



PETERKA & PARTNERS

Advokátska kancelária, Law Offices, Cabinet d'avocats



PETERKA & PARTNERS

Bratislava, SLOVAQUIE

Prague, REPUBLIQUE TCHEQUE

Nouveautés dans le domaine de la propriété industrielle

Hynek Peroutka

Bratislava, le 18 mars 2004

A. Droits de propriété industrielle et Marché Unique

1. Protection territoriale des droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets ...)
 - conflits possibles avec le principe de la libre circulation des marchandises
 - concepts de l'épuisements national, mondial et communautaire des droits de propriété industrielle
2. Harmonisation (par les directives) et unification (par les règlements) des législations
3. Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative aux importations parallèles

B. Principales conséquences de l'entrée de la Slovaquie dans l'UE

1. Extension automatique sur le territoire slovaque des systèmes communautaires des droits de propriété industrielle en Slovaquie :

- marques communautaires (règlement (CE) n°4/94)
- dessins et modèles communautaires (règlement (CE) n° 6/2002)
- appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées (règlement (CE) 2081/92)

B. Principales conséquences de l'entrée de la Slovaquie dans l'UE

2. Conflits possibles entre les différents droits co-existants

- par ex. marque slovaque (ou internationale qui désigne la Slovaquie) et marque communautaire identiques appartenant à des titulaires différents
- règles spécifiques visant à prévenir ces conflits (l'Acte d'adhésion)

C. Exemple: marque communautaire

1. Principales caractéristiques

- caractère unitaire : mêmes effets (enregistrement ou refus d'enregistrement) sur l'ensemble du territoire communautaire sur la base d'une demande unique
- possibilité de transformation du dépôt en une marque nationale
- durée de l'enregistrement : 10 ans renouvelables
- principes de priorité et d'ancienneté
- registre tenu par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Alicante, Espagne)

C. Exemple: marque communautaire

2. Résolution des conflits entre les systèmes co-existants

a) Marques nationales enregistrées avant le 1er mai 2004

- ne peuvent pas être contestées sur le fondement des marques européennes antérieures
- peuvent être invoquées par les titulaires afin d'interdire en Slovaquie l'usage d'une marque communautaire postérieure

C. Exemple: marque communautaire

b) Marques nationales déposées, mais non enregistrées avant le 1er mai 2004

- les marques déposées seront examinées si elles ne sont pas en conflit avec des marques communautaires antérieures

C. Exemple: marque communautaire

- c) Marques communautaires publiées après le 1^{er} novembre 2003
- le titulaire de la marque nationale antérieure peut former une opposition contre l'enregistrement de la marque communautaire en conflit
 - le délai pour former l'opposition: 3 mois à compter de la publication

C. Exemple: marque communautaire

- d) Condition de bonne foi : protection contre les dépôts spéculatifs
- les droits susvisés du titulaire de la marque nationale peuvent être exercés uniquement si la marque a été enregistrée ou acquise de bonne foi
 - une marque communautaire peut également être annulée du fait du manque de bonne foi de son titulaire lors du dépôt

C. Exemple: marque communautaire

3. Recommandation

- avant le 1er mai 2004, vérifiez les enregistrements des marques nationales et communautaires ainsi que les marques déposées non enregistrées, mais déjà publiées

D. Importations parallèles

- ❖ Question liée à l'existence des différences entre les Etats dans les prix d'un même produit
- ❖ Réseaux de distribution, protection par les marques déposées
- ❖ Principe : la protection des droits de propriété industrielle ne doit pas fragmentariser le marché unique

D. Importations parallèles

- ❖ La protection contre les importations parallèles en provenance des Etats qui ne sont pas membres de l'UE (de l'EEE), est en principe possible
- ❖ Toutefois, les restrictions contractuelles des importations parallèles même en provenance de ces pays peuvent violer l'interdiction des accords restrictifs de concurrence (art. 81 al. 1 du Traité CE)
 - arrêt dans l'affaire « Javico »

D. Importations parallèles

- ❖ Par conséquent, il convient de fonder la protection uniquement sur le droit des marques
 - arrêts dans les affaires « Silhouette » (concept de l'épuisement communautaire des droits) et « Davidoff » (limites du consentement tacite du titulaire de la marque avec la mise sur le marché du produit)



PETERKA & PARTNERS

Advokátska kancelária, Law Offices, Cabinet d'avocats

www.cabinet.sk

www.cabinet.cz



PRAGUE
République tchèque

BRATISLAVA
Slovaquie

