



PARLEMENT EUROPÉEN

2009 - 2014

---

*Commission des affaires juridiques*

---

**2013/0089(COD)**

30.10.2013

# **AMENDEMENTS 41 - 106**

**Projet de rapport**  
**Cecilia Wikström**  
(PE516.713v01-00)

Rapprochement des législations des États membres sur les marques (refonte)

(Recast – Rule 87 of the Rules of Procedure)

Proposition de directive  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

AM\1007853FR.doc

PE522.796v01-00

**FR**

*Unie dans la diversité*

**FR**



**Amendement 41**  
**Sajjad Karim**

**Proposition de directive**  
**Considérant 13**

*Texte proposé par la Commission*

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière **qui permette de déterminer précisément l'objet bénéficiaire de la protection**. Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique.

*Amendement*

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière **claire, précise, distincte, facilement accessible, durable et objective**. Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*La modification vise à tenir compte de la jurisprudence de la Cour à la suite de l'arrêt dans l'affaire Sieckmann.*

**Amendement 42**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Considérant 13**

*Texte proposé par la Commission*

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de

*Amendement*

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de

constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière qui permette de déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection. Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique.

constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière qui permette de déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection. Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe *fausse appel à une technologie librement disponible et* offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique.

Or. en

**Amendement 43**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Considérant 19**

*Texte proposé par la Commission*

*(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.*

*Amendement*

*supprimé*

Or. en

**Amendement 44**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Considérant 19**

*Texte proposé par la Commission*

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

*Amendement*

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. ***Pour déterminer si une marque est compromise, il est nécessaire d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de garantir le droit fondamental à la liberté d'expression.***

Or. en

**Amendement 45**  
**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Considérant 19**

*Texte proposé par la Commission*

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et

*Amendement*

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et

dans la mesure où la principale fonction de cette marque, *à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services*, est compromise.

dans la mesure où la principale fonction de cette marque est compromise.

Or. en

**Amendement 46**  
**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Considérant 19 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(19 bis) La principale fonction d'une marque est de garantir l'origine du produit au consommateur ou à l'utilisateur final, en lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ce produit de produits qui ont une autre origine.***

Or. en

**Amendement 47**  
**Pier Antonio Panzeri**

**Proposition de directive**  
**Considérant 19 ter (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(19 ter) Pour déterminer si la principale fonction d'une marque est compromise, il est nécessaire d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de garantir le droit fondamental à la liberté d'expression.***

Or. en

**Amendement 48**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Considérant 22**

*Texte proposé par la Commission*

(22) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, **il convient de permettre au** titulaire d'une marque enregistrée **d'empêcher des** tiers d'introduire sur le territoire douanier de **l'État membre** des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits.

*Amendement*

(22) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, **le** titulaire d'une marque **européenne** enregistrée **peut également empêcher tous les** tiers d'introduire sur le territoire douanier **de l'Union, dans le cadre d'une activité commerciale**, des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits, **conditionnement compris**, viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque **européenne valablement** enregistrée pour ces produits **et qui ne peut être distinguée de cette marque dans ses aspects essentiels. Afin de ne pas entraver la production, la circulation et la distribution de produits légitimes, cette règle devrait s'appliquer uniquement si le titulaire de la marque peut démontrer clairement et de manière documentée qu'il existe un risque non négligeable de détournement frauduleux des marchandises présumées de contrefaçon dans un État membre. La Commission européenne élabore et met en oeuvre des lignes directrices à l'intention des autorités douanières nationales, comportant des indicateurs précis sur la manière d'établir ce risque non négligeable de détournement frauduleux. La liste de ces indicateurs précis tient compte de l'importance d'un commerce sans entrave, notamment pour les médicaments génériques, et se conforme à la jurisprudence dominante de la Cour de justice de l'Union européenne.**

**Amendement 49**  
**Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Considérant 22**

*Texte proposé par la Commission*

(22) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque enregistrée d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'État membre des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits.

*Amendement*

(22) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque enregistrée d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'État membre des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits. ***Cette disposition ne porte pas atteinte au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment de l'article V du GATT sur la liberté de transit.***

**Amendement 50**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Considérant 22 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(22 bis) Il importe de tenir compte du fait que la principale préoccupation en matière de santé publique porte sur la qualité des médicaments et non sur le respect des marques ou des droits de propriété intellectuelle et qu'il convient d'y répondre par d'autres mesures, y***



*compris une réglementation visant à améliorer les normes de qualité.*

Or. en

**Amendement 51**

**Christian Engström**

au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**

**Considérant 23**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(23) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction sur le territoire de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales.***

***supprimé***

Or. en

*<TitreJust>Justification</TitreJust>*

*Through clever wording and the doctrine of regional exhaustion, this text, together with its article, tries to restrict parallel imports. It may make it impossible for private individuals to buy completely legitimate goods, if they do this over the internet and from third countries. This affects not only counterfeits but completely legitimate originals as well: EU citizens would be forbidden to buy certain things over the internet, simply because they do this from, for example, a web shop in the US. Putting up such artificial barriers to trade through trade marks makes no economic sense.*

**Amendement 52**

**Evelyn Regner**

**Proposition de directive**

**Considérant 23**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(23) Afin d'empêcher plus efficacement***

***supprimé***

***L'introduction sur le territoire de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales.***

Or. de

**Amendement 53**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Considérant 24**

*Texte proposé par la Commission*

(24) Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires préalables à cette apposition.

*Amendement*

*(Ne concerne pas la version française.)*

Or. en

**Amendement 54**  
**Antonio Masip Hidalgo**

**Proposition de directive**  
**Considérant 24**

*Texte proposé par la Commission*

(24) Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires préalables à cette apposition.

*Amendement*

(24) Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que **tous** les actes préparatoires préalables à cette apposition.

Or. fr

### *Justification*

*Il s'agit ici d'une précision afin de donner la possibilité aux titulaires de marque d'interdire l'apposition d'une marque sur les produits mais également sur l'ensemble des actes préparatoires pour une meilleure sécurité juridique. En effet, dans le texte anglais, il existe une différence avec le texte français puisque le considérant parle de « and certain preparatory acts prior to the affixing ».*

#### **Amendement 55**

**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay**

#### **Proposition de directive**

#### **Considérant 25 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(25bis) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre au propriétaire d'interdire le recours à des signes ou des indications qui sont utilisés pour une raison valable afin de permettre aux consommateurs de procéder à des comparaisons ou d'exprimer des avis, ou en l'absence d'utilisation commerciale de la marque.***

Or. en

#### **Amendement 56**

**Evelyn Regner**

#### **Proposition de directive**

#### **Considérant 29**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

(29) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées

(29) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées

dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance.

dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance ***dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement.***

Or. de

**Amendement 57**  
**Antonio Masip Hidalgo**

**Proposition de directive**  
**Considérant 29**

*Texte proposé par la Commission*

(29) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance.

*Amendement*

(29) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance, ***dans un délai de 5 ans à compter de la date d'enregistrement.***

Or. fr

*Justification*

*Cet ajout permet un alignement du considérant au paragraphe 1 de l'Article 16 de la Directive sur le rapprochement des législations des États membres sur les marques. Par ailleurs, cet amendement permet d'ancrer la vision européenne de la protection de la créativité des petites et moyennes entreprises, en leur laissant le temps de se développer pour protéger leur marque.*

**Amendement 58**  
**Pier Antonio Panzeri**

**Proposition de directive**  
**Considérant 36 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(36 bis) Une opposition à l'enregistrement d'une marque peut également être formée par toute personne physique ou morale et par tout groupe ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des fournisseurs de services, des commerçants ou des consommateurs qui apportent la preuve qu'une marque est de nature à tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des biens ou services.***

Or. en

**Amendement 59**  
**Cecilia Wikström**

**Proposition de directive**  
**Considérant 41 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***(41 bis) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de***

*ces documents est justifiée.*

Or. en

**Amendement 60**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 2 – point b**

*Texte proposé par la Commission*

b) «Agence», l'Agence de l'Union européenne *pour les marques et les dessins et modèles* instituée en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009;

*Amendement*

b) «Agence», l'Agence de l'Union européenne *de la propriété intellectuelle* instituée en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009;

*(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)*

Or. en

**Amendement 61**  
**Evelyn Regner**

**Proposition de directive**  
**Article 3 – partie introductive**

*Texte proposé par la Commission*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

*Amendement*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, *les modèles, les logos*, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

Or. de

**Amendement 62**  
**Antonio Masip Hidalgo**

**Proposition de directive**  
**Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive**  
Directive 2008/95/CE  
Article 2

*Texte proposé par la Commission*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

*Amendement*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les ***modèles, motifs, dispositifs et logos, les*** lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

Or. fr

*Justification*

*Les modèles, motifs, dispositifs et logos sont très souvent des caractéristiques qui entrent dans la fabrication d'un signe utilisé comme marque.*

**Amendement 63**  
**Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Article 3 – partie introductive**

*Texte proposé par la Commission*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

*Amendement*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres ***et que puissent être appliquées des technologies relevant du domaine public.***

**Amendement 64**  
**Giuseppe Gargani, Raffaele Baldassarre**

**Proposition de directive**  
**Article 3 – partie introductive**

*Texte proposé par la Commission*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

*Amendement*

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, **les modèles, les motifs, les dispositifs, les logos**, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes soient propres

Or. it

**Amendement 65**  
**Antonio López-Istúriz White**

**Proposition de directive**  
**Article 3 – paragraphe 1 – point b**

*Texte proposé par la Commission*

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'Object exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

*Amendement*

b) à être représentés, **lors de leur publication comme lors de leur enregistrement**, d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

Or. es

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*Il convient de mentionner la publication obligatoire de toutes les marques comme garantie pour les tiers.*



**Amendement 66**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 4 – paragraphe 1 – point j**

*Texte proposé par la Commission*

j) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

*Amendement*

j) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des **boissons spiritueuses et des** mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*Cette disposition constitue, à l'évidence, un avantage pour les titulaires d'indications géographiques. Cependant, la raison pour laquelle il est fait mention des boissons spiritueuses dans la présente disposition découle de l'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 à certaines indications géographiques. Il est nécessaire de les distinguer d'autres indications géographiques et appellations d'origine applicables aux produits agricoles et denrées alimentaires repris dans les règlements (CE) n° 510/2006 ou 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.*

**Amendement 67**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 4 – paragraphe 5**

*Texte proposé par la Commission*

5. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement **ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle** en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement, **ou après** la date **d'enregistrement**, et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

*Amendement*

5. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement **à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes raisons si, avant la date de la demande en nullité** à la suite de l'usage

qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Or. en

**Amendement 68**  
**Antonio Masip Hidalgo**

**Proposition de directive**  
**Article 4 – paragraphe 6**

*Texte proposé par la Commission*

6. **Les États membres peuvent prévoir que** le paragraphe 5 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement et avant l'enregistrement.

*Amendement*

6. Le paragraphe 5 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement et avant l'enregistrement.

Or. fr

*Justification*

*Dans un souci de sécurité juridique et afin de reconnaître et valoriser les investissements faits par les entreprises et notamment des PME, il semble important de rendre obligatoire pour les États membres le droit de démontrer que le caractère distinctif est acquis à tout moment.*

**Amendement 69**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 5 – paragraphe 1 – point a**

*Texte proposé par la Commission*

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure **et** que les produits ou services pour lesquels **la marque** a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est **protégée**;

*Amendement*

a) Lorsqu'elle est identique **ou similaire** à une marque antérieure, **indépendamment du fait** que les produits ou les services pour lesquels **elle** a été demandée ou a été enregistrée sont identiques **ou similaires, ou ne sont pas similaires**, à ceux pour lesquels la marque antérieure est **enregistrée, lorsque la marque antérieure**

*jouit d'une renommée dans l'État membre d'enregistrement ou, dans le cas d'une marque européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;*

Or. en

## **Amendement 70**

**Antonio Masip Hidalgo**

### **Proposition de directive**

#### **Article 5 – paragraphe 3 – point a**

##### *Texte proposé par la Commission*

a) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques ou similaires, ou ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans un État membre ou, dans le cas d'une marque européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

##### *Amendement*

a) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques ou similaires, ou ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans ***une partie substantielle du territoire de l'Union, même si ce n'est que dans*** un État membre ou, dans le cas d'une marque européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

Or. fr

##### *Justification*

*Il est important de clairement préciser que la renommée dans l'Union européenne ne repose pas sur la preuve d'une telle renommée dans chaque État membre.*

**Amendement 71**  
**Antonio López-Istúriz White**

**Proposition de directive**  
**Article 5 – paragraphe 3 – point d**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

*d) lorsqu'elle est exclue de l'enregistrement et ne peut plus être utilisée en application d'actes législatifs de l'Union qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.*

*supprimé*

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*En relation avec l'amendement relatif à l'article 45, paragraphe 2, il est proposé de supprimer l'article 5, paragraphe 3, puisque ce motif de refus est déjà mentionné à l'article 4, paragraphe 1, point i) et que les titulaires d'appellations d'origine et d'indications géographiques peuvent former opposition. Techniquement, cette solution est plus correcte et remplit le même objectif sans avoir à modifier l'article 9, paragraphe 1 lorsqu'on est en présence d'une forclusion pour tolérance.*

**Amendement 72**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif.

1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif, **notamment le droit positif de l'utiliser et d'en interdire l'utilisation à un tiers sans son consentement.**

Or. en

**Amendement 73**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 2 – point a**

*Texte proposé par la Commission*

a) *le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services ;*

*Amendement*

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

Or. en

**Amendement 74**  
**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 2 – point a**

*Texte proposé par la Commission*

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services;

*Amendement*

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services *en leur permettant de faire la distinction, sans confusion possible, entre ce produit et des produits ayant une autre origine;*

Or. en

**Amendement 75**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 2 – point b**

*Texte proposé par la Commission*

b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

*Amendement*

b) **sans préjudice du point a)**, le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Or. en

**Amendement 76**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 3 – point c**

*Texte proposé par la Commission*

c) d'importer **ou** d'exporter les produits sous **le** signe;

*Amendement*

c) **de fabriquer ou de placer sous un régime suspensif**, d'importer, d'exporter, **de réexporter ou de transborder** les produits sous **ce** signe;

Or. en

**Amendement 77**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 3 – point d**

*Texte proposé par la Commission*

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

*Amendement*

d) de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale **ou de noms de**

*domaine;*

Or. en

**Amendement 78**

**Christian Engström**

au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**

**Article 10 – paragraphe 4**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***4. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation de produits visés au paragraphe 3, point c), même si seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.***

***supprimé***

Or. en

**Amendement 79**

**Evelyn Regner**

**Proposition de directive**

**Article 10 – paragraphe 4**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***4. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation de produits visés au paragraphe 3, point c), même si seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.***

***supprimé***

Or. de

**Amendement 80**

**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 4**

*Texte proposé par la Commission*

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation de produits visés au paragraphe 3, point c), même si seul l'expéditeur des produits agit *à des fins commerciales*.

*Amendement*

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation de produits visés au paragraphe 3, point c), même si seul l'expéditeur des produits agit *dans le contexte d'une activité commerciale*.

Or. en

**Amendement 81**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 5**

*Texte proposé par la Commission*

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de *l'État membre* sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent *de* pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits *ou* qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

*Amendement*

5. Le titulaire d'une marque *européenne* enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier *de l'Union* sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent *d'un* pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est *pratiquement* identique à la marque *européenne* enregistrée pour ces produits *et* qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

*Afin de ne pas entraver la production, la circulation et la distribution de produits légitimes, cette règle devrait s'appliquer uniquement si le titulaire de la marque peut démontrer clairement et de manière documentée qu'il existe un risque non négligeable de détournement frauduleux des marchandises présumées de contrefaçon dans un État membre.*



*La Commission européenne élabore et met en oeuvre des lignes directrices à l'intention des autorités douanières nationales comportant des indicateurs précis sur la manière d'établir ce risque non négligeable de détournement frauduleux. La liste de ces indicateurs précis tient compte de l'importance d'un commerce sans entrave, notamment pour les médicaments génériques, et se conforme à la jurisprudence dominante de la Cour de justice de l'Union européenne.*

Or. en

**Amendement 82**  
**Marielle Gallo, Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 5**

*Texte proposé par la Commission*

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

*Amendement*

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

*Les autorités douanières procèdent également aux contrôles appropriés, conformément aux règles définies dans le règlement (CE) n° 608/2013 à la demande des titulaires et en se fondant sur les critères d'analyse des risques, sur les produits, conditionnement compris, soupçonnés de contrefaire une marque, qui traversent le territoire de l'Union*

*européenne sous un régime suspensif et sont destinés à être commercialisés dans un pays tiers.*

Or. en

**Amendement 83**  
**Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 5**

*Texte proposé par la Commission*

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

*Amendement*

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. ***Cette disposition ne porte pas atteinte au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment de l'article V du GATT sur la liberté de transit.***

Or. en

**Amendement 84**  
**Cecilia Wikström, Rebecca Taylor**

**Proposition de directive**  
**Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques.***

*Par conséquent, le titulaire d'une marque n'a pas le droit d'empêcher un tiers d'importer des produits, dans le contexte d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'État membre, en se fondant sur des similarités, présumées ou réelles, entre la dénomination commune internationale (DCI) de la substance active présente dans les médicaments et une marque enregistrée.*

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*There have been cases where International non-proprietary names (INN) printed on the packaging of generic medicines have created a confusion on whether this could constitute a risk for confusion with trademarks similar to the INN. One such case being a generic medicine containing Amoxicillin and the trademark Axmoxil. INNs by law have to be present on the packaging of pharmaceutical products to provide health professionals with a unique and universally available designated name to identify each pharmaceutical substance. It should thus be clarified that these generic names are not grounds for trademark infringements and thus should also not be grounds to intervene against generic medicines in transit.*

**Amendement 85**  
**Marielle Gallo**

**Proposition de directive**  
**Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2**

*Texte proposé par la Commission*

Le **premier alinéa** ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

*Amendement*

Le **présent paragraphe** ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Or. en

**Amendement 86**  
**Sajjad Karim**

**Proposition de directive**  
**Article 14 – paragraphe 2**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

**2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier dans les cas suivants:**

**supprimé**

**a) il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;**

**b) il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.**

Or. en

**Amendement 87**  
**Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay**

**Proposition de directive**  
**Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

**3 bis. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser la marque pour une raison valable en rapport avec:**

**a) la publicité ou la promotion permettant aux consommateurs de comparer des biens ou des services; or**

**b) l'identification et la parodie, la critique ou les commentaires concernant le titulaire de la marque ou les biens ou services du titulaire de la marque; or**

**c) tout usage non commercial d'une marque.**

Or. en

**Amendement 88**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Article 14 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

**Article 14 bis**

***Limitation du droit conféré par la marque***  
***Rien, dans la présente directive, ne limite le droit d'aucune personne, y compris les personnes morales, de s'exprimer publiquement, par tout moyen ou média de leur choix, dans la mesures où elles ne violent pas les droits conférés par l'article 10.***

***Ceci inclut, de manière non limitative, l'expression à des fins de commentaire politique ou social, d'enseignement, de recherche scientifique, de journalisme, d'expression artistique, de communication personnelle, de critique ou de revue, de comparaison des produits ou services, de caricature, de parodie ou de pastiche.***

Or. en

**Amendement 89**  
**Cecilia Wikström**

**Proposition de directive**  
**Article 15 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, ***ou qui ont été vendus à des consommateurs conformément à***

**Amendement 90**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 17**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

*Article 17*

*supprimé*

*Non-usage comme moyen de défense dans  
une procédure en contrefaçon*

*Le titulaire d'une marque ne peut  
interdire l'usage d'un signe que dans la  
mesure où il n'est pas susceptible d'être  
déchu de ses droits conformément à  
l'article 19 au moment où l'action en  
contrefaçon est intentée.*

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*The provision will shift the obligation to decide upon non-use of trade marks on courts which in fact will extend the proceeding and put additional burden of proof on the plaintiff. Currently, proceedings for invalidity of a registered trade mark often take place within the competences of the national patent offices, while shifting that responsibility to courts will create two different practices and double competences. The abovementioned situation may lead to some discrepancies between judgments of the Patent Office and decisions held by courts in terms of grounds for trade mark invalidation due to non-use.*

**Amendement 91**  
**Christian Engström**  
au nom du groupe Verts/ALE

**Proposition de directive**  
**Article 18 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

**Article 18 bis**

**Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des produits**

**Les agences compétentes sont habilitées à ordonner au titulaire d'une marque de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des produits un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits en raison des droits de limitation des importations conférés à l'article 10.**

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*En vertu de l'article 56 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), l'agence concernée est habilitée à ordonner au requérant, en l'occurrence le titulaire de la marque, de verser à l'importateur ou au propriétaire un dédommagement approprié du fait de la rétention injustifiée des produits. Les rétentions injustifiées constituent un problème grave qui prend de l'ampleur. Selon le rapport annuel de la Commission sur les douanes de l'UE et le respect des droits de propriété intellectuelle, résultats aux frontières de l'UE, en 2011, il est fait état de plus de 2700 cas dans lesquels des produits ont fait l'objet d'une rétention injustifiée, soit une augmentation de 46 % par rapport au chiffre constaté deux années auparavant.*

**Amendement 92**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

1. Une demande de marque contient:

1. Une demande de marque contient **au moins**:

Or. en

**Amendement 93**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 41 – paragraphe unique**

*Texte proposé par la Commission*

Les offices **limitent** leur examen d'office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée **à la vérification de l'absence des** motifs absolus de refus prévus à l'article 4.

*Amendement*

Les offices **procèdent à** leur examen d'office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée **en examinant les** motifs absolus de refus prévus à l'article 4.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*À l'heure actuelle, le système d'examen complet des motifs absolus ou relatifs de refus est utilisé par 11 États membres (Pologne, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Malte, Portugal, Slovaquie et Suède). Le rapport de l'institut Max Planck en 2011 confirme que 48 % des titulaires sont favorables à l'introduction d'un examen d'office des motifs relatifs de refus.*

**Amendement 94**  
**Pier Antonio Panzeri**

**Proposition de directive**  
**Article 42 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

1. Avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant pour lequel des motifs énoncés à l'article 4 la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement. **Ces personnes et groupements ou organes n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant**

*Amendement*

1. Avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant pour lequel des motifs énoncés à l'article 4 la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.



*l'office.*

Or. en

**Amendement 95**  
**Antonio López-Istúriz White**

**Proposition de directive**  
**Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***2 bis. Les États membres mettant en place des procédures d'opposition sur la base des motifs absolus visés à l'article 4 ne sont pas tenus de mettre en oeuvre la présente disposition.***

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*Il est inutile d'imposer une procédure d'observations de tiers aux États membres qui disposent déjà d'une procédure d'opposition se fondant sur les mêmes motifs absolus. Cette redondance n'a pas de sens. C'est pourquoi cette disposition devrait avoir un caractère facultatif pour ces États membres.*

**Amendement 96**  
**Antonio López-Istúriz White**

**Proposition de directive**  
**Article 45 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

1. Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque ***pour les motifs prévus à l'article 5.***

1. Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*La référence à l'article 5 est supprimée. Les États membres devraient être autorisés à déterminer librement les motifs d'opposition, y compris si nécessaire, les motifs absolus de refus.*

## **Amendement 97**

**Antonio López-Istúriz White**

### **Proposition de directive**

#### **Article 45 – paragraphe 2**

*Texte proposé par la Commission*

2. La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit qu'au moins le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, peut former opposition.

*Amendement*

2. La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit qu'au moins le titulaire d'une marque antérieure au sens **de l'article 4, paragraphe 1, point i), et** de l'article 5, paragraphes 2 et 3, peut former opposition.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*Il est fait référence à l'article 4, paragraphe 1, point i); par conséquent, non seulement les titulaires de droits antérieurs, au sens de l'article 5, mais également les titulaires d'appellations d'origine et d'indications géographiques, peuvent former opposition.*

## **Amendement 98**

**Antonio López-Istúriz White**

### **Proposition de directive**

#### **Article 45 – paragraphe 3**

*Texte proposé par la Commission*

3. La partie formant opposition et le demandeur se voient accorder un délai **d'au moins** deux mois **avant l'ouverture** de la procédure d'opposition pour avoir la possibilité de négocier entre elles un règlement amiable.

*Amendement*

3. La partie formant opposition et le demandeur, **à leur demande conjointe**, se voient accorder un délai **minimum de** deux mois **dans le cadre** de la procédure d'opposition pour avoir la possibilité de négocier entre elles un règlement amiable.

<TitreJust>Justification</TitreJust>

*L'octroi automatique d'un délai de réflexion est supprimé car inefficace mais un délai de réflexion minimum de deux mois est proposé si les parties en font la demande conjointe.*

**Amendement 99**  
**Pier Antonio Panzeri**

**Proposition de directive**  
**Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

***3 bis. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée peut également être formée par une personne physique ou morale ou par tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs.***

**Amendement 100**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 46 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

*Amendement*

1. Dans une procédure **administrative** d'opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait

1. Dans une procédure d'opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage

l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

Or. en

### **Amendement 101**

**Antonio López-Istúriz White**

#### **Proposition de directive**

#### **Article 46 – paragraphe 1**

##### *Texte proposé par la Commission*

1. Dans une procédure administrative d'opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

##### *Amendement*

1. Dans une procédure administrative d'opposition, **les États membres peuvent prévoir que**, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

Or. es

*<TitreJust>Justification</TitreJust>*

*S'il est acceptable d'exiger une preuve d'utilisation dans une procédure d'opposition, il n'y a pas lieu d'en faire une obligation. L'option proposée pose des problèmes dans la mesure où s'il n'est pas apporté de preuve de l'usage pour certains produits, la marque postérieure est enregistrée mais la marque antérieure ne disparaît pas et une marque qui n'était pas utilisée*

*pour un produit pourrait de fait l'être ultérieurement, ce qui signifierait qu'elle pourrait coexister avec une marque en conflit, au détriment des consommateurs.*

## **Amendement 102**

**Antonio López-Istúriz White**

### **Proposition de directive**

#### **Article 47 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

1. Les États membres **prévoient** une procédure administrative permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d'une marque devant leurs offices.

*Amendement*

1. Les États membres **peuvent prévoir** une procédure administrative permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d'une marque devant leurs offices.

Or. es

*<TitreJust>Justification</TitreJust>*

*Imposer des procédures administratives de déchéance et de nullité peut poser des problèmes juridictionnels à certains États dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive des tribunaux (article 22.1 LOPJ). Ces problèmes pourraient dans tous les cas aboutir devant les tribunaux dans la mesure où les décisions prises par les offices nationaux pourraient faire l'objet de recours, ce qui prolongerait la période nécessaire pour parvenir à un règlement définitif.*

## **Amendement 103**

**Tadeusz Zwiefka**

### **Proposition de directive**

#### **Article 48 – paragraphe 1**

*Texte proposé par la Commission*

1. Dans une procédure **administrative** de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure doit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, fournir la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet

*Amendement*

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure doit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, fournir la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage

d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, qu'il invoque à l'appui de sa demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux ait expiré à la date de la demande en nullité.

sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, qu'il invoque à l'appui de sa demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux ait expiré à la date de la demande en nullité.

Or. en

**Amendement 104**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 52**

*Texte proposé par la Commission*

Les États membres veillent à ce que leurs offices *coopèrent* mutuellement, ainsi qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils et de parvenir à des résultats cohérents dans l'examen des demandes d'enregistrement et l'enregistrement des marques.

*Amendement*

Les États membres veillent à ce que leurs offices *puissent effectivement coopérer* mutuellement, ainsi qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils et de parvenir à des résultats cohérents dans l'examen des demandes d'enregistrement et l'enregistrement des marques.

Or. en

**Amendement 105**  
**Sajjad Karim**

**Proposition de directive**  
**Article 52**

*Texte proposé par la Commission*

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent mutuellement, ainsi qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils *et de parvenir à des résultats*

*Amendement*

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent mutuellement, ainsi qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils.

*cohérents dans l'examen des demandes d'enregistrement et l'enregistrement des marques.*

Or. en

**Amendement 106**  
**Tadeusz Zwiefka**

**Proposition de directive**  
**Article 53**

*Texte proposé par la Commission*

Les États membres veillent à ce que leurs offices *coopèrent* avec l'Agence dans tous les domaines de leur activité, autres que celui visé à l'article 52, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

*Amendement*

Les États membres veillent à ce que leurs offices *puissent effectivement coopérer* avec l'Agence dans tous les domaines de leur activité, autres que celui visé à l'article 52, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

Or. en