

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, November 1980

APPROXIMATION OF NATIONAL TRADE MARK LAWS AND CREATION OF A COMMUNITY
TRADE MARK LAW¹

The Commission has recently adopted the proposal for a first Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and the proposal for a Regulation on Community trade marks.

THE DIRECTIVE

The proposal for a Directive provides initially for the approximation of those provisions of national trade mark laws which have the most direct and the most marked impact on the free movement of goods or services and on competition within the Community, namely the conditions governing the registration and continued existence of trade marks, the rights conferred by trade marks, the use of trade marks and the amicable settlement of disputes. The aim is to reduce the number of obstacles placed in the way of imports and exports at the internal frontiers of the Community.

Such approximation still cannot operate, however, to remove the restrictions on free movement that are due to the autonomous nature of the national legal systems. So long as national trade mark laws exist, their geographical area of application will remain limited to the territory of their Member State with the result that, even in the event of total approximation, numerous sources of conflict between identical or similar trade marks governed by those laws will continue to exist.

The only way in which such conflicts can be eliminated is to create a Community system of trade marks. National laws will exist alongside it since, as far as a large number of firms is concerned, protection of their marks at Community level is neither necessary nor useful.

THE REGULATION

1. Its objectives

The purpose of the proposal for a Regulation on Community trade marks is to create conditions corresponding to those of a European internal market in marked goods. At the present time, trade mark cover can be obtained only for part of the Community. The same trade mark must therefore be registered with several trade mark offices in accordance with different procedures and laws. This would still be the case even after the national laws had been approximated.

¹COM(80)635

The proposed Community trade mark system will make it possible, however, to obtain a trade mark that is valid over an area that includes all the Member States of the Community by submitting an application to one office in accordance with a single procedure and a single law. In this way, business activity and international competition within the Community will no longer be burdened with or distorted by a multitude of applications, offices, procedures, laws, territorially limited protective rights and sevenfold administrative action with correspondingly high charges and fees. Legal, administrative and financial conditions corresponding to those existing in the various Member States will thus be created at Community level. If national marks are increasingly transformed into Community marks and if new marks are registered with increasing frequency in the form of Community marks, the obstacles to the free movement of marked goods will be considerably reduced.

2. Its content

The proposal for a Regulation contains all the substantive law rules and rules of procedure that are necessary for the registration and continued existence of a Community trade mark. Of particular interest are the provisions concerning signs of which a Community trade mark may consist, the right conferred by such a trade mark and the international exhaustion of such rights, lapse and invalidity, infringement, the prohibition of dual protection by a national mark and a Community mark, conversion into an application for a national mark and guarantee and collective marks. It should be noted that prior national rights are fully protected and that those in whom the rest may assert them either by instituting opposition proceedings or by seeking a declaration that the Community trade mark is invalid.

3. Advantages of a Community trade mark system

The Community trade mark system will help promote economic expansion, since the introduction of the mark at Community level will open up new and extended channels of economic activity. It will enable industrial and commercial undertakings to market their products and services throughout the Community under a single trade mark which enjoys Community-wide uniform protection.

Such a system will, moreover, be of particular benefit to consumers, who are faced with an increasingly wide range of mass produced goods. The Community trade mark will enable consumers anywhere in the Community to choose a specific product from among a far greater number of end products of the same type and identify it by virtue of its origin.

The Community trade mark is therefore a new and additional method of opening up new European markets to new products and services and of expanding existing national markets into European ones. Looked at in this light, it is a major instrument of economic integration. At the same time, it will make it easier to exploit the advantages of mass production. Intra-Community trade will be simplified, extended and rationalized. National trade mark law has, in fact proved throughout the world to be an essential factor in promoting trade and industry. All the indications are that a Community trade mark system will provide the same impetus and produce the same results. Manufacture of and trade in marked goods account for a large part of the Community's economic activity. Business development, economic expansion and the standard of living of consumers depend to a large extent on the profitability, capital expenditure, growth and international competitiveness of commerce and industry.

4. The Community Trade Mark Office

Implementation of the Regulation calls for the creation of a Community Trade Mark Office, which will be a new Community body with separate legal personality. It will enjoy a large degree of independence in technical matters and be supervised from the judicial point of view by the Court of Justice and from the legal point of view by the Commission.

Seat of the Office

The question of the seat of the Office will, in the Commission's opinion, have to be resolved in the Regulation itself. At this stage, it is not in a position to make a proposal on the location of the seat. Four Member States have so far put forward candidates: Belgium (Brussels), France (Strasbourg), the Netherlands (The Hague) and the United Kingdom (London). It is possible that other Member States, too, will wish to have the Office within their territory.

Languages used by the Trade Mark Office

The Commission proposes the use of a single language but reserves the right to choose the language it will propose at a later date. The choice of the single-language solution can be explained, amongst other things, by the fact that the Office will be the first Community body to take administrative action in conformity with stringent rules under a formal, multi-stage procedure. Its annual work load can, moreover, be estimated as follows:

- 10 000 proceedings before the Examination Division;
- 4 000 proceedings before the Opposition Division;
- 300 proceedings before the Cancellation Division;
- 1 000 proceedings before the Boards of Appeal.

This being so, even the choice of a bilingual system for the Office is unthinkable.

Budget of the Office

Estimates indicate that, after ten years, the Office's expenditure can be covered by its income from fees paid by undertakings interested in Community trade marks.

Advisory Committee

An Advisory Committee will be set up within the Office with the task of advising the President of the Office on matters within his competence.

LEGAL BASIS OF THE REGULATION

Recourse to Article 235 of the Treaty as the legal basis for the Regulation complies with political guidelines first laid down in 1973 by the Council, Parliament and the Commission, which consist in using as widely as possible all the provisions of the Treaties, including Article 235 of the EEC Treaty. It also makes it possible to use the existing institutional structure, i.e. that of the Community, for the system of Community trade marks.

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
POKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Bruxelles, novembre 1980

**RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LES MARQUES ET
CREATION D'UN DROIT COMMUNAUTAIRE DES MARQUES (1)**

La Commission vient d'adopter la proposition d'une première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ainsi que la proposition d'un règlement sur la marque communautaire.

LA DIRECTIVE

La proposition de directive prévoit dans une première phase le rapprochement des législations nationales des marques qui ont l'incidence la plus directe et la plus forte sur la libre circulation des biens ou des services et sur la concurrence au sein de la Communauté, à savoir les conditions d'enregistrement et du maintien des marques, les droits conférés par la marque, l'usage de la marque et le règlement amiable des conflits. L'objectif est de diminuer le nombre des cas où l'on se trouve en présence d'obstacles à l'importation et à l'exportation aux frontières intérieures de la Communauté.

Ce rapprochement n'est cependant pas en mesure d'enlever les restrictions à la libre circulation qui sont imputables à l'autonomie des ordres juridiques nationaux. Tant qu'il existe des droits nationaux des marques, leur champ d'application géographique demeure limité à chacun des Etats membres, de sorte que, même en cas de rapprochement total, de nombreuses sources de conflits subsistent entre des marques identiques ou similaires régies par ces législations.

Ces conflits ne peuvent être supprimés que par la création d'un système communautaire des marques. Les législations nationales coexisteront étant donné que pour un grand nombre d'entreprises une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté ne leur est ni nécessaire ni utile.

LE REGLEMENT

1. Ses objectifs

La proposition de règlement sur la marque communautaire vise à la création de conditions correspondant à celles d'un marché intérieur européen pour les produits de marque. A l'heure actuelle, on ne peut acquérir une marque que pour une partie du territoire communautaire; on doit donc déposer la même marque auprès de plusieurs offices des marques selon des procédures et des législations différentes. Le rapprochement des législations nationales ne modifie en rien une telle situation.

En revanche, le régime communautaire des marques proposé permet d'obtenir une marque valable dans un territoire englobant tous les Etats membres de la Communauté en déposant une demande auprès d'un office selon une procédure et une législation uniques. Le résultat ainsi atteint est que l'activité économique et la concurrence internationale au sein de la Communauté ne sont plus gênées ni faussées par la pluralité des demandes, offices, procédures, lois et protections territoriales limitées ainsi que par la multiplication per sept des interventions administratives, avec tous les coûts et frais que cela entraîne. On crée ainsi, au niveau de la Communauté, des conditions juridiques, administratives et financières qui correspondent à celles qui existent dans les divers Etats membres. Si un nombre croissant de marques nationales sont transformées en marques communautaires et si les nouvelles marques sont de plus en plus souvent enregistrées sous forme de marques communautaires, les entraves à la libre circulation des produits de marque seront considérablement diminuées.

2. Son contenu

La proposition de règlement contient toutes les règles de droit matériel et de procédure nécessaires pour l'enregistrement et le maintien d'une marque communautaire. Sont d'un intérêt particulier les dispositions sur les signes susceptibles de constituer une marque communautaire, sur les droits conférés par cette marque et l'épuisement international de ces droits, sur la déchéance et la nullité, sur la contrefaçon, sur l'interdiction de protections cumulées par une marque nationale et communautaire, sur la transformation en demande de marque nationale et sur les marques de garantie et collectives. Il faut souligner que les droits antérieurs nationaux sont pleinement garantis et que leurs titulaires peuvent faire valoir leurs droits soit par voie d'opposition, soit par une demande en nullité contre la marque communautaire.

3. Avantages d'un régime communautaire de marque

Le régime communautaire des marques contribue à promouvoir l'expansion économique. En effet, l'introduction de la marque au niveau de la Communauté ouvre à l'économie des perspectives nouvelles et supplémentaires d'activité. Elle permet aux entreprises industrielles et commerciales de vendre leurs produits et services dans l'ensemble de la Communauté sous une seule et même marque bénéficiant d'une protection unitaire sur tout le territoire communautaire.

A cela s'ajoute qu'un tel système présente un intérêt particulier pour les consommateurs. En effet, ils se voient confrontés à une fabrication industrielle en série de biens de consommation de plus en plus différenciés. La marque communautaire permettra aux consommateurs de choisir partout dans la Communauté, parmi un nombre considérablement accru de produits de consommation finale du même genre, un produit déterminé et de l'identifier d'après sa provenance.

La marque communautaire constitue donc un moyen nouveau et supplémentaire d'ouvrir de nouveaux marchés européens à de nouveaux produits et services et de transformer les marchés nationaux existants en marchés européens. En ce sens, la marque communautaire est un instrument important d'intégration économique. En même temps, elle facilite l'exploitation des avantages que présente la production de masse. Les échanges intra-communautaires s'en trouvent simplifiés, élargis et rationalisés. En effet, partout dans le monde, le droit national des marques a fait ses preuves comme facteur capital

de promotion industrielle et commerciale. Tout porte à croire que l'instauration d'un régime communautaire des marques se traduira par des impulsions et des résultats analogues. L'industrie et le commerce des produits de marque représentent une part essentielle de l'économie de la Communauté. Leur rentabilité, leurs investissements, leur croissance et leur compétitivité internationale déterminent dans une large mesure le développement des activités économiques, l'expansion et le niveau de vie des consommateurs.

4. L'Office communautaire des marques

La mise en application du règlement nécessite la création d'un Office communautaire des marques qui sera un nouvel organisme de la Communauté avec une personnalité juridique distincte et disposant d'une large autonomie technique placé sous le contrôle judiciaire de la Cour de Justice et sous le contrôle juridique de la Commission.

Siège de l'Office

La question du siège de l'Office devra, estime la Commission, être résolu dans le règlement lui-même, cependant au stade actuel des travaux il ne lui paraît pas possible de formuler une proposition sur le lieu du siège. Actuellement, quatre Etats membres ont posé leur candidature : la Belgique pour Bruxelles, la France pour Strasbourg, les Pays-Bas pour La Haye, le Royaume-Uni pour Londres. Il n'est pas exclu que d'autres Etats membres posent leur candidature.

Régime linguistique de l'Office

La Commission propose un régime unilingue en se réservant à un moment ultérieur le choix de la langue qu'elle proposera. Le choix de la solution unilingue s'explique notamment par le fait que l'Office est le premier organisme de la Communauté à prendre des actes administratifs obéissant à des règles strictes dans le cadre d'une procédure formelle en plusieurs étapes. On estime par ailleurs que son activité annuelle pourrait se présenter comme suit :

- 10.000 procédures devant la division d'examen,
- 4.000 procédures devant la division d'opposition,
- 300 procédures devant la division d'annulation,
- 1.000 procédures devant les chambres de recours.

Dans ces conditions, il apparaît impensable de choisir ne serait-ce même qu'un régime bilingue pour l'Office.

Budget de l'Office

Il ressort des prévisions chiffrées que les dépenses de l'Office pourront après 10 ans être couverte par le produit des taxes qu'il percevra auprès des entreprises intéressées par la marque communautaire.

Comité consultatif

Après de l'Office sera institué un Comité consultatif qui a pour tâche de conseiller le président de l'Office dans les matières relevant de sa compétence.

BASE JURIDIQUE DU REGLEMENT

Le recours à l'article 235 du Traité comme base juridique du règlement correspond à une orientation politique développée depuis 1973 par le Conseil, le Parlement et la Commission et qui consiste à utiliser aussi largement que possible toutes les dispositions des Traités, y compris l'article 235 du Traité CEE. Il permet aussi d'utiliser une structure institutionnelle existante, c'est-à-dire celle de la Communauté pour le système des marques communautaires.
