsi que les avantages qu'elle procure. Ensuite, nous examinerons les façons les plus judicieuses d'en faire usage et, enfin, le rôle que peut jouer la marque nationale même après sa revendication.

La condition essentielle pour pouvoir revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale est qu'elle doit être encore enregistrée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être abandonnée, ni être arrivée à expiration (art. 34 et 35 du RMC). D'autres exigences doivent également être satisfaites pour permettre la revendication d'ancienneté d'une marque nationale : i) la marque communautaire et la marque nationale doivent concerner la même marque, ii) appartenir au même propriétaire et iii) doivent couvrir les mêmes biens et services ; c'est la règle de la triple identité¹.

La marque doit être identique, puisque grâce à cette revendication d'ancienneté, la marque nationale est censée être conservée et gardée en vie par le biais de la marque communautaire. L'article 8(1)(a) du RMC parle de marque « identique ». Par exemple, une marque figurative et une marque sous la forme de mots ne peuvent être identiques. En d'autres termes, les marques qui appartiennent à différentes catégories de marques de commerce ne peuvent pas être identiques.

1. Alexander Von Mühlendahl, Vice président de l'OHMI, ECTA, No. 30 of May 1996 p. 17.

Les biens et services couverts par l'enregistrement doivent aussi être les mêmes. Cela ne signifie pas que toutes les spécifications doivent être les mêmes. Cela signifie plutôt que l'ancienneté peut être demandée seulement pour les biens et services qui sont couverts à la fois par la marque communautaire et par la marque nationale². Dans ce cas, la revendication partielle d'ancienneté est possible (Règle 28 du REMC) et concernera seulement la partie des biens et services de l'enregistrement national qui est aussi couverte par la marque communautaire. Cette possibilité est très utile, notamment quand la spécification de la marque communautaire est moins large que celle de la marque nationale. Mais le propriétaire doit alors se poser la question de savoir si les biens et services de la marque nationale antérieure sont suffisamment importants pour justifier le maintien de l'enregistrement national puisqu'ils ne seront pas couverts par la marque communautaire.

Enfin, le propriétaire de la marque nationale et de la marque communautaire enregistrée doit être le même pour que la revendication d'ancienneté soit valide.

Une revendication d'ancienneté peut être faite à deux moments, soit lors de la demande de marque communautaire, et elle sera alors régie par l'article 34 du RMC, soit à n'importe quel moment après l'enregistrement de la marque communautaire ; dans ce cas, l'article 35 du RMC s'appliquera. En revanche, elle ne peut être demandée durant la phase d'examen de la marque communautaire. Dans la procédure de l'article 34, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour revendiquer l'antériorité ; s'il laisse ce délai s'écouler, il devra attendre que la marque communautaire soit enregistrée pour faire sa demande.

La revendication d'ancienneté nécessite la fourniture de renseignements et de documents (Règles 1(1)(h) et 8(2) REMC). Le demandeur doit indiquer le pays de l'enregistrement, le numéro d'enregistrement, la date de déclaration ou, lorsqu'elle est applicable, la date de priorité de l'enregistrement national antérieur et, en théorie, les biens et services pour lesquels l'ancienneté est demandée. En cas de revendication partielle, l'OHMI a admis un classement des demandes générales en indiquant lesquelles sont couvertes par les enregistrements nationaux et communautaires³.

2. Communication n° 1/97 du Président de l'OHMI du 17 juin 1997, JO OHMI 9/97, p. 750.

3. Communication n° 1/97 du Président de l'OHMI du 17 juin 1997, JO 9/97, p. 750.

Les documents nécessaires selon le REMC consistent en une copie du registre national, certifiée par l'autorité compétente (Règles 8(1) et 8(4)). Le Président de l'OHMI autorise d'autres preuves et peut en baisser leur niveau. Dans une décision du 20 janvier 2003 il rappelle :

Considérant que les pièces justificatives à produire lors d'une revendication d'ancienneté peuvent également être consultées par l'Office dans un document autre que l'original ou une photocopie de la copie certifiée conforme de l'enregistrement antérieur mentionnée dans les Règles 8(1) et 28(1) du REMC.

Cette pratique a permis de rendre la revendication d'ancienneté moins coûteuse et plus facile à justifier pour le demandeur.

La pratique de l'examen des revendications d'ancienneté faite par l'OHMI a évolué au fil du temps. Au début, l'OHMI examinait minutieusement si toutes les exigences étaient remplies et si les preuves apportées étaient suffisantes pour accorder l'ancienneté d'une marque nationale. Mais pour faire face au nombre croissant de revendication, l'OHMI ne vérifie maintenant que l'identité de la marque⁴ mais plus celle des biens et services ni celle du propriétaire⁵.

La revendication d'ancienneté établit une fiction. Effet, le titulaire d'une marque communautaire qui a revendiqué l'ancienneté d'une marque nationale peut laisser l'enregistrement de celle-ci tomber en désuétude ou l'abandonner ; cependant, la marque nationale sera considérée comme toujours inscrite au registre. L'avantage est que cela évite au propriétaire de la marque d'avoir à maintenir et à administrer son portefeuille de marques, celles-ci étant regroupées avec une seule date d'enregistrement. C'est donc une source de simplification de la gestion pour les propriétaires. Ainsi, le propriétaire pourra compter sur la date du premier enregistrement de la marque nationale (ou sur sa priorité) dans deux situations :

- premièrement, lorsqu'il souhaite soulever une réclamation au sujet de l'utilisation de la marque d'un tiers qui a existé avant l'enregistrement de la marque communautaire mais après la date

4. Décision n° EX-03-5 du Président de l'Office du 20 janvier 2003.

5. Communication n° 2/2000 du Président de l'OHMI du 25 février 2000, JO OHMI 5/00, p. 484.

d'ancienneté (date d'enregistrement ou date de priorité) de la marque nationale pour laquelle l'ancienneté a été revendiquée ;

- deuxièmement, lorsque le propriétaire voudra défendre sa marque communautaire contre la réclamation soulevée par le propriétaire d'une marque nationale qui a existé avant la marque communautaire mais après la marque nationale du propriétaire de la marque communautaire.

Il ressort de ces situations que le propriétaire de la marque communautaire ne pourra compter ici que sur sa marque nationale antérieure. Si cette marque est tombée en désuétude il ne pourra compter dessus que s'il a revendiqué son ancienneté.

La marque communautaire est par ailleurs très efficace comme fondement d'une opposition communautaire. En effet, si l'opposition est acceptée, le titulaire perdant ne pourra pas demander la conversion de sa demande communautaire en demandes nationales. Il pourrait le faire pour les pays dans lesquels l'opposant n'a pas invoqué de droits antérieurs ; or, ces pays seront au nombre de zéro puisque la marque antérieure invoquée est communautaire. La question que l'on peut alors se poser est de savoir s'il est judicieux de ne fonder les oppositions que sur sa marque communautaire, sans renouveler ses marques nationales.

La décision MATRAZEN du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes du 23 octobre 2002⁶ nous donne un élément de réponse. En l'espèce, la société espagnole Hukla Germany SA est titulaire d'une marque espagnole MATRAZEN qui couvre en classe 20 notamment les produits suivants : « matelas à ressorts, matelas et oreillers ». La société allemande Matrazen Concord GmbH dépose une demande de marque communautaire sur le signe semi-figuratif MATRAZEN MARKET CONCORD notamment en classe 20 pour désigner « matelas ; matelas pneumatiques ».

La société espagnole forme alors opposition à l'encontre de la demande de marque communautaire MATRAZEN MARKET CONCORD sur le fondement de sa marque antérieure MATRAZEN. La société allemande pense que l'opposition ne sera pas acceptée car,

6. Arrêt du 23 octobre 2002 affaire T-6/01. Arrêt autrement commenté par Armelle CHRÉTIEN, « De l'intérêt de conserver ses marques nationales parallèlement à une marque communautaire ou l'incroyable décision Matrazen », (2004), 16 *C.P.I.* 563.

pour elle, le terme « MATRAZEN » n'est pas distinctif puisqu'il veut dire « matelas » en allemand.

Le tribunal acceptera l'opposition car, en l'espèce, le public à prendre en compte pour évaluer le risque de confusion de la part des consommateurs est espagnol puisque la marque antérieure est espagnole. Pour le tribunal il y a un risque manifeste de confusion car, pour le public de référence, MATRAZEN ne veut pas dire « matelas » mais représente pour lui le nom d'une marque. La marque communautaire demandée est donc une reproduction à l'identique de la marque antérieure et l'opposition est acceptée.

Il ressort de cette décision que le fait de maintenir sa marque nationale peut constituer un avantage pour le titulaire de la marque car, même s'il ne peut obtenir un enregistrement communautaire sur cette marque, il pourra quand même écarter les demandes communautaires reproduisant ledit signe. Les dépôts nationaux restent donc une valeur sûre et c'est certainement la raison pour laquelle l'utilisation de la marque communautaire ne saurait exclure le dépôt national. Que ce soit pour l'obtention rapide d'un titre de base, ou en vue des extensions internationales, la marque nationale reste incontournable. Mais il s'agit ici d'un examen au cas par cas selon la situation du propriétaire des marques et selon sa politique.

Avant de laisser tomber en désuétude ou laisser expirer sa marque nationale, le titulaire de la marque communautaire doit s'assurer que la revendication d'ancienneté a été correctement faite et est donc valide. Ces exigences devront être remplies non seulement au moment de la revendication d'ancienneté mais aussi au moment de l'abandon ou de l'expiration de la marque nationale. Le propriétaire doit surtout s'attacher à vérifier que la condition de la triple identité est remplie, notamment quand il y a eu un changement de propriétaire. Le nouveau propriétaire devra examiner si les changements ont bien été faits sur tous les titres pour se ménager une preuve. En effet, la cession d'une marque communautaire ne s'étend pas automatiquement à la marque nationale, tout au moins pas avant que l'effet de l'ancienneté soit devenu effectif.

Afin d'évaluer l'intérêt pour un propriétaire d'une marque communautaire de conserver sa marque nationale, il doit prendre en compte les bénéfices qu'il en tirera par rapport aux coûts que ce renouvellement engendrera. Pour les marques existantes qui sont déjà enregistrées dans la plupart ou dans la totalité des pays de l'Union, l'intérêt de la marque communautaire est évident. L'en-

entreprise pourra déposer une demande d'enregistrement d'une marque communautaire en revendiquant l'ancienneté des différents enregistrements nationaux ou d'un enregistrement international qu'elle détient pour la même marque, dès lors que celle-ci est effectivement enregistrée pour des produits ou services identiques⁷.

Pour de telles marques, la question essentielle à se poser concerne la date à laquelle il faut opter pour le système communautaire. Si la protection territoriale existante s'étend à l'ensemble ou à la quasi-totalité des pays de l'Union, l'entreprise pourra différer son dépôt communautaire à la date d'échéance la plus proche de l'un de ses enregistrements actuellement en vigueur. Mais cette approche comporte des lacunes : par exemple, si la marque n'est pas protégée dans certains pays de l'Union, il y a un risque sérieux que des tiers obtiennent dans ces pays des droits pouvant compromettre l'enregistrement d'une marque communautaire ou la validité d'une marque communautaire enregistrée. Il paraît alors prudent de procéder sans attendre à un dépôt communautaire, pour obtenir une protection complète sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en revendiquant l'ancienneté des enregistrements existants.

En ce qui concerne les marques nouvelles, le choix d'une stratégie doit tenir compte des besoins effectifs de protection. Lorsque les marchés actuels ou futurs de l'entreprise n'excèdent pas quatre pays de l'Union européenne, le coût de la marque communautaire, considéré sous l'angle des taxes officielles prélevées par l'OHMI, devrait conduire l'entreprise à rechercher une protection par la voie d'un dépôt international pour les quelques pays de l'Union européenne où la marque doit être enregistrée, et éventuellement pour les autres pays de l'arrangement de Madrid ou du protocole qui intéressent cette entreprise.

En revanche, quand l'entreprise destine sa marque à un nombre de pays de l'Union qui excède quatre ou cinq, l'objectif de réduction du coût est en principe acquis à l'origine. Mais, et cette réserve est importante, la pratique de la procédure d'enregistrement et d'opposition du système communautaire devra démontrer qu'elle n'engendre pas pour les entreprises des frais plus élevés que les économies qui étaient escomptées. Ces frais peuvent en effet grever de façon considérable le budget initialement consacré à la marque communautaire. Il paraît donc légitime que les PME fassent preuve d'une attitude plus prudente que les grandes entreprises et qu'elles

7. *Le droit des affaires – Propriété Intellectuelle*, (Paris, Litec, 1994), Tome 14, p. 279.

veillent vérifier avant d'en conclure, par l'expérience, que le système de la marque communautaire est effectivement moins onéreux et plus simple. En toute logique, beaucoup d'entre elles devraient donc soit temporiser, soit tester le système avec un dépôt. Mais ce point de vue est totalement arbitraire et, dans la pratique, les PME devront, comme toute autre entreprise, tenir compte de leur situation individuelle et rechercher avec un conseil spécialisé la formule la plus adaptée de protection de leur marque⁸.

La PME qui n'est pas intéressée par la marque communautaire devra néanmoins, elle aussi, en tenir compte. À supposer, même, qu'elle ne soit active que sur le marché français ou sur les marchés de deux ou trois pays de l'Union européenne, la PME devra en effet étendre la surveillance de ses marques aux demandes d'enregistrement de marques communautaires, de façon à pouvoir formuler opposition auprès de l'OHMI à l'encontre de toute marque communautaire qui porterait atteinte à ses droits antérieurs sur les marques nationales ou internationales qu'elle détient. Qu'elles le veuillent ou non, toutes les PME sont donc appelées à devenir des acteurs du système de la marque communautaire.

Le dernier point important concernant la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale est le cas où la marque communautaire cesse de produire effet, parce qu'elle est annulée ou abandonnée. Dans cette situation, le propriétaire peut demander la transformation de la marque communautaire en une demande nationale en conservant la priorité de la marque nationale selon l'article 108(3) du RMC :

La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35.

Ce texte signifie que le droit de priorité de la marque antérieure reste intact et le titulaire des marques peut continuer à profiter de la date de son premier enregistrement. Bien sûr, si la marque nationale est toujours enregistrée, le propriétaire de la marque communautaire va la maintenir et dans ce cas la revendication d'ancienneté ne jouera aucun rôle. S'agissant de la situation d'une revendication par-

8. INPI, voir site <inpi.fr.>

tielle d'antériorité, l'article 108(3) du RMC ne donne aucune réponse dans le cas où l'enregistrement de la marque nationale couvre moins de biens et services que la marque communautaire. Il apparaît que la demande nationale résultant de la transformation bénéficiera d'une priorité divisée. En d'autres termes, l'enregistrement national résultant de la transformation aura la priorité de l'ancien enregistrement national pour les marques couvertes par elle et la priorité de la marque communautaire pour le reste des biens couverts par la marque communautaire.

En conclusion, nous pouvons dire que l'intérêt de la revendication d'ancienneté doit être mesuré au cas pas cas, pour chaque marque qui doit être protégée, et ceci en terme de rentabilité, en tenant compte notamment de la réduction des coûts et de la simplification de la gestion administrative qu'une marque communautaire peut engendrer. Il faut souligner le rôle important de la preuve dans la revendication d'ancienneté. En effet, le propriétaire doit s'assurer d'être en possession de toutes les documents nécessaires pour prouver la validité de la revendication d'ancienneté et ceci, à deux moments : lors de la revendication de l'ancienneté et au moment où la marque nationale est abandonnée ou non renouvelée. Le conseil à donner au propriétaire de la marque de commerce qui a des doutes quant à l'état actuel de l'enregistrement (titularité, modification de structure, changement d'adresse, etc.) serait de demander un extrait courant à partir du registre national en question. Cet extrait facilitera sa preuve au moment où sa marque nationale expirera ou sera abandonnée.