

Wilhelm Gilliéron

AVOCATS



Auteur: Wilhelm Gilliéron Avocats | Le : 25 mars 2018

Marque de l'Union Européenne vs marques nationales : les avantages et désavantages

Vous êtes titulaire d'une marque suisse et souhaitez étendre sa protection en Europe, sachant que le marché européen représente environ 500 millions de consommateurs ?

Dans un tel cas, il convient d'étudier soigneusement la façon de procéder. En effet, selon notre expérience, il peut se révéler dangereux d'opter pour une marque de l'Union Européenne sans considérer un dépôt auprès de chaque office national (ou régional) des 28 pays membres, ou uniquement une partie d'entre eux.

L'avantage principal de la marque européenne est que celle-ci concerne automatiquement les 28 pays de l'Union Européenne et que la taxe y relative, à savoir EUR 850.-, est inférieure à l'ensemble des taxes nationales exigées par chacun pays membres de l'Union Européenne.

Le désavantage de la marque européenne est qu'il s'agit d'un titre unitaire.

Cet aspect doit être considéré avec attention car une opposition ou une action judiciaire contre votre marque de l'Union Européenne peut entraîner le rejet ou l'annulation globale de son enregistrement dans les 28 pays.

Ainsi, par exemple, si une société sise en Espagne fait opposition à votre marque européenne car elle considère que celle-ci crée un risque de confusion avec sa marque espagnole, et qu'elle obtient gain de cause, votre marque européenne sera alors rejetée dans l'ensemble des 28 pays, et non seulement en Espagne.

Certes, la possibilité de demander la transformation de la marque européenne en plusieurs marques nationales peut pallier cette situation, mais une taxe de transformation ainsi qu'une taxe nationale de dépôt devront être acquittées. L'avantage principal de la marque européenne se retournera alors contre son titulaire. Une fois les taxes de transformation et nationales payées, chaque office national procédera de façon indépendante à son propre examen.

Au vu de ce qui précède, il peut s'avérer préférable d'opter pour des marques nationales (ou régionales) malgré les taxes plus importantes, ce d'autant plus que dans la plupart des cas, seuls certains pays parmi les 28 présentent un intérêt concret pour le projet. En sélectionnant ces pays pour le dépôt de votre demande, vous pourrez ainsi réduire vos coûts. Il est donc utile et avisé de consulter un spécialiste pour apprécier en amont la stratégie adéquate dans ce cadre.

Au bénéfice d'une solide expérience, le département de propriété intellectuelle et de droit de la personnalité de WILHELM Avocats SA est à même de vous conseiller utilement dans la protection de votre marque en Suisse et à l'étranger.

Source :

<https://www.wg-avocats.ch/actualites/propriete-intellectuelle/marque-de-lunion-europeenne-vs-marques-nationales-les-avantages-et-desavantages/>