



**OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)**

Le président

**DÉCISION N° EX-13-5 DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE
du 4 décembre 2013**

**portant adoption des directives relatives à l'examen pratiqué
à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) sur les marques communautaires et les dessins ou modèles
communautaires enregistrés**

LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),

vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
communautaire (le «RMC»), et notamment son article 124, paragraphe 2, point a), et le
règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires (le «RDC»), et notamment son article 100,

à la suite de la consultation du conseil d'administration, en application de l'article 126,
paragraphe 4, du RMC et de l'article 101, point b), du RDC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives ci-après relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires et
les dessins ou modèles communautaires enregistrés, et jointes en annexe à la
présente décision, sont adoptées.

Nouvelles parties des directives:

A) MARQUES COMMUNAUTAIRES

Partie A: Dispositions générales

Section 3, Paiement des taxes et des frais

Section 5, Représentation professionnelle

Partie B: Examen

Section 2, Examen des formalités

Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e)

Partie C: Opposition

Section 0, Introduction

Section 1, Questions de procédure

Section 2, Identité et risque de confusion

Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie

Chapitre 2, Comparaison des produits et services

Chapitre 3, Comparaison des signes

Chapitre 4, Caractère distinctif
Chapitre 5, Caractère dominant
Chapitre 6, Public pertinent et degré d'attention
Chapitre 7, Autres facteurs
Chapitre 8, Appréciation globale
Section 6, Preuve de l'usage

Partie D: Annulation

Section 1, Procédures de nullité

Section 2, Dispositions matérielles (déchéance pour non-usage, nullité fondée sur la mauvaise foi et nullité fondée sur des motifs relatifs de refus)

Partie E: Opérations dans le registre

Section 2, Transformation

Section 4, Renouvellement

Section 5, Inspection des dossiers

Section 6, Autres inscriptions au registre

Chapitre 1, Demandes reconventionnelles

B) DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

Examen des demandes en nullité d'un dessin ou modèle

Article 2

La pratique de l'Office présentée dans les directives précédentes ainsi que dans le manuel sur les pratiques en matière de marques, dans la mesure où elle correspond aux parties visées à l'article premier, est abrogée.

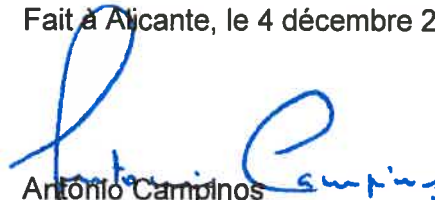
Article 3

Les directives visées à l'article premier sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Office et entre en vigueur le 1^{er} février 2014.

Fait à Alicante, le 4 décembre 2013



Antonio Campinos
Président

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES ET LES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

***NOTE DE L'ÉDITEUR ET INTRODUCTION
GÉNÉRALE***

Table des matières

1	Objet	3
2	Objectif des directives	3
3	Processus de révision des directives.....	4
4	Structure des directives.....	5

1 Objet

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, tel que modifié et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (ci-après le « RMC »), a institué, parallèlement aux systèmes nationaux, un système de marque communautaire dans le but d'éliminer l'un des principaux obstacles à l'achèvement du marché unique européen. Le règlement (CE) n° 6/02 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-après le « RDMC ») a fait de même pour les dessins ou modèles communautaires. Jusqu'alors, la législation applicable à l'enregistrement et à l'utilisation des marques, dessins ou modèles était exclusivement nationale et rendait difficile l'usage de la même marque ou du même dessin ou modèle dans toute l'Union européenne.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« OHMI » ou l'« Office »), situé à Alicante, est chargé de l'enregistrement des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modèles dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

L'Office s'occupe des procédures d'enregistrement (y compris l'examen des demandes sur la base de motifs absolus de refus et, lorsqu'une opposition a été formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire, sur la base de motifs relatifs de refus), tient à jour les registres publics de ces droits et statue sur les demandes en nullité lorsque ces droits sont déjà enregistrés. Les directives de l'Office couvrent la pratique dans tous ces domaines.

2 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques communautaires et aux dessins ou modèles communautaires ont pour but d'accroître la cohérence, la prévisibilité et la qualité des décisions de l'Office. Les directives sont conçues pour rassembler systématiquement les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des chambres de recours de l'Office et des décisions du département « Opérations » de l'Office. Elles constituent une source de référence unique sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés et ont pour ambition de servir au personnel de l'Office chargé des diverses procédures tout autant qu'aux usagers des services de l'Office.

Les directives ont été rédigées afin de refléter la pratique de l'Office dans les situations les plus courantes. Elles ne contiennent que des instructions générales, qui doivent être adaptées aux spécificités d'un cas particulier. Il ne s'agit pas de textes législatifs et ces directives n'ont donc pas un caractère contraignant. Tant les parties concernées que l'Office doivent, le cas échéant, se référer au RMC et au RDMC ainsi qu'à leurs règlements d'exécution respectifs, aux règlements sur les taxes, au règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours et, enfin, à l'interprétation de ces textes par les chambres de recours et la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne.

Étant donné que la jurisprudence évolue constamment, les directives vont également évoluer. Elles seront adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision

permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de l'Office (voir point 3 ci-dessous).

3 Processus de révision des directives

Étant la seule source de référence sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés, les directives sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE. Elles sont révisées par les cercles de connaissance interdépartementaux de l'Office dans le cadre d'un processus cyclique et ouvert : « cyclique » parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d'un examen de la jurisprudence de l'année précédente et en tenant compte des besoins opérationnels et des résultats des initiatives de convergence, et « ouvert » parce que des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

La participation des offices nationaux et des associations d'utilisateurs est non seulement bénéfique pour la qualité des directives, mais elle est également censée faciliter la convergence, à savoir la recherche d'une approche commune sur des questions pour lesquelles les pratiques divergent. La mise à disposition des directives dans toutes les langues de l'UE améliorera la connaissance de la pratique de l'Office dans les États membres et parmi les utilisateurs et permettra d'identifier plus aisément les différences sur le plan de la pratique.

Le travail de l'année est divisé en deux « lots de travaux » : le lot de travaux n° 1 (*work package 1* – WP1) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier à décembre, tandis que le lot de travaux n° 2 (*work package 2* – WP2) couvre chaque année une période de douze mois courant de juillet à juin.

Le processus de révision comporte les phases suivantes :

a. Lancement de la mise à jour par les parties intéressées

Après avoir été informés des plans de révision de l'Office, notamment ce qui doit être révisé et quand, les offices nationaux et les associations d'utilisateurs sont invités à présenter leurs commentaires avant janvier (WP1) et avant juillet (WP2). Les commentaires reçus après l'expiration du délai seront pris en compte au cours du cycle suivant ou pourront être présentés durant la phase c.

b. Préparation du projet de directives par l'Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de connaissance de l'Office. Le processus débute chaque année en janvier (WP1) et en juillet (WP2). Les observations et les commentaires présentés au préalable par les utilisateurs sont pris en compte. Les trois étapes du processus – analyse, rédaction et discussion – doivent être menées à bien dans les délais. L'analyse implique que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la jurisprudence de l'année précédente, étudient les conclusions des projets de convergence et tiennent compte des commentaires émanant des utilisateurs de l'Office et des parties intéressées internes. Ensuite, les cercles de connaissance rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des différentes unités et départements de l'Office.

c. Adoption des directives

Au cours de la dernière phase, le projet de directives est envoyé pour traduction dans les langues de l'Office. Les textes et les traductions sont transmis aux associations d'utilisateurs et aux offices de PI de l'UE afin de recevoir leurs observations avant la réunion suivante du conseil d'administration (« CA ») de l'Office. Après avoir consulté le CA conformément à l'article 126, paragraphe 4, du RMC, et à l'article 101, point b), du RDMC, le président adopte les directives mises à jour. Les versions des directives dans les cinq langues de l'Office constituent le texte faisant foi, qui doit être publié en janvier (WP1) et en juillet (WP2) de chaque année, respectivement. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (l'anglais) prime sur les autres versions. Dès leur adoption, les directives seront traduites dans les autres langues officielles de l'Union européenne dans un souci de courtoisie et de transparence. Ces traductions supplémentaires seront publiées sur le site internet de l'Office et les parties intéressées externes, qu'il s'agisse des offices nationaux ou des associations d'utilisateurs, pourront formuler des observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par une procédure formelle.

d. Procédure accélérée

Lorsqu'un événement extérieur majeur produit des effets immédiats sur la pratique de l'Office (par exemple, certains arrêts de la Cour de justice), l'Office peut modifier les directives selon une procédure accélérée qui ne suit pas le calendrier normal mentionné ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois l'exception à la règle. Le processus étant cyclique, ces changements feront toujours l'objet de commentaires et d'une révision durant le cycle suivant.

4 Structure des directives

Les éléments abordés dans le WP1 et le WP2 sont énumérés ci-dessous. Dans des cas exceptionnels, certains éléments de la pratique peuvent passer d'un lot de travaux à l'autre. Si un tel changement devait avoir lieu, les parties intéressées en seraient informées.

MARQUE COMMUNAUTAIRE :

WP1

Partie A : Dispositions générales

Section 3 : Paiement des taxes, frais et tarifs

Section 5 : Représentation professionnelle

WP2

Partie A : Dispositions générales

Section 1 : Moyens de communication

Section 2 : Déroulement général de la procédure

Section 4 : Langue de la procédure

Section 6 : Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs

Partie B : Examen

Section 2 : Examen des formalités

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point a)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point b)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point c)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point d)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point e)

Partie C : Opposition

Section 0 : Introduction

Section 1 : Questions de procédure

Section 2, Chapitre 1 : Principes généraux et méthodologie

Section 2, Identité et risque de confusion

Chapitre 2 : Comparaison des produits et services

Chapitre 3 : Comparaison des signes

Chapitre 4 : Caractère distinctif

Chapitre 5 : Caractère dominant

Chapitre 6 : Public pertinent et degré d'attention

Chapitre 7 : Autres facteurs

Chapitre 8 : Appréciation globale

Section 6 : Preuve de l'usage

Partie D : Annulation

Section 1 : Questions de Procédure

Section 2 : Dispositions matérielles (déchéance due au non-usage ; mauvaise foi comme cause de nullité et nullité fondée sur des motifs relatifs de refus)

Partie E : Inscriptions au registre

Section 2 : Transformation

Section 4 : Renouvellement

Section 5 : Inspection des dossiers

Section 6, Autres inscriptions au registre

Chapitre 1 : Demandes reconventionnelles

Section 7 : Révision

Section 8 : Restitutio in integrum

Section 9 : Élargissement

Partie B : Examen

Section 1 : Procédure

Section 3 : Classification

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point f)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point g)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points h) et i)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points j) et k)

Section 4 : Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 3

Section 4 : Marques collectives

Partie C : Opposition

Section 3 : Marque déposée par un agent

Section 4 : Droits au titre de l'article 8, paragraphe 4

Section 5 : Marques jouissant d'une renommée

Partie D : Annulation

Section 2 : Dispositions matérielles (nullité en relation avec l'Article 7, déchéance car la marque est devenue une désignation usuelle, déchéance car la marque induit en erreur en raison de son usage)

Partie E : Inscriptions au registre

Section 1 : Modifications d'un enregistrement

Section 3, La MC, objet de propriété

Chapitre 1 : Transfert

Chapitre 2 : Licences

Chapitre 3 : Droits réels

Chapitre 4 : Exécution forcée

Chapitre 5 : Insolvabilité

Partie M : Marques internationales

**DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ : DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE
ENREGISTRÉ**

WP1

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles

WP2

Examen des dessins et modèles communautaires
enregistrés
Renouvellement d'un dessin ou modèle communautaire
enregistré

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 3

PAIEMENT DES TAXES, FRAIS ET TARIFS

Table des matières

1	Base juridique et définitions.....	3
2	Moyens de paiement	4
2.1	Païement par virement bancaire.....	4
2.1.1	Compte bancaire	5
2.1.2	Données devant accompagner le paiement.....	5
2.2	Païement par carte de crédit.....	7
3	Date d'exigibilité	10
4	Date à laquelle le paiement est réputé effectué	10
4.1	Païement par virement bancaire.....	10
4.1.1	Païement tardif avec ou sans surtaxe	10
4.1.2	Preuves du paiement et de la date de paiement.....	11
4.2	Païement par carte de crédit.....	12
4.3	Païement par compte courant	12
5	Remboursement de taxes	12
5.1	Remboursement des taxes pour le dépôt d'une demande.....	13
5.2	Remboursement de la taxe d'opposition	13
5.3	Remboursement des taxes de marques internationales désignant l'UE	14
5.4	Remboursement des taxes de recours	14
5.5	Remboursement des taxes de renouvellement.....	14
5.6	Remboursement de montants minimales.....	14
6	Décisions fixant le montant des frais	15
6.1	Répartition des frais.....	15
6.2	Détermination des frais.....	15
6.3	Exécution forcée des décisions fixant le montant des frais.....	15
6.3.1	Conditions.....	15
6.3.2	Autorité nationale.....	16
6.3.3	Procédure	16

1 Base juridique et définitions

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après le « RMC ») ;

Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du RMC (ci-après le « REMC ») ;

Règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'OHMI au titre de l'enregistrement de marques communautaires (ci-après le « RTMC ») ;

Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 relatif aux taxes à payer à l'OHMI au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires (ci-après le « RTDMC »).

Pour les marques communautaires, outre les dispositions prévues dans le RMC de base et dans le REMC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l'OHMI (RTMC). Ce règlement a été modifié une fois en 2004, deux fois en 2005 et une fois en 2009. Une version consolidée officielle du RTMC, comportant des références au RMC codifié, est disponible en ligne. La liste complète des taxes peut être consultée à l'adresse suivante :

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/listFees.fr.do>

De même, pour les dessins ou modèles communautaires, outre les dispositions prévues dans le RDMC de base et dans le REDMC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l'OHMI (RTDMC). Ce règlement a été modifié en 2007 à la suite de l'adhésion de l'Union européenne à l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international de dessins ou modèles industriels (RTDMC).

Enfin, le président de l'Office est habilité à fixer les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi qu'à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le RTMC et le RTDMC prévoient explicitement (ci-après les « règlements relatifs aux taxes »).

Les différences entre taxes, frais et tarifs sont énoncées ci-dessous.

- Les taxes doivent être payées à l'Office par les utilisateurs au titre du dépôt et du traitement de marques et de dessins ou modèles ; les règlements relatifs aux taxes déterminent le montant des taxes et leur mode de perception. La plupart des procédures devant l'Office sont soumises au paiement de taxes, telles que la taxe pour le dépôt d'une demande de marque communautaire ou de dessin ou modèle communautaire, la taxe de renouvellement, etc. Certaines taxes ont été réduites à zéro (par exemple, les taxes d'enregistrement de marques communautaires ou les transferts de marques communautaires).

Le montant de ces taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office (voir l'article 144 du RMC), afin de garantir la pleine autonomie et l'indépendance de

l'Office. Les recettes de l'Office comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système (voir le 18^e considérant du RMC).

- Les frais se rapportent aux frais exposés par les parties dans le cadre de procédures inter partes devant l'Office, en particulier pour la représentation professionnelle (pour les marques, voir l'article 85 du RMC et la règle 94 du REMC, pour les dessins ou modèles, voir les articles 70-71 du RDMC et l'article 79 du REDMC). Les décisions rendues dans le cadre d'affaires inter partes doivent contenir une décision sur les taxes et les frais du représentant professionnel et en fixer le montant. Toute décision définitive qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire en application de l'article 86 du RMC.
- Les tarifs sont fixés par le président de l'Office pour des prestations de services assurées par l'Office, autres que celles visées à l'article 2 du RTMC (voir la règle 87, paragraphe 2, du REMC et l'article 3, paragraphes 1 et 2, du RTMC). Les montants des tarifs fixés par le président sont publiés au Journal officiel de l'Office et peuvent être consultés sur le site internet sous la rubrique Décisions du président. Parmi ces tarifs figurent notamment les tarifs à payer pour la médiation à Bruxelles ou pour certaines publications de l'Office.

2 Moyens de paiement

Article 5 du RTMC Article 5 du RTDMC Communication n° 2/97 du président de l'Office du 03/07/1997

Les taxes et les tarifs doivent être acquittés en euros. Les paiements effectués dans d'autres monnaies ne sont pas valables, ils ne confèrent aucun droit et sont remboursés.

Les taxes à payer à l'Office ne peuvent pas être payées à ou via un office national.

Dans la plupart des cas, les moyens de paiement acceptés sont les virements bancaires, les débits des comptes courants ouverts auprès de l'Office et les cartes de crédit (pour les taxes de dépôt en ligne et de renouvellement uniquement). Les paiements en espèces dans les locaux de l'Office et les chèques ne sont plus admis.

L'Office ne peut pas émettre de factures. Il peut toutefois délivrer un reçu à la demande de l'utilisateur.

2.1 Paiement par virement bancaire

Le montant à payer peut être envoyé à l'Office par virement. La taxe n'est pas réputée acquittée si l'ordre de virement est donné après l'expiration du délai de paiement imparti. Si le montant de la taxe est envoyé avant l'expiration du délai imparti mais qu'il parvient à l'Office après l'expiration du délai, l'Office peut, sous certaines conditions, considérer que la taxe a été dûment payée (voir le paragraphe 4.1 ci-dessous).

2.1.1 Compte bancaire

Le paiement par virement bancaire ne peut être effectué que sur l'un des deux comptes bancaires de l'Office ci-après :

Banque	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	La Caixa
Adresse	Explanada de España, 11 E-03002 Alicante ESPAGNE	Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante ESPAGNE
Numéro de compte	0182-5596-90-0092222222	2100-2353-01-0700000888
Code Swift*	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES8801825596900092222222	ES0321002353010700000888
Frais bancaires**	>OUR	>OUR

* **Code Swift** : Certains programmes informatiques n'acceptent pas les trois derniers chiffres XXX du code Swift/BIC. Dans ce cas, les utilisateurs doivent indiquer la mention suivante: BBVAESMM ou CAIXESBB.

** **Frais bancaires** : Il est important de s'assurer que le montant total parvient à l'Office, sans aucune déduction. Par conséquent, en cas de virement, il faut indiquer le mode de paiement « OUR » pour les frais bancaires afin de garantir la réception de l'intégralité du montant dû à l'Office. Toutefois, pour les paiements SEPA, la mention par défaut « SHR » est requise. Le SEPA est un système unique de paiement en euros qui est utilisé par la plupart des banques dans les États membres de l'UE et dans quatre autres pays européens.

2.1.2 Données devant accompagner le paiement

Article 7 du RTMC
Article 6 du RTDMC

Le paiement d'une taxe et l'indication de la nature de la taxe et de la procédure à laquelle elle se réfère ne se substituent pas aux autres exigences formelles de l'acte de procédure concerné. Ainsi, par exemple, le paiement de la taxe de recours et l'indication du numéro de la décision attaquée ne sont pas suffisants pour former un recours valide (arrêt du 31 mai 2005, T-373/03, « PARMITALIA », point 58).

Lorsque les éléments fournis ne permettent pas d'identifier l'objet du paiement, l'Office impartira un délai dans lequel les informations manquantes devront être fournies, faute de quoi le paiement sera considéré comme non avenu et le montant versé sera remboursé. L'OHMI reçoit des milliers de paiements chaque jour et l'identification incorrecte ou insuffisante du dossier peut entraîner des retards importants dans le traitement des actes de procédure.

Le formulaire de virement joint au paiement doit comporter les éléments suivants :

- le numéro de la marque communautaire/du dessin ou modèle communautaire ;
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ou le numéro d'identification de l'Office ;

- la nature de la taxe, de préférence sous sa forme abrégée.

Afin de traiter rapidement les paiements par virement bancaire, et compte tenu du fait que seul un nombre limité de caractères peut être utilisé dans les champs « expéditeur » et « désignation », il est vivement conseillé de renseigner ces champs de la manière indiquée ci-après.

CHAMP DÉSIGNATION

- Utilisez les codes recensés dans les tableaux ci-dessous, par exemple : MC au lieu de : TAXE POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE COMMUNAUTAIRE.
- Supprimez les zéros initiaux dans les nombres et n'utilisez pas d'espaces ni de tirets, car ces caractères occupent de l'espace inutilement.
- Commencez toujours par le numéro de demande ou d'enregistrement, par ex. MC3558961.
- Si le paiement concerne plusieurs marques ou plusieurs dessins ou modèles, n'indiquez que le premier et le dernier numéro, par ex. MC3558961-3558969, puis envoyez un fax avec tous les détails concernant les marques ou les dessins ou modèles en question.

Codes de désignation (par ordre d'importance)

Désignation	Code	Exemple
Versement sur un compte courant	CC + numéro de compte	CC1361
Si le titulaire ou le représentant possède un numéro d'identification	TIT + numéro d'identification, REP + numéro d'identification	REP10711
Numéro de la marque ou du dessin ou modèle	MC, DMC + numéro	MC5104422 DMC1698
Une courte description de la MC ou du DMC		« XXXXXXXX » ou « forme de bouteille »
Code de l'opération: Taxe pour le dépôt d'une demande de MC ou de DMC Taxe pour le dépôt d'une demande internationale Taxe de renouvellement Taxe d'opposition Taxe de demande en nullité Recours Inscription Transfert Conversion Inspection de dossiers Copies certifiées	MC, DMC INT RENOUV OPP NULL REC INSC TRANSF CONV INSP COPIES	OPP, INSC, RENOUV, INSP, INT, TRANSF, NULL, CONV, COPIES, REC

Exemples:

Objet du paiement	Exemple de Désignation du paiement
Taxe pour le dépôt d'une demande (MC = <i>marque communautaire</i>)	MC5104422 XXXXXXXX.
Taxe pour le dépôt d'une demande (DMC = <i>dessin ou modèle communautaire</i>)	DMC1234567 forme de bouteille.
Opposition + donneur d'ordre	MC4325047 OPP XXXXXXXX REP10711
Demande internationale	MC4325047 INT XXXXXXXX
Renouvellement (MC)	MC509936 RENOUV
Versement sur le compte courant n° 1361	CC1361
Copies certifiées	MC1820061 COPIES
Transfert de plusieurs dessins ou modèles (premier 1420061 et dernier 1420065) + donneur d'ordre	DMC1420061-1 1420061-15 TRANSF REP10711
Inscription d'une licence de MC	INSC MC4325047 LICENCE TIT10711

CHAMP EXPÉDITEUR

Exemples d'adresses

Adresse	Exemple
Nom du donneur d'ordre Adresse du donneur d'ordre Ville et code postal du donneur d'ordre	John Smith 58 Long Drive Londres, ED5 6V8.

- Utilisez un nom qui puisse être identifié comme donneur d'ordre, demandeur (titulaire ou représentant) ou opposant.
- Pour le nom du donneur d'ordre, n'indiquez que le nom, **sans abréviation** du type DIPL.-ING. PHYS.
- Utilisez le même formulaire d'identification pour les paiements ultérieurs.

2.2 Paiement par carte de crédit

Décision n° EX-11-3 du président de l'Office du 18 avril 2011 concernant les communications électroniques de et vers l'Office : Chapitre 10, Paiement électronique par carte de crédit
Article 2, paragraphe 1, point b), article 2, paragraphe 4, article 2, paragraphes 12 à 15, du RTMC et Article 5, paragraphe 2 du RTDC

Le paiement par carte de crédit n'est pas encore disponible pour toutes les taxes de l'OHMI. Le paiement par carte de crédit n'est possible que pour le dépôt en ligne d'une demande de marque (y compris les taxes par classe), de dessin ou de modèle, ainsi que pour le renouvellement de marques et de dessins ou modèles en ligne.

Les cartes de crédit suivantes peuvent être utilisées : Visa, Mastercard et Eurocard.

Pour les demandes déposées par voie électronique, le paiement par carte de crédit est le mode de paiement recommandé pour la plupart des utilisateurs. Les paiements par carte de crédit permettent à l'OHMI d'utiliser au mieux ses propres systèmes internes automatiques, de sorte que le traitement du dossier peut commencer plus rapidement.

Les paiements par carte de crédit sont immédiats (voir le paragraphe 4.2 ci-dessous) et ne sont donc pas autorisés pour des paiements différés (dans le mois qui suit la date de dépôt).

Pour toutes les autres taxes, l'utilisation de cartes de crédit est exclue. En particulier, les cartes de crédit ne peuvent pas être utilisées pour s'acquitter des tarifs visés à l'article 3 du RTMC et à l'article 3 du RTDMC, ou pour réapprovisionner un compte courant.

Les paiements par carte de crédit requièrent certaines informations essentielles. Les informations fournies ne seront stockées dans aucune base de données permanente de l'OHMI. Elles ne seront pas conservées après leur envoi à la banque. Toute copie du formulaire comporte uniquement le type de carte de crédit (VISA, MasterCard ou Eurocard) et les quatre derniers chiffres du numéro de la carte de crédit. Le numéro de carte de crédit complet peut être saisi en toute sécurité, via un serveur sécurisé qui crypte toutes les informations fournies.

2.3 Débit d'un compte courant détenu auprès de l'OHMI

Décision n° Ex-96-1 du président de l'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès de l'Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006
Communication n° 5/01 du président de l'Office du 29 juin 2001 concernant la disponibilité des relevés de compte courant sur le site internet de l'Office
Communication n° 11/02 du président de l'Office du 11 octobre 2002 concernant l'ouverture d'un nouveau compte bancaire

Il est conseillé d'ouvrir un compte courant auprès de l'OHMI. En effet, pour toutes les demandes soumises à des délais, telles que des oppositions ou des recours, le paiement est réputé avoir été effectué dans le délai prévu même si le document pertinent au titre duquel le paiement a été effectué (un acte d'opposition, par exemple) est déposé le dernier jour du délai, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (voir le paragraphe 4.3 ci-dessous). La date de débit effective du compte courant est généralement ultérieure, mais le paiement sera réputé effectué à la date de réception de la demande d'un acte de procédure par l'Office, ou à toute autre date fixée à la convenance de la partie à la procédure, conformément à l'article 6 de la décision n° Ex-96-1 du président de l'Office, comme modifiée en 2006.

Si la personne (l'une des parties à la procédure ou son représentant) qui a déposé la demande ou l'acte de procédure respectif s'identifie comme le titulaire d'un compte courant ouvert auprès de l'Office, l'Office débitera automatiquement le compte courant, sauf si une instruction contraire a été donnée dans le cadre de l'affaire en question. Afin d'identifier correctement le compte, l'Office recommande d'indiquer clairement le numéro d'identification OHMI du titulaire du compte courant détenu auprès de l'Office.

Le système de comptes courants est un système de débit automatique. Par conséquent, une fois le compte identifié, l'Office peut débiter, au fur et à mesure du déroulement des procédures concernées, le compte courant – pour autant qu'il soit suffisamment approvisionné – des taxes et tarifs dus dans le cadre desdites procédures, en attribuant chaque fois une date de paiement sans autres instructions. La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l'utilisation de son compte pour une taxe ou un tarif déterminé en informe l'Office par écrit. Dans ce cas, le titulaire du compte peut toutefois modifier le mode de paiement et revenir au débit de compte courant à tout moment avant l'expiration du délai de paiement.

L'absence d'indication ou l'indication incorrecte du montant de la taxe n'a pas d'effet négatif puisque le compte courant sera automatiquement débité par rapport à l'acte de procédure correspondant pour lequel le paiement est dû.

Si le compte courant est insuffisamment approvisionné, l'Office en informe le titulaire et lui donne la possibilité de réapprovisionner son compte et de payer 20 % pour couvrir les frais administratifs liés à l'insuffisance de fonds. Si le titulaire procède de la sorte, le paiement de la taxe est réputé effectué à la date de réception par l'Office du document pertinent au regard duquel le paiement a été effectué (un acte d'opposition, par exemple). Si le paiement concerne le réapprovisionnement d'un compte courant, l'indication du numéro de compte suffit. Si le compte est réapprovisionné, le titulaire doit s'assurer que le solde créditeur du compte suffit à couvrir tous les paiements dus ou indiquer au moins les paiements à effectuer en priorité.

Le service de COMPTE EN LIGNE permet aux titulaires d'un compte courant auprès de l'OHMI d'accéder aux informations concernant leur compte par une connexion internet sécurisée, au moins pour l'année écoulée. Ce service comprend le solde du compte, la liste de toutes les opérations effectuées, des relevés mensuels, ainsi qu'un outil de recherche pour trouver des opérations particulières.

Le paiement d'une taxe par débit d'un compte courant détenu par un tiers nécessite une autorisation écrite explicite. Le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office. L'autorisation doit être accordée par le titulaire du compte courant et doit indiquer que le compte peut être débité d'une taxe spécifique. Si le titulaire n'est ni la partie, ni le représentant de celle-ci, l'Office vérifie que l'autorisation a bien été accordée. En l'absence d'autorisation, l'Office envoie une lettre à la partie concernée lui demandant de présenter l'autorisation de débiter le compte du tiers. La partie demandant le paiement d'une taxe par débit du compte courant d'un tiers doit transmettre l'autorisation par courrier à l'Office, afin de permettre le débit du compte.

Un compte courant peut être ouvert auprès de l'OHMI par l'envoi d'une demande au numéro de télécopie général suivant : +34 965 131 344 ou par courrier électronique à : fee.information@oami.europa.eu.

Le montant minimum pour ouvrir un compte courant est de 3 000 EUR.

3 Date d'exigibilité

Article 4 du RTMC
Article 4 du RTDMC

Les taxes doivent être payées avant leur date d'exigibilité.

Lorsqu'un délai est imparti pour acquitter un paiement, celui-ci doit être effectué avant l'expiration de ce délai.

Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans les règlements sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à la taxe ou au tarif, par exemple une demande d'inscription.

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Article 8, paragraphes 1 et 3, du RTMC
Article 7 du RTDMC
Article 7 de la décision n° Ex-96-1 du président de l'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès de l'Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006
Article 24 de la décision n° EX-11-3 du président de l'Office du 18 avril 2011 concernant les communications électroniques de et vers l'Office : Paiement électronique par carte de crédit

La date à laquelle le paiement est réputé effectué dépend du mode de paiement choisi.

4.1 Paiement par virement bancaire

Lorsque le paiement est effectué par virement ou versement sur un compte bancaire de l'Office, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant est porté au crédit du compte bancaire de l'Office.

4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe

Tout paiement reçu par l'Office après l'expiration du délai est considéré comme effectué dans les délais si la personne concernée apporte la preuve que, a) dans un État membre et dans la période au cours de laquelle le règlement aurait dû avoir lieu, elle a effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou elle a donné un ordre de virement, et b) si elle a payé, dans le même temps, une surtaxe égale à dix pour cent du montant total dû (mais en aucun cas supérieure à 200 EUR) (arrêt du 12 mai 2011, T-488/09, « Redtube I », point 38, et décision du 10 octobre 2006, R 203/2005-1, « Blue Cross »).

Cette règle ne s'applique pas au paiement tardif de la surtaxe. Si la surtaxe n'est pas acquittée dans le délai imparti, le paiement est considéré comme tardif dans sa totalité et il ne peut y être remédié par le paiement d'une « surtaxe sur la surtaxe ».

Cette surtaxe n'est cependant pas due si la personne apporte la preuve que la procédure de paiement a été lancée plus de dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement après l'expiration du délai à fournir la preuve, dans un délai qu'il détermine, que l'une des conditions précédentes a été remplie.

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement

Article 76 du RMC
Article 8, paragraphe 4, du RTMC
Article 63 du RDMC
Article 7, paragraphe 4, du RTDMC

La preuve du paiement peut être apportée par tout moyen tel que :

- un ordre de virement bancaire (un ordre SWIFT par exemple) contenant les cachets et la date de réception par la banque concernée ;
- un ordre de paiement en ligne envoyé via internet ou une copie d'un ordre de virement électronique, pour autant qu'il contienne des informations concernant la date du virement, la banque à laquelle le virement a été envoyé et une mention telle que « virement effectué ».

En outre, les preuves suivantes peuvent être apportées :

- accusé de réception des instructions de paiement de la banque ;
- lettres de la banque auprès de laquelle le paiement a été effectué, attestant de la date à laquelle l'ordre de virement a été donné ou le paiement effectué, et indiquant la procédure pour laquelle le paiement a été effectué ;
- déclarations écrites de la partie ou de son représentant, faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent conformément à la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

Ces preuves supplémentaires ne sont considérées comme suffisantes que si elles s'appuient sur d'autres éléments.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Si les preuves ne sont pas concluantes, l'Office doit demander à la partie concernée de produire de nouveaux éléments de preuve.

Si aucune preuve n'est apportée, la procédure pour laquelle le paiement a été effectué est réputée ne pas avoir été engagée.

En cas de preuves insuffisantes, ou si le donneur d'ordre ne donne pas suite à la demande de l'Office de fournir les informations manquantes, celui-ci considère que le délai de règlement n'a pas été respecté.

L'Office peut également inviter la personne à payer la surtaxe dans le même délai. Si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté. La taxe, les tarifs ou une partie de ceux-ci qui ont été versés sont remboursés, car le paiement devient nul et non avenu.

Règle 96, paragraphe 2, du REMC
Article 81, paragraphe 2, du REDMC

Langue des preuves : les documents peuvent être déposés dans une des langues officielles de l'UE. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans une langue de l'Office.

4.2 Paiement par carte de crédit

Le paiement par carte de crédit est réputé effectué à la date à laquelle le dépôt électronique auquel il se réfère est exécuté avec succès via internet.

4.3 Paiement par compte courant

Décision n° Ex-96-1 du président de l'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès de l'Office, comme modifiée en 1996, en 2003 et en 2006

Lorsque le paiement est effectué par le débit d'un compte courant détenu auprès de l'Office, la décision n° EX-96-1 du président de l'Office, comme modifiée, garantit que la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle qui convient le mieux à la partie à la procédure. Par exemple, en ce qui concerne la taxe pour le dépôt d'une demande de marque communautaire, les taxes sont généralement débitées du compte courant le dernier jour du délai d'un mois imparti pour acquitter la taxe. Toutefois, le demandeur/représentant peut donner instruction à l'Office de débiter son compte après réception de la demande de marque communautaire. Lorsqu'une partie retire l'acte de procédure (opposition, demande en nullité, recours) avant l'expiration du délai de paiement, la taxe n'est pas débitée du compte courant et l'acte de procédure est réputé ne pas avoir été déposé.

5 Remboursement de taxes

Article 7, paragraphe 2, et articles 9 et 13 du RTMC
Article 84, 154 et 156 du RMC
Article 6, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, du RDMC
Article 30, paragraphe 2, du REDMC

Le remboursement de taxes est explicitement prévu dans les règlements. Les remboursements sont effectués au moyen de virements bancaires ou sur des comptes courants détenus auprès de l'OHMI, même lorsque les taxes ont été acquittées par carte de crédit.

5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d'une demande

Règle 9, paragraphes 1 et 2, du REMC
Articles 10, 13 et 22 du REDMC
Article 44, paragraphe 6, du RMC

En cas de retrait d'une demande de marque communautaire, les taxes ne sont remboursées que si une déclaration de retrait parvient à l'Office :

- en cas de paiement par virement bancaire, avant la date à laquelle le montant du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office ;
- en cas de paiement par carte de crédit, le jour du dépôt de la demande contenant les instructions/informations concernant la carte de crédit ;
- en cas de débit d'un compte courant, dans le délai d'un mois pour le paiement de la taxe de base pour le dépôt d'une demande ou, si l'ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné, avant ou au plus tard le jour même de la réception de cet ordre.

En cas de remboursement de la taxe de base pour le dépôt d'une demande, toute taxe payée pour une classe additionnelle sera également remboursée.

Le remboursement des taxes par classe additionnelle n'est pas possible, sauf dans le cas où elles constituent un trop-perçu par rapport aux classes indiquées par le demandeur dans la demande de marque communautaire, et dans les cas où le paiement n'aurait pas été demandé par l'Office.

En ce qui concerne les dessins ou modèles, lorsque des irrégularités sont constatées concernant la date de dépôt, c'est-à-dire lorsque la date de dépôt n'est pas octroyée en raison de ces irrégularités, et qu'il n'est pas remédié à celles-ci dans le délai imparti par l'Office, le ou les dessins ou modèles ne sont pas traités comme des dessins ou modèles communautaires et les taxes éventuellement acquittées sont remboursées. En revanche, les taxes ne sont en aucun cas remboursées si le dessin ou modèle demandé a été enregistré.

5.2 Remboursement de la taxe d'opposition

Règle 17, paragraphe 1, Règle 18, paragraphe 5, et Règle 19, paragraphe 1, du REMC.

Lorsqu'une opposition est réputée non introduite (au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de trois mois) ou que la taxe d'opposition n'a pas été acquittée entièrement ou a été payée après l'expiration du délai prévu pour former opposition, l'Office doit rembourser la taxe ainsi que la surtaxe.

5.3 Remboursement des taxes de marques internationales désignant l'UE

Décision n° ADM-11-98 du président de l'Office relative à la régularisation de certains remboursements de taxes

Voir le Manuel, partie M, Marques internationales, paragraphe 3.12.

5.4 Remboursement des taxes de recours

Les dispositions concernant le remboursement des taxes de recours sont prévues par la règle 51 du REMC et par l'article 35, paragraphe 3, et l'article 37 du REDMC.

5.5 Remboursement des taxes de renouvellement

Règle 30, paragraphes 6 et 7, du REMC

Les taxes acquittées avant le début de la première période de renouvellement de six mois ne sont pas prises en compte et sont remboursées.

Si les taxes ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé (c'est-à-dire si la taxe n'a été acquittée qu'après l'expiration du délai supplémentaire, ou si la taxe acquittée est inférieure au montant de la taxe de base et de la surtaxe pour paiement tardif/retard de présentation de la demande de renouvellement, ou s'il n'a pas été remédié à certaines autres irrégularités), elles sont remboursées.

Si le titulaire donne instruction à l'Office de débiter un compte courant lors du dépôt de la demande de renouvellement, puis retire en tout ou en partie (au regard de certaines classes) son instruction de renouvellement, la taxe de renouvellement déjà acquittée n'est pas remboursée.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie E, Opérations d'enregistrement, section 4, Renouvellement.

5.6 Remboursement de montants minimes

Article 10, paragraphe 1, du RTMC
Article 9, paragraphe 1, du RTDMC
Décision n° EX-03-6 du président de l'Office du 20 janvier 2003 déterminant le montant minime d'une taxe ou d'un tarif

Une taxe n'est considérée comme acquittée qu'après paiement de sa totalité. Dans le cas contraire, la partie du montant déjà versé est remboursée après expiration du délai imparti pour le paiement, puisque dans ce cas la taxe n'a pas d'objet.

Toutefois, dans la mesure du possible, l'Office peut inviter la personne à compléter son paiement dans la limite du temps encore disponible.

Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution. Les montants minimes sont fixés à 15 EUR par décision n° EX-03-6 du président de l'Office du 20 janvier 2003.

6 Décisions fixant le montant des frais

Article 85 du RMC ; Règle 94 du REMC.

6.1 Répartition des frais

Dans les procédures inter partes, la division d'opposition, la division d'annulation ou les chambres de recours doivent décider de la répartition des frais. Ces frais comprennent notamment les frais du représentant professionnel (le cas échéant), ainsi que les taxes correspondantes. Pour plus d'informations concernant la répartition des frais dans les procédures d'opposition, voir les Directives, partie C, Opposition, partie 1: Questions de procédure. Lorsque la décision comporte des erreurs manifestes relatives aux frais, les parties peuvent demander une rectification d'erreur (règle 53 du REMC) ou une révocation (article 80 du RMC), selon les circonstances.

6.2 Détermination des frais

La décision fixant le montant des frais comprend le paiement forfaitaire prévu à la règle 94 du REMC pour la représentation professionnelle et les frais (voir ci-dessus) exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, qu'ils aient été effectivement exposés ou non. La fixation des frais peut être révisée dans le cadre d'une procédure spécifique aux termes de l'article 85, paragraphe 6, du RMC.

6.3 Exécution forcée des décisions fixant le montant des frais

Article 86 du RMC.

Les procédures d'exécution forcée ne relèvent pas de la compétence de l'Office. Celles-ci doivent être engagées par les autorités nationales compétentes.

6.3.1 Conditions

La partie ayant obtenu gain de cause peut exécuter la décision fixant le montant des frais pour autant que :

- la décision comporte une décision fixant le montant des frais en sa faveur ;
- la décision soit devenue définitive ; la partie peut apporter la preuve que la décision est devenue définitive en produisant les extraits correspondants des bases de données de l'Office ou une confirmation individuelle de l'Office ;

- la décision soit revêtue de la formule exécutoire de l'autorité nationale compétente.

6.3.2 Autorité nationale

Chaque État membre désigne une autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire aux décisions de l'Office fixant le montant des frais. L'État membre donne connaissance de la désignation à l'Office et à la Cour de justice (article 86, paragraphe 2, du RMC).

L'Office publie ces désignations au Journal officiel de l'OHMI. Des références peuvent être trouvées pour les pays suivants : Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, France, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie et Royaume-Uni.

6.3.3 Procédure

- a. La partie intéressée doit demander à l'autorité nationale compétente d'apposer la formule exécutoire à la décision. Pour l'instant, les conditions régissant la langue de la requête, la traduction des parties pertinentes de la décision, les taxes et la nécessité de faire appel à un représentant, dépendent de la pratique des États membres et ne sont pas harmonisées. Aussi sont-elles déterminées au cas par cas.

L'autorité compétente appose la formule exécutoire à la décision sans autre formalité que celle de la vérification de l'authenticité de la décision. En ce qui concerne les décisions erronées relatives aux frais ou à la fixation des frais, voir les paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus.

- b. Après l'accomplissement de ces formalités, la partie concernée peut poursuivre l'exécution forcée. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné (article 86, paragraphe 4, du RMC).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 5

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

Table des matières

1	Introduction – Principe de représentation.....	4
2	Qui peut représenter des tiers?	4
2.1	Base de données des représentants.....	5
2.2	Représentation professionnelle par des avocats.....	6
2.2.1	Terme « avocat ».....	6
2.2.2	Qualification	6
2.2.3	Domicile professionnel	6
2.2.4	Habilitation à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles.....	7
2.3	Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office	7
2.3.1	Habilitation en vertu de la législation nationale	8
2.3.2	Nationalité et domicile professionnel.....	9
2.3.3	Attestation.....	10
2.3.4	Dérogations	10
2.3.5	Procédure d'inscription sur la liste.....	10
2.3.6	Modification de la liste des représentants professionnels	11
2.3.6.1	Radiation	11
2.3.6.2	Suspension de l'inscription sur la liste.....	12
2.3.7	Réinscription sur la liste des mandataires agréés.....	12
2.4	Représentation par un employé	12
2.4.1	Employés agissant au nom de leur employeur	13
2.4.2	Représentation par des employés d'une personne morale à laquelle ils sont économiquement liés.....	13
2.5	Représentation légale	14
3	Désignation d'un représentant professionnel	15
3.1	Conditions dans lesquelles la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire.....	15
3.1.1	Domicile professionnel et siège.....	15
3.1.2	La notion de « dans la Communauté »	15
3.2	Conséquences du non-respect de l'obligation de désigner un représentant professionnel	16
3.2.1	Procédure d'enregistrement	16
3.2.2	Procédure d'opposition	16
3.2.3	Procédure d'annulation.....	17
3.3	Désignation d'un représentant lorsque celle-ci n'est pas obligatoire ..	17
3.4	Désignation d'un représentant	18
3.4.1	Désignation explicite.....	18
3.4.2	Désignation implicite.....	18
3.4.3	Groupements de représentants.....	19
3.4.4	Numéros d'identification	19
4	Communication avec les représentants	20
5.	Pouvoirs	21

5.1	Pouvoirs individuels	21
5.2	Pouvoirs généraux	22
5.2.1	Enregistrement des pouvoirs généraux.....	22
5.3	Conséquences du non-dépôt d'un pouvoir demandé expressément par l'Office	22
6	Retrait d'un représentant ou d'un pouvoir	22
6.1	Action engagée par la personne représentée	22
6.2	Démission du représentant	23
7	Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant.....	23
7.1	Décès ou incapacité juridique de la partie représentée.....	23
7.2	Décès ou incapacité juridique du représentant.....	23

1 Introduction – Principe de représentation

Article 92, paragraphes 1 et 2, et article 93, paragraphe 1, du RMC

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ne sont pas tenues d'être représentées dans les procédures devant l'Office.

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile ou les personnes morales qui n'ont ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne doivent être représentées par un représentant établi dans l'Union européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l'Office, à l'exception du dépôt d'une demande de marque communautaire.

La représentation n'est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de marques communautaires ou de dessins ou modèles communautaires déposés ni pour le dépôt d'une requête en inspection publique.

En principe, les représentants devant l'Office ne doivent pas déposer de pouvoir, sauf si l'Office le demande expressément ou si, dans des procédures *inter partes*, l'autre partie en fait la demande expresse. En revanche, les employés agissant au nom de personnes physiques ou morales doivent déposer un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

Lorsqu'un représentant a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui.

Pour plus d'informations sur les aspects spécifiques de la représentation professionnelle lors de procédures devant l'Office en rapport avec les marques internationales, veuillez consulter le Manuel, partie M Marques Internationales.

La première partie de cette section (paragraphe 2) définit les différents types de représentants.

La deuxième (paragraphes 3 à 6) traite de la désignation des représentants ou de l'absence d'une telle désignation et des pouvoirs des représentants.

2 Qui peut représenter des tiers?

Article 92, paragraphe 3 et article 93, paragraphe 1, points a) et b), du RMC et article 77, paragraphe 3 et article 78, paragraphe 1, points a) et b), du RDMC

La représentation dans des procédures juridiques est une profession réglementée dans tous les États membres, qui ne peut être exercée que dans des conditions spécifiques. On distingue les catégories suivantes de représentants dans les procédures devant l'Office :

Les **avocats** (article 93, paragraphe 1, point a), du RMC et article 78, paragraphe 1, point a), du RDMC) sont des représentants professionnels qui, en fonction de la législation nationale, sont toujours habilités à représenter des tiers devant les offices nationaux (voir le paragraphe 2.2.).

Les **autres mandataires agréés** [article 93, paragraphe 1, point b), du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC] doivent satisfaire à des conditions complémentaires et être inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office (liste des « représentants officiels agréés auprès de l'OHMI »). Parmi ceux-ci, il convient de distinguer deux groupes supplémentaires : les mandataires habilités à représenter des tiers dans des procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires (DMC) uniquement ou dans des procédures portant sur des marques communautaires (MC) et des DMC (voir le paragraphe 2.3).

Plusieurs représentants professionnels peuvent s'organiser en entités appelées « **groupements de représentants** » (règle 76, paragraphe 9, du REMC) (voir le paragraphe 3.4.3).

Il convient de distinguer les représentants professionnels des **employés** agissant en qualité de représentants de la partie concernée (article 92, paragraphe 3, première alternative, du RMC) (voir le paragraphe 2.4.1) et les employés de personnes morales **qui sont économiquement liées** (article 92, paragraphe 3, deuxième alternative, du RMC) (voir le paragraphe 2.4.2) des **représentants légaux** au titre du droit national (voir le paragraphe 2.5).

2.1 Base de données des représentants

Toutes les personnes qui s'identifient en tant que représentants ou employés de parties individuelles aux procédures devant l'Office et qui remplissent les conditions énoncées dans les règlements sont inscrites dans la base de données des représentants et reçoivent un numéro d'identification. Cette base de données a une double fonction : elle combine une base de données contenant toutes les coordonnées de contact pertinentes sous le numéro d'identification attribué à tout type de représentant et des informations publiques sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou sur la liste des dessins ou modèles.

Tous les représentants, y compris les groupements de représentants, doivent préciser la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur nom et leur adresse, conformément à la règle 1 du REMC.

Un représentant peut avoir plusieurs identifiants. Par exemple, des groupements de représentants peuvent avoir des identifiants différents pour leurs différentes adresses officielles (à distinguer des adresses postales différentes, qui peuvent être identifiées au moyen d'un identifiant unique ; voir partie E, section 1). De même, un représentant individuel peut avoir un identifiant en tant qu'employé assurant la représentation et un deuxième en tant qu'avocat à part entière.

En principe, un avocat ne peut pas apparaître dans la base de données en tant que « représentant professionnel agréé auprès de l'OHMI », puisqu'il n'a pas besoin d'être admis par l'Office. Par conséquent, l'Office refuse pratiquement toujours les demandes introduites par des avocats en vue de figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI. La seule exception concerne le cas où un représentant professionnel repris sur la liste est également avocat et que cette double qualification est autorisée par la législation nationale.

La base de données des représentants professionnels est disponible en ligne. Les représentants y sont répertoriés comme suit : Groupement, Employé, Avocat et Représentant professionnel agréé auprès de l'OHMI. Cette dernière catégorie est

subdivisée en deux sous-catégories : Type 1, qui couvre les mandataires en matière de dessins ou modèles exclusivement habilités à assurer la représentation en matière de dessins ou modèles communautaires au titre de l'article 78 du RDMC, et Type 2, qui comprend les mandataires en matière de marques et de dessins ou modèles au titre de l'article 93 du RMC.

2.2 Représentation professionnelle par des avocats

Article 93, paragraphe 1, point a), du RMC

Un avocat est un représentant professionnel qui est automatiquement et sans autre reconnaissance officielle autorisé à représenter des tiers devant l'Office pour autant qu'il remplisse les trois conditions suivantes :

- a) Il doit être habilité à exercer sur le territoire d'un des États membres ;
- b) Il doit avoir son domicile professionnel dans l'Union européenne ;
- c) Il doit être habilité, dans cet État, à agir en qualité de mandataire en matière de marques.

2.2.1 Terme « avocat »

La directive n° 98/5/CE du 16 février 1998, JO CE L 77 du 14.3.1998, du Parlement européen et du Conseil définit le terme « avocat ». Les titres professionnels sont définis dans la colonne « Terme utilisé au niveau national pour désigner un avocat » à l'Annexe 1.

2.2.2 Qualification

La qualification dans l'un des États membres signifie que la personne doit être inscrite au barreau ou autorisée à exercer sous l'un des titres professionnels recensés à l'Annexe 1 conformément à la réglementation nationale applicable. L'Office ne vérifiera cette qualification qu'en cas de doute sérieux à cet égard.

2.2.3 Domicile professionnel

Le domicile professionnel doit être situé dans l'Union européenne (pour la définition de l'Union européenne, voir le paragraphe 3.1.2 ci-après). Ce domicile peut ne pas être le seul lieu d'exercice du représentant. De plus, le domicile professionnel peut se trouver dans un État membre autre que celui dans lequel l'avocat est inscrit au barreau. Toutefois, les avocats qui ont leur seul et unique domicile professionnel en dehors de l'Union européenne ne sont pas habilités à représenter des tiers devant l'Office, même s'ils sont autorisés à exercer dans l'un des États membres.

Lorsqu'un groupement de représentants, tel qu'un cabinet d'avocats, compte plusieurs domiciles professionnels, il ne peut exercer sa mission de représentation qu'à une adresse professionnelle située dans l'Union européenne, et l'Office ne communique avec l'avocat qu'à une adresse au sein de l'Union européenne.

Il n'y a aucune condition à remplir en ce qui concerne la nationalité. L'avocat peut par conséquent être d'une nationalité autre que celles des États membres.

2.2.4 Habilitation à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles

L'habilitation à agir en qualité de représentant en matière de marques et/ou de dessins ou modèles dans un État membre doit également inclure la représentation de clients devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Cette condition s'applique à tous les États membres.

Les avocats visés à l'article 93, paragraphe 1, point a) du RMC qui remplissent les conditions exposées dans cet article sont habilités d'office et de droit à représenter leurs clients devant l'Office. Dans la pratique, cela signifie que, si un avocat est habilité à agir en matière de marques et/ou de dessins ou modèles devant le service central de la propriété industrielle de l'État membre dans lequel il est qualifié, il pourra également agir devant l'OHMI. Les avocats ne sont pas repris sur la liste des représentants professionnels mentionnée à l'article 93, paragraphe 2, du RMC, car les habilitations et les qualifications professionnelles spéciales auxquelles ces dispositions font référence concernent des personnes appartenant à des catégories de représentants professionnels spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle ou des marques, alors que les avocats sont par définition habilités à représenter des tiers dans tous les domaines juridiques.

Si un avocat qui a déjà reçu un numéro d'identification en tant que tel demande à être inscrit sur la liste, il conservera son numéro, mais son statut passera de « Avocat » à « Représentant professionnel agréé auprès de l'OHMI ». La seule exception concerne le cas où un représentant professionnel repris sur la liste est également avocat et est autorisé par la législation nationale à exercer dans les deux contextes.

L'**Annexe 1** explique en détail les règles spécifiques en vigueur dans chaque pays.

2.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office

Article 93, paragraphe 1, point b) et article 93, paragraphe 2, du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC

Le second groupe de personnes habilitées à représenter professionnellement des tiers devant l'Office est constitué de celles dont le nom figure sur l'une des deux listes de représentants professionnels tenues par l'Office, à savoir la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI et la liste pour les dessins ou modèles.

Pour cette catégorie de représentants professionnels, l'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles les habilita à représenter des tiers devant l'Office. Un représentant qui figure sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI mentionnée à l'article 93, paragraphe 1, point b), est d'office habilité à représenter des tiers en matière de dessins ou modèles conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC et ne figurera pas sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles (la « liste pour les dessins ou modèles »).

Si une personne figurant sur la liste dressée au titre de l'article 93 du RMC demande à être inscrite sur la liste pour les dessins ou modèles reprenant le nom des mandataires habilités à agir exclusivement en matière de dessins ou modèles communautaires au titre de l'article 78, paragraphe 4, du RDMC, sa demande sera rejetée.

La liste pour les dessins ou modèles concerne uniquement les mandataires habilités à représenter des clients devant l'Office en matière de dessins ou modèles, mais pas en matière de marques.

L'**Annexe 2** explique en détail les règles spécifiques en vigueur dans chaque pays.

L'inscription sur les listes implique le dépôt d'une demande complétée et signée par la personne intéressée, à l'aide du formulaire établi à cette fin par l'Office et disponible à l'adresse : http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_fr.pdf.

Pour figurer sur la liste, trois conditions doivent être remplies :

- a) le représentant doit être un ressortissant de l'un des États membres ;
- b) il doit avoir son domicile professionnel dans la Communauté ;
- c) il doit être habilité en vertu de la législation nationale à représenter, en matière de marques, des tiers devant le service central de la propriété industrielle ; à cet effet, il doit fournir une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle d'un État membre.

2.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale

Les conditions d'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI et la liste pour les dessins ou modèles dépendent de la situation juridique dans l'État membre concerné.

Article 93, paragraphe 2, point c), du RMC et article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC

Dans de nombreux États membres, le droit de représenter des tiers devant l'office national en matière de marques est subordonné à la possession d'une qualification professionnelle spéciale [article 93, paragraphe 2, point c), première alternative, du RMC]. La personne doit donc satisfaire à cette exigence pour être habilitée à agir en qualité de représentant. Dans d'autres États membres, cette qualification spéciale n'est pas exigée, ce qui signifie que la représentation en matière de marques est ouverte à tous. Dans ce cas, l'intéressé doit avoir représenté des tiers en matière de marques ou de dessins ou modèles devant l'office national concerné à titre habituel pendant au moins cinq ans [article 93, paragraphe 2, point c), deuxième alternative, du RMC]. Cette catégorie comporte une sous-catégorie, qui regroupe les États membres disposant d'un système de reconnaissance officielle de la qualification professionnelle en matière de représentation de tiers devant l'office national concerné, bien que cette reconnaissance ne constitue pas une condition préalable à l'exercice de la représentation professionnelle. Dans ce cas, les personnes ainsi reconnues ne sont pas soumises à la condition d'avoir représenté des tiers à titre habituel pendant au moins cinq ans.

Première alternative - Qualifications professionnelles spéciales

Lorsque, dans l'État membre concerné, le droit de représenter des tiers est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spéciales, la personne qui demande à figurer sur la liste doit avoir acquis la qualification en question.

Les pays qui exigent cette qualification professionnelle spéciale (souvent au moyen d'un examen) sont l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie.

Cependant, si l'intéressé confirme qu'il travaille pour deux groupements différents ou depuis deux adresses différentes, il est possible que deux numéros différents lui soient attribués: l'un en tant qu'avocat et l'autre en tant que représentant professionnel agréé auprès de l'OHMI (à l'exception de la Belgique et de la France, où ce cumul n'est pas autorisé).

Deuxième alternative - Expérience de cinq ans

Lorsque, dans l'État membre concerné, le droit de représenter des tiers n'est pas subordonné à la possession d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.

Le président peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le paragraphe 2.3.4).

C'est le cas du Benelux, du Danemark, de Malte, de la Finlande et de la Suède.

Troisième alternative - Reconnaissance par un État membre

Les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques et/ou de dessins ou modèles, la représentation de personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres est reconnue officiellement, conformément à la réglementation établie par cet État, sont dispensées de la condition relative à l'exercice de la profession pendant au moins cinq ans.

Cette alternative a été appliquée dans de rares cas, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

2.3.2 Nationalité et domicile professionnel

Article 93, paragraphe 2, points a) et b), et article 93, paragraphe 4, du RMC

Le représentant professionnel qui demande de figurer dans la liste doit être un ressortissant d'un État membre et avoir son domicile professionnel ou son lieu de travail dans l'Union européenne. Le droit à représenter des tiers dans d'autres États membres ainsi que l'expérience professionnelle qui y a été acquise ne peuvent être prises en considération que dans le cadre de l'article 93, paragraphe 4, du RMC. Le président peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le point 2.3.4).

2.3.3 Attestation

Article 93, paragraphe 3, du RMC

Le respect des conditions susmentionnées, prévues à l'article 93, paragraphe 2, du RMC, doit être démontré par une attestation délivrée par l'office national concerné. Certains offices nationaux délivrent des attestations individuelles, tandis que d'autres fournissent à l'Office des attestations en bloc. Ils transmettent régulièrement des listes actualisées des représentants professionnels habilités à représenter des clients devant eux (voir la communication n° 1/95 du président de l'Office du 18 septembre 1995 ; JO OHMI 1995, p. 16). Lorsque tel n'est pas le cas, l'intéressé doit joindre à sa demande une attestation individuelle.

(voir http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_fr.pdf)

2.3.4 Dérogations

Article 93, paragraphe 4, du RMC

Le président de l'Office peut, dans certaines circonstances, accorder une dérogation à l'exigence d'être un ressortissant d'un État membre et d'avoir représenté des tiers en matière de marques à titre habituel pendant au moins cinq ans, à condition que le demandeur fournisse la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. Ce pouvoir de dérogation est discrétionnaire.

Tous les cas qui ont été soumis au président de l'Office jusqu'à présent lui ont permis d'accorder une dérogation à l'exigence de nationalité. Quant aux dérogations à l'exigence d'une expérience de cinq ans, elles sont limitées aux cas où l'habilitation à représenter des tiers en matière de marques a été acquise d'une autre manière pendant une période équivalente de cinq ans.

Cela inclut par exemple les cas où le représentant professionnel, avant de devenir agent en propriété industrielle, était chargé de mener à bien des opérations relatives aux marques au sein d'une entreprise sans intervenir personnellement auprès de l'office national concerné. L'expérience doit avoir été acquise dans un État membre.

2.3.5 Procédure d'inscription sur la liste

Article 93, paragraphe 3, et article 88 du RMC

L'inscription sur la liste est notifiée par une décision positive, reprenant le numéro d'identification attribué au représentant professionnel. Les inscriptions sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Si l'une des conditions de l'inscription n'est pas remplie et que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de répondre à la notification d'irrégularité de l'Office à cet égard, une décision négative est prise, sauf si le demandeur remédie à l'irrégularité en question. La partie concernée peut former un recours contre cette décision. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres de Recours).

Les représentants professionnels peuvent obtenir gratuitement une copie supplémentaire de la décision. Les dossiers relatifs aux demandes d'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou la liste pour les dessins ou modèles ne sont pas ouverts à l'inspection publique.

2.3.6 Modification de la liste des représentants professionnels

2.3.6.1 Radiation

Première alternative - à la requête du mandataire agréé

Règle 78, paragraphe 1, et règle 6 du REMC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles sera radiée à sa requête.

La radiation est versée au dossier tenu par l'Office. Elle est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l'Office.

Deuxième alternative, radiation d'office de la liste des représentants professionnels agréés

Règle 78, paragraphes 2 et 5, du REMC, et article 64, paragraphe 2, du RDMC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI ou sur la liste pour les dessins ou modèles est radiée d'office

- a) en cas de décès ou d'incapacité légale ;
- b) s'il ne possède plus la nationalité d'un État membre, à moins que le président de l'Office n'accorde une dérogation en vertu de l'article 93, paragraphe 4, point b), du RMC ;
- c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'UE ;
- d) s'il n'est plus habilité à représenter des tiers devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre.

Lorsqu'un représentant professionnel passe du statut de mandataire en matière de dessins ou modèles à celui de mandataire en marques, il est radié de la liste spécifique pour les dessins ou modèles et inscrit sur celle des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI.

L'Office peut être informé de ces événements de diverses manières. En cas de doute, l'Office cherche à clarifier la situation auprès de l'office national concerné avant de radier le mandataire de la liste. L'Office entend également le mandataire agréé, en particulier lorsque celui-ci pourrait éventuellement être maintenu sur la liste sur une autre base juridique ou factuelle.

La radiation est versée au dossier tenu par l'Office. La décision de radiation est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l'Office. La partie concernée peut former

un recours contre cette décision. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres de Recours).

2.3.6.2 Suspension de l'inscription sur la liste

Règle 78, paragraphes 3 et 5, du REMC

L'Office suspend d'office l'inscription sur la liste des représentants professionnels ou la liste pour les dessins ou modèles agréés auprès de l'OHMI de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre a été suspendue.

Le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné doit, dès qu'il en a connaissance, informer rapidement l'Office de tout événement de ce type. Avant de prendre la décision de suspendre une inscription (décision qui est susceptible de recours), l'Office en informe le mandataire concerné et lui offre la possibilité d'émettre ses observations. (Voir Décision 2009-1 du 16 juin 2009 du présidium des chambres de recours relative aux Instructions aux parties des procédures devant les Chambres de Recours).

2.3.7 Réinscription sur la liste des mandataires agréés

Règle 78, paragraphe 4, du REMC

Sur requête, toute personne radiée ou suspendue est réinscrite sur la liste des représentants professionnels agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation ou à sa suspension.

Une nouvelle demande doit alors être déposée selon la procédure normale d'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus).

2.4 Représentation par un employé

Article 92, paragraphe 3, du RMC

Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'une personne physique qu'elles emploient (« employé »).

Les employés des personnes morales visées ci-dessus peuvent également agir au nom d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à ces personnes (voir le paragraphe 2.4.2 ci-dessous), même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'UE. Lorsqu'une personne morale hors de l'UE est représentée de cette manière, elle n'est pas tenue de désigner un représentant professionnel au sens de l'article 93,

paragraphe 1, du RMC, ce qui fait exception à la règle disposant que les parties à une procédure qui sont domiciliées hors de l'UE doivent obligatoirement désigner un mandataire agréé.

Règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Sur les formulaires fournis par l'Office conformément à la règle 83, paragraphe 1, du REMC, l'employé qui signe la demande ou la requête doit indiquer son nom et cocher les cases qui concernent les employés et les pouvoirs. Cependant, il ne doit pas remplir la rubrique réservée aux représentants professionnels à la page 1 du formulaire ni la fiche de renseignement concernant les représentants professionnels.

Règle 12, point b), et règle 84, paragraphe 2, point e), du REMC

Le nom du ou des employés concernés est inscrit dans la base de données et publié sous la rubrique « représentants » dans le Bulletin des marques communautaires.

2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur

Article 92, paragraphe 3, du RMC et règle 76, paragraphe 2, du REMC

Le cas des employés agissant au nom de leur employeur ne constitue pas un cas de représentation professionnelle au titre de l'article 93, paragraphe 1, du RMC. À ce titre, la règle 94, paragraphe 7, point d) ne s'applique pas à la répartition et à la détermination des frais dans les procédures *inter partes*.

Toute personne physique ou morale qui est partie à une procédure devant l'Office peut agir par l'entremise de ses employés, à la seule condition que l'employé dépose auprès de l'Office un pouvoir écrit. Aucune autre condition, telle que l'habilitation des employés à représenter des tiers devant les offices nationaux, ne doit être satisfaite.

En règle générale, l'Office ne vérifie pas la réalité du lien entre l'employé et la partie à la procédure, à moins qu'il ait des raisons d'en douter, par exemple lorsque l'employé et l'employeur indiquent des adresses professionnelles différentes ou lorsqu'une même personne est désignée comme l'employé de plusieurs personnes morales.

2.4.2 Représentation par des employés d'une personne morale à laquelle ils sont économiquement liés

Article 92, paragraphe 3, du RMC

L'employé d'une personne morale peut représenter une autre personne morale à condition que ces deux personnes morales soient économiquement liées. Ce type de relations existe en cas de dépendance économique entre ces deux personnes morales, que la partie à la procédure dépende de l'employeur de l'employé concerné, ou vice versa. Cette dépendance économique peut exister :

- soit parce que les deux personnes morales sont membres du même groupe, soit
- parce qu'il existe entre elles des mécanismes de contrôle de gestion.

En vertu de l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 (JO CE L 195 p. 35) relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, et de l'article 10 du règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO CE L 31 p. 2), une entreprise est réputée avoir des relations économiques avec une autre entreprise :

- lorsqu'elle détient plus de la moitié du capital de l'autre entreprise, ou ;
- lorsqu'elle détient plus de la moitié des droits de vote, ou ;
- lorsqu'elle dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil d'administration, ou ;
- lorsqu'elle a le droit de gérer les affaires de l'entreprise.

Conformément à la jurisprudence liée à l'article 106 TFUE, des relations économiques existent également lorsque deux entreprises constituent une unité économique dans laquelle la filiale ou l'agence n'a pas de réelle autonomie dans la définition de sa stratégie commerciale.

En revanche, les conditions suivantes ne sont pas suffisantes pour établir une relation économique :

- un lien établi en vertu d'un contrat de licence d'une marque ;
- une relation contractuelle entre deux entreprises à des fins de représentation mutuelle ou d'assistance juridique ;
- une simple relation fournisseur/client, par exemple sur la base d'un contrat de distribution exclusive ou de franchise.

Lorsqu'un représentant employé souhaite faire valoir ses liens économiques avec la personne représentée, il doit cocher la partie correspondante du formulaire et indiquer son nom et les nom et adresse de son employeur. Il lui est recommandé de préciser la nature des liens économiques, sauf si celle-ci est évidente à la lumière des documents soumis. En règle générale, l'Office n'effectue aucune vérification à cet égard, sauf s'il a des raisons de douter de la réalité de ces liens, auquel cas il peut demander un complément d'information et, si nécessaire, la production d'une preuve écrite.

2.5 Représentation légale

On entend par représentation légale la représentation de personnes physiques ou morales par d'autres personnes, conformément à la législation nationale. Par exemple, le président d'une société est le représentant légal de celle-ci.

Les personnes morales ne peuvent agir que par l'entremise de personnes physiques. Lorsque cette personne physique n'est pas simplement un employé, mais qu'elle est, en vertu de la législation applicable aux personnes morales, autorisée de droit à représenter la personne morale dans toutes ses actions juridiques, il n'est pas nécessaire d'y faire référence comme étant un « employé », ni de déposer pour elle un pouvoir écrit. Il suffit, dans ce cas, d'indiquer sous la ou les signatures, outre le nom de la ou des personnes physiques signataires, leur fonction au sein de la société, par exemple « président », « directeur général », « gérant » ou « fondé de pouvoir ».

Par ailleurs, il n'y a pas de représentation au sens du RMC lorsque, en vertu de la législation nationale en vigueur, une personne physique ou morale agit, dans des circonstances particulières, par l'entremise d'un représentant légal, par exemple

lorsque des mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur, ou lorsqu'une entreprise est représentée par un liquidateur judiciaire. Dans ces cas-là, le signataire doit prouver qu'il est habilité à signer, mais ne doit pas produire un pouvoir.

Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une personne morale qui s'adresse à l'OHMI depuis l'extérieur de l'Union européenne doit être représentée par un représentant professionnel de l'UE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l'Office, à l'exception du dépôt d'une demande de marque communautaire.

3 Désignation d'un représentant professionnel

3.1 Conditions dans lesquelles la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire

À l'exception du cas évoqué au paragraphe 2.4.2 ci-dessus, la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire pour les parties à la procédure devant l'Office qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union Européenne. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l'Office, à l'exception du dépôt d'une demande de marque communautaire.

Cette obligation s'applique également aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter le Manuel, partie M, Marques internationales.

3.1.1 Domicile professionnel et siège

Le critère en matière de représentation obligatoire est le domicile professionnel, le siège ou l'établissement commercial et non la nationalité. Ainsi, un ressortissant français domicilié au Japon doit être représenté, alors qu'un ressortissant australien domicilié en Belgique n'a pas besoin de représentation. L'Office détermine ce critère en fonction de l'adresse indiquée. Lorsque la partie à la procédure indique une adresse en dehors de l'UE, mais dispose d'une adresse ou d'un établissement dans l'UE, elle doit fournir les indications et explications pertinentes, et toute correspondance devra lui être envoyée à l'adresse dans l'UE. Les critères du siège ou de l'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ne sont pas remplis lorsque la partie à la procédure dispose simplement d'une boîte postale ou d'une adresse de complaisance dans l'UE, ou si le requérant indique l'adresse d'un agent domicilié dans l'UE. Une filiale n'est pas un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, étant donné que la filiale a sa propre personnalité juridique. Lorsque la partie à la procédure indique une adresse à son nom dans l'UE, l'Office ne vérifie pas ce point, sauf s'il a des raisons exceptionnelles de douter de sa véracité.

Pour les personnes morales, le domicile est déterminé conformément à l'article 65 TFUE). Le siège ou l'établissement principal effectif doit être implanté dans l'UE. Le fait que la société soit régie par le droit d'un État membre ne suffit pas.

3.1.2 La notion de « dans la Communauté »

Article 92, paragraphe 2, du RMC

Au sens de l'article 92, paragraphe 2, du RMC, le territoire concerné est celui de l'Union européenne, lequel englobe tous les États membres visés à l'article 355 du traité FUE. Il convient de garder à l'esprit que les membres de l'Espace économique européen en dehors de l'UE (c'est-à-dire les États membres de l'AELE) ne sont pas considérés comme remplissant ce critère.

3.2 Conséquences du non-respect de l'obligation de désigner un représentant professionnel

Article 93, paragraphe 1, du RMC

Lorsqu'une partie à une procédure devant l'Office (demandeur, titulaire, opposant, personne demandant l'annulation d'une marque communautaire) se trouve dans l'une des situations décrites au paragraphe 3.1, mais a omis, dans sa demande ou dans sa requête, de désigner un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC, ou lorsque l'obligation d'être représenté n'est plus remplie à un stade ultérieur de la procédure (par exemple, lorsque le représentant démissionne), les conséquences juridiques qui en découlent dépendent de la nature de la procédure engagée.

3.2.1 Procédure d'enregistrement

Article 92, paragraphe 2, du RMC et règle 9, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur de marque communautaire omet de désigner un représentant professionnel sur le formulaire de demande, l'examineur invite le demandeur, en début de procédure et dans le cadre de l'examen des conditions de forme du dépôt prévu à la règle 9, paragraphe 3, du REMC, à désigner un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne remédie pas à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, sa demande est rejetée.

La même règle s'applique lorsque le demandeur cesse d'être représenté au cours de la procédure d'enregistrement, à n'importe quel moment avant l'enregistrement, c'est-à-dire même pendant la période qui s'écoule entre la publication de la demande de marque communautaire et l'enregistrement de cette marque.

Lorsqu'une requête spécifique (« collatérale ») est adressée au nom du demandeur de la marque communautaire au cours de la procédure d'enregistrement, par exemple une requête en inspection publique, une demande d'enregistrement d'une licence ou une requête en *restitutio in integrum*, il n'est pas nécessaire de répéter la procédure de désignation d'un représentant. L'Office communique dans ce cas avec le représentant déjà désigné.

3.2.2 Procédure d'opposition

Les paragraphes précédents s'appliquent aux demandeurs de marque communautaire. La procédure utilisée pour remédier à l'irrégularité concernant la représentation se déroule en dehors de la procédure d'opposition, laquelle se clôture par le refus de la demande de marque communautaire si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti.

Règle 15, paragraphe 2, point h), aliéna ii, et règle 17, paragraphe 4, du REMC

En ce qui concerne l'opposant, toute irrégularité initiale en matière de représentation constitue un motif d'irrecevabilité de l'opposition. Lorsque l'acte d'opposition ne contient pas d'indication de la désignation d'un représentant, l'examinateur, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du RMC, invite l'opposant à en désigner un dans un délai de deux mois. L'opposition est rejetée pour irrecevabilité si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti (voir le paragraphe 2.4.2.6 des directives, Partie B, Section 1).

Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure se poursuit avec l'opposant lui-même s'il est domicilié dans l'UE. L'autre partie est informée de la démission du représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné n'est pas domiciliée dans l'UE, une lettre est envoyée pour informer la partie concernée que, en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMC, les parties qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 1, du RMC dans toutes les procédures, à l'exception du dépôt d'une demande de marque communautaire, et qu'un nouveau représentant doit être désigné.

La non-désignation d'un représentant entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

En cas de changement de représentant au cours d'une procédure d'opposition, l'Office en informe l'autre partie en envoyant une copie de la lettre et de l'autorisation (le cas échéant).

3.2.3 Procédure d'annulation

Règle 37, point c), sous ii), et règle 39, paragraphe 3, du REMC

Dans la procédure d'annulation, le point ci-dessus concernant l'opposition s'applique mutatis mutandis à la personne qui dépose une demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire.

Lorsque le titulaire d'une marque communautaire cesse d'être représenté, l'examinateur l'invite à désigner un représentant. Si le titulaire ne se soumet pas à cette invitation, toutes ses déclarations au cours de la procédure sont ignorées, et sa requête est examinée à la lumière des éléments de preuve dont dispose l'Office. La marque communautaire ne sera toutefois pas annulée simplement parce que le titulaire de cette marque cesse d'être représenté après l'enregistrement.

3.3 Désignation d'un représentant lorsque celle-ci n'est pas obligatoire

Lorsqu'une partie à la procédure devant l'Office n'est pas tenue d'être représentée, elle peut toutefois désigner, à tout moment, un représentant au sens de l'article 92 ou 93 du RMC. Dans ce cas, le paragraphe 3.4 s'applique, ainsi que les conditions régissant la présentation d'un pouvoir (voir le paragraphe 5 ci-après).

Lorsqu'un représentant a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui (voir le paragraphe 4 ci-après).

3.4 Désignation d'un représentant

3.4.1 Désignation explicite

Normalement, le représentant est désigné sur le formulaire officiel de l'Office au moment de l'ouverture de la procédure, par exemple le formulaire de demande ou le formulaire d'opposition. Plusieurs représentants (jusqu'à un maximum de deux) peuvent être désignés en cochant la case correspondante (« pluralité de représentants ») et en fournissant, pour chaque représentant supplémentaire, les informations requises.

Un représentant peut également être désigné par une communication ultérieure, qui doit être signée soit par la partie à la procédure, soit par son représentant (autodésignation). La désignation doit être sans équivoque.

Une communication relative à une procédure particulière (procédure d'enregistrement ou d'opposition, par exemple), accompagnée d'un pouvoir signé par la partie à la procédure, implique la désignation d'un représentant. Cela vaut également pour les pouvoirs généraux présentés de la même manière. Pour plus d'informations sur les pouvoirs généraux, voir le paragraphe 5.2 ci-après.

Par ailleurs, un pouvoir général déposé sans référence à une procédure particulière ne signifie pas nécessairement que la personne désignée est mandatée pour toutes les procédures existantes et à venir relatives aux marques communautaires, étant donné que le pouvoir général n'est pas lié à une procédure particulière devant l'Office. Pour que la personne désignée dans le pouvoir général soit enregistrée comme représentant, le représentant dûment habilité ou la partie à la procédure doit en outre communiquer à l'Office les numéros de dossier des procédures précises pour lesquelles le représentant est mandaté.

3.4.2 Désignation implicite

Les demandes, requêtes, etc. déposées au nom des parties par un représentant (ci-après, le « nouveau » représentant) autre que celui mentionné dans notre registre (ci-après, l'« ancien » représentant) sont acceptées dans un premier temps.

L'Office envoie ensuite un courrier au « nouveau » représentant pour l'inviter à confirmer sa désignation dans un délai d'un mois. Dans ce courrier, le représentant sera averti qu'à défaut de répondre dans le délai imparti, l'Office présumera qu'il n'a pas été désigné en qualité de représentant.

Si le « nouveau » représentant confirme sa désignation, la demande est prise en considération et l'Office envoie toutes les communications ultérieures à ce « nouveau » représentant.

Si le « nouveau » représentant ne répond pas dans un délai d'un mois ou confirme qu'il n'a pas été désigné comme « nouveau » représentant, la procédure se poursuit avec l'« ancien » représentant. La demande et la réponse du « nouveau » représentant sont transmises à l'« ancien » représentant à titre d'information.

De manière plus spécifique, lorsque la demande conduit à la clôture de la procédure (retrait/limitation), le « nouveau » représentant doit confirmer sa désignation à ce titre pour que la clôture de la procédure ou la limitation puisse être acceptée. En tout état de cause, la procédure n'est pas suspendue.

3.4.3 Groupements de représentants

Règle 76, paragraphe 9, du REMC

Il est possible de désigner un groupement de représentants (cabinets d'avocats, de représentants professionnels ou cabinets mixtes, par exemple) au lieu de désigner individuellement chaque représentant exerçant au sein de ce groupement.

Dans ce cas, les renseignements appropriés doivent être fournis, en indiquant uniquement le nom du groupement de représentants sans ajouter le nom de chaque représentant qui le constitue. L'expérience a montré que, souvent, les renseignements fournis portaient à confusion. Dans ce cas, l'Office interprète, dans la mesure du possible, ces indications comme la désignation accompagnée d'un pouvoir d'un groupement de représentants mais, s'il y a lieu, met en garde le représentant concerné pour l'avenir.

La désignation d'un groupement de représentants s'étend automatiquement à tout représentant professionnel qui devient membre dudit groupement après la désignation initiale. À l'inverse, tout représentant qui quitte le groupement cesse automatiquement d'être mandaté. Il n'est ni nécessaire ni recommandé de communiquer à l'Office les noms des représentants qui constituent le groupement. Il est néanmoins vivement recommandé de notifier à l'Office tout changement et toute information concernant les représentants qui quittent le groupement. L'Office se réserve le droit de vérifier si un représentant travaille effectivement au sein du groupement si cette vérification s'impose en raison des circonstances.

Article 93, paragraphe 1, du RMC et règle 79 du REMC

La désignation d'un groupement de représentants ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle seuls les représentants professionnels au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC peuvent agir légalement au nom de tiers devant l'Office. Ainsi, toute demande, requête ou communication doit être signée par une personne physique qui dispose du droit de représentation. Le représentant doit indiquer son nom sous sa signature. Il peut également indiquer son numéro d'identification personnel, si celui-ci lui a été communiqué par l'Office, même si l'obtention de ce numéro n'est pas nécessaire, dans la mesure où celui du groupement prévaut.

3.4.4 Numéros d'identification

Sur tous les formulaires et communications adressés à l'Office, les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) du représentant peuvent et doivent de préférence être remplacées par son nom et le numéro d'identification attribué par l'Office. L'Office attribuera ces numéros d'identification non seulement aux mandataires agréés qui figurent sur la liste tenue par ses soins (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus), mais aussi aux avocats et aux groupements de représentants. En outre, lorsque les représentants

ou les groupements de représentants utilisent plusieurs adresses, un numéro d'identification sera attribué pour chaque adresse.

Le numéro d'identification peut être trouvé en consultant les dossiers du représentant concerné sur notre site internet : www.oami.europa.eu.

4 Communication avec les représentants

Règle 77 du REMC

Toute notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. De même, toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.

Règle 1, paragraphe 1, point e), Règle 67, paragraphe 2, et Règle 76, paragraphe 8, du REMC

Une partie à la procédure devant l'Office peut désigner plusieurs représentants, auquel cas chaque représentant peut agir soit conjointement soit séparément, sauf disposition contraire prévue par le pouvoir déposé auprès de l'Office. L'Office ne communique toutefois qu'avec le premier représentant cité dans la demande, à l'exception des cas suivants :

- lorsque le demandeur indique une adresse différente de celle du domicile élu conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e) ;
- lorsque le représentant supplémentaire est désigné pour une procédure collatérale spéciale (comme l'inspection publique ou la procédure d'opposition), auquel cas l'Office procède en conséquence.

Règle 75, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'il y a plus d'un demandeur de marque communautaire, opposant ou autre partie à la procédure devant l'Office, le représentant désigné par le demandeur, etc. cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun de l'ensemble de ces personnes. Si la première personne citée n'a pas désigné de représentant et que l'une des autres personnes est tenue d'en désigner un et qu'elle l'a fait, ce représentant est considéré comme le représentant commun de l'ensemble de ces personnes.

Articles 92 et 93 du RMC et règle 67 du REMC

Lorsqu'un représentant au sens de l'article 92 ou 93 du RMC a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui.

5. Pouvoirs

Article 92, paragraphe 3, et article 93, paragraphe 1, du RMC et règle 76 du REMC

En principe, les représentants professionnels ne doivent pas déposer de pouvoir pour agir devant l'Office. Cependant, tout représentant professionnel (avocat ou mandataire agréé auprès de l'OHMI figurant sur la liste, y compris un groupement de représentants) agissant devant l'Office doit déposer un pouvoir qui sera versé au dossier si l'Office le demande expressément ou, dans le cas de procédures impliquant plusieurs parties, si l'autre partie en fait la demande expresse.

Dans ce cas, l'Office invite le représentant à déposer le pouvoir dans un délai déterminé (voir le Manuel Partie A, Section 1, Moyens de transmission, délais). Le courrier adressé au représentant l'avertit qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, l'Office présumera qu'il n'a pas été désigné en tant que représentant et la procédure se poursuivra directement avec la partie représentée. Lorsque la représentation est obligatoire, la partie représentée est invitée à désigner un nouveau représentant, et les dispositions du paragraphe 3.2 ci-dessus s'appliquent. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la partie représentée ne les confirme pas dans le délai spécifié par l'Office.

Les employés agissant au nom de personnes physiques ou morales doivent déposer un pouvoir signé qui sera versé au dossier.

Le pouvoir doit être signé par la partie à la procédure. Dans le cas de personnes morales, il doit être signé par une personne habilitée à agir au nom de cette personne morale, conformément à la législation nationale en vigueur. L'Office ne vérifie pas cette habilitation.

De simples photocopies de l'original signé peuvent être produites, y compris par télécopie. Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent par conséquent pas être renvoyés à la personne qui les a soumis.

Les pouvoirs peuvent être déposés sous la forme de pouvoirs individuels ou de pouvoirs généraux.

5.1 Pouvoirs individuels

Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Des pouvoirs individuels peuvent être établis au moyen du formulaire fourni par l'Office en vertu de la règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC. Ils doivent indiquer la procédure à laquelle ils se rapportent (par exemple, « concernant la demande de marque communautaire n° 12345 »). Le pouvoir s'étend à tous les actes accomplis pendant la durée de validité de l'enregistrement de marque concerné. Plusieurs procédures peuvent être mentionnées.

Le pouvoir individuel, présenté sur le formulaire fourni par l'Office ou sur un formulaire établi par le représentant lui-même, peut comporter des limitations quant à son étendue.

5.2 Pouvoirs généraux

Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Un pouvoir général autorise le représentant, le groupement de représentants ou l'employé, à effectuer tous les actes dans le cadre de toutes les procédures devant l'Office, y compris, sans s'y limiter, le dépôt d'une demande de marque communautaire, le suivi de la procédure y afférente, la formation d'oppositions et le dépôt de demandes en déchéance ou en nullité, ainsi que de toutes les procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés et des marques internationales. Le pouvoir doit être présenté sur le formulaire fourni par l'Office, ou sur un formulaire portant les mêmes indications. Le pouvoir doit couvrir toutes les procédures devant l'Office et ne peut contenir aucune restriction. Par exemple, lorsque le pouvoir se réfère au « dépôt de demandes de marques communautaires, au suivi de la procédure y afférente et à la défense de ces demandes », il n'est pas recevable car il n'autorise pas à former des oppositions ni à déposer des requêtes en déchéance ou en nullité. Lorsqu'un pouvoir contient de telles restrictions, il est traité comme un pouvoir individuel.

5.2.1 Enregistrement des pouvoirs généraux

Depuis avril 2002, et conformément à la communication n° 2/03 du président de l'Office du 10 février 2003, l'Office n'attribue plus de numéro d'identification aux pouvoirs et ne notifie plus d'aucune manière les représentants du traitement interne des pouvoirs déposés à l'Office. Toutefois, la cessation de l'attribution de ces numéros d'autorisation n'affecte pas l'émission des numéros d'identification attribués aux représentants inscrits dans la base de données de représentants.

5.3 Conséquences du non-dépôt d'un pouvoir demandé expressément par l'Office

- a) Si la représentation n'est pas obligatoire, la procédure se poursuit avec la personne représentée.
- b) Si la représentation est obligatoire, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci-dessus s'appliquent.

6 Retrait d'un représentant ou d'un pouvoir

Un retrait ou un changement de représentant peut être demandé par la personne représentée, l'ancien représentant ou le nouveau représentant.

6.1 Action engagée par la personne représentée

Règle 79 du REMC

La personne représentée peut, à tout moment, révoquer un représentant ou lui retirer un pouvoir, en adressant à l'Office une communication écrite et signée. Le retrait d'un pouvoir implique la révocation du représentant concerné.

Règle 76, paragraphe 6, du REMC

Lorsque la personne représentée notifie à son représentant qu'elle met fin à sa mission sans en informer l'Office, cette décision n'a aucun effet dans la procédure devant l'Office tant qu'elle ne lui est pas communiquée. Lorsque la partie à la procédure est tenue d'être représentée, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci-dessus s'appliquent.

6.2 Démission du représentant

Le représentant peut, à tout moment, adresser une communication signée à l'Office lui annonçant sa décision de démissionner de sa fonction de représentation. S'il déclare que sa mission sera désormais remplie par un autre représentant, l'Office enregistre la modification et communique par la suite avec le nouveau représentant. Lorsque la personne représentée est tenue de l'être, les dispositions prévues au paragraphe 3.2 ci-dessus s'appliquent.

7 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant

7.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée

Règle 76, paragraphe 7, du REMC

Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, en cas de décès ou d'incapacité juridique de la personne représentée, la procédure se poursuit avec son représentant.

Règle 73, paragraphe 1, point a), du REMC

Selon la procédure, le représentant doit déposer une demande d'enregistrement d'un transfert au profit de l'ayant cause. Il peut cependant demander l'interruption de la procédure.

En cas de procédure d'insolvabilité, le liquidateur judiciaire désigné se voit octroyer le pouvoir d'agir au nom de la personne en faillite et peut ou, lorsque la représentation est obligatoire, doit désigner un nouveau représentant, ou confirmer la désignation du représentant actuel.

Pour plus d'informations sur la procédure d'insolvabilité, voir la partie E, Inscriptions au registre, section 3, chapitre 5, Insolvabilité.

7.2 Décès ou incapacité juridique du représentant

Règle 73, paragraphe 1, point c), et règle 73, paragraphe 3, points a) et b), du REMC

En cas de décès ou d'incapacité juridique d'un représentant, la procédure devant l'Office est interrompue. Si l'Office n'a pas été informé de la désignation d'un nouveau représentant dans un délai de trois mois après cette interruption, il prend les mesures suivantes :

- si la représentation n'est pas obligatoire, il informe la partie qui a autorisé que la procédure reprend désormais avec lui ;
- si la représentation est obligatoire, il informe la partie qui a autorisé des conséquences juridiques qui s'appliqueront, selon la nature des procédures concernées (par exemple, sa demande sera réputée retirée, ou l'opposition sera rejetée) si un nouveau représentant n'est pas désigné dans les deux mois suivant la date de notification de cette communication.

Annexe 1

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Autriche	Rechtsanwalt	Les avocats sont pleinement habilités.	Patentanwalt	Les notaires peuvent représenter des tiers devant le service central autrichien de la propriété industrielle en raison de leur qualification professionnelle spéciale. Par conséquent, les notaires peuvent demander à figurer sur la liste des représentants professionnels.
Belgique	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	Les avocats sont pleinement habilités. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de représentant professionnel.	En néerlandais : Merkengemachtigde En français : Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand : Patentanwalt	Relève du Traité sur le droit des marques au Benelux (article 4, paragraphe 1). Toute personne ayant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Bulgarie	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvashht Pravo	Les avocats ne sont pas habilités.	Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни	Une qualification professionnelle spéciale est requise. L'Office bulgare des brevets est en mesure de certifier qu'une personne exerce en qualité de représentant depuis cinq ans.
Croatie	Odvjetnik	Les avocats sont pleinement habilités.	Zastupnik Za Žigove	Une qualification professionnelle spéciale est requise. On entend par « représentant agréé » la personne qui a réussi l'examen pour les représentants en marques devant l'Office croate.
République tchèque	Advokát	Les avocats sont pleinement habilités.	Patentový zástupce	La République tchèque propose un examen en deux parties. Les personnes qui ont réussi la partie B (marques et appellations d'origine) peuvent exercer en qualité de représentants dans ce domaine et, par conséquent, figurer sur la liste visée à l'article 93 du RMC. Les conseils en brevets, qui ont réussi les deux parties de l'examen, sont habilités à représenter les demandeurs dans toutes les procédures devant l'Office.
Chypre	Dikigoroz	SEULS les avocats sont habilités.	Sans objet	Sans objet

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Danemark	Advokat	Les avocats sont pleinement habilités .	Varemaerkefuldmaegtig	L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.
Estonie	Jurist, Advokaat	Les avocats ne sont pas habilités sauf s'ils possèdent en même temps la qualification d'agent de la PI.	Patendivolinik	L'examen est constitué de deux parties indépendantes : les brevets et les modèles d'utilité, d'une part, et les marques, les dessins ou modèles et les indications géographiques, d'autre part. Les deux types de représentants portent le titre de « patendivolinik ». Les personnes qui ont uniquement réussi la partie brevets de l'examen ne peuvent pas être inscrites sur la liste visée à l'article 93 du RMC. L'inscription sur la liste est ouverte aux personnes ayant réussi la partie marques, dessins ou modèles industriels et indications géographiques.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Finlande	Asianajaja, Advokat	Les avocats sont pleinement habilités.	En finnois : Tavaramerkkiasiamies En suédois : Varumaerkesombud	L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
France	Avocat	Les avocats sont habilités . Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de représentant professionnel.	Conseil en propriété industrielle, marques et modèles ou juriste.	L'INPI tient deux listes différentes : La Liste des conseils en propriété industrielle et la Liste des personnes qualifiées en propriété industrielle. Seules les personnes figurant sur la Liste des conseils en propriété industrielle sont habilitées à représenter des tiers devant l'Office français des brevets. Par conséquent, seules ces personnes peuvent figurer sur la liste des représentés professionnels agréés auprès de l'OHMI. Ces personnes figurent sur le certificat en bloc. Un « conseil en PI » est une personne qui travaille pour un groupement (cabinet). Une « personne qualifiée en PI » est une personne qui travaille pour une société privée (au sein du département des marques, par exemple). Ces personnes passent automatiquement d'une liste à l'autre en France. Dans la mesure où la « personne qualifiée » a obtenu les mêmes qualifications professionnelles que les « conseils », elle est habilitée à demander son inscription sur notre liste. Elle devra toutefois fournir un certificat individuel signé par le Directeur des affaires juridiques et internationales.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Allemagne	Rechtsanwalt	Les avocats sont pleinement habilités.	Patentanwalt / Patentassessor	Un « Patentassessor » est une personne qui travaille sous contrat pour un employeur. En cas de démission ou de non-renouvellement du contrat, il est supprimé de la liste allemande des « Patentanwälte ». Dans la mesure où le « Patentassessor » a acquis les mêmes qualifications que le « Patentanwälte », il peut continuer à figurer sur la liste des représentants professionnels auprès de l'OHMI.
Grèce	Δικηγόρος - Dikigoroz	SEULS les avocats sont habilités.	Sans objet	Sans objet
Hongrie	Ügyvéd, Jogtanácsos	Les avocats sont pleinement habilités.	Szabadalmi ügyvivő	Une qualification professionnelle spéciale est requise pour devenir représentant professionnel. Les notaires ne sont pas autorisés à agir en qualité d'avocats dans les procédures en matière de propriété industrielle. Ils peuvent par conséquent demander à figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI.
Irlande	Barrister, Solicitor	Les avocats sont pleinement habilités.	Trade Mark Agent	La personne doit être inscrite au Register of TM Agents.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Italie	Avvocato	Les avocats sont pleinement habilités.	Consulenti abilitati / Consulenti in Proprietà Industriale	La personne doit être inscrite au registre des « Consulenti in Proprietà Industriale » (« Albo ») tenu par le barreau (« Consiglio dell'Ordine ») et le registre communiqué à l'Office italien des marques et des brevets (« UIBM »).
Lettonie	Advokāts	Les avocats peuvent uniquement représenter des clients ayant leur domicile permanent dans l'Union européenne. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel.	Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionāls patentpilnvarotais	Il existe un examen en matière de marques. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.
Lituanie	Advokatas	Les avocats peuvent uniquement représenter des clients ayant leur domicile permanent dans l'Union européenne. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel.	Patentinis patikėtinis	Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE doivent se faire représenter par un représentant professionnel. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Luxembourg	Avocat / Rechtsanwalt	Les avocats sont pleinement habilités . Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de représentant professionnel.	En français : Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand : Patentanwalt	Relève du Traité sur le droit des marques du Benelux (article 4 , paragraphe 1). Toute personne utilisant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.
Malte	Avukat, Prokuratur Legali	Les avocats sont pleinement habilités .		Toute personne ayant une formation juridique, y compris les notaires, peut exercer en qualité d'agent de marques. Aucune preuve écrite de la qualification des avocats agissant en qualité d'agents de marques n'est requise.
Pologne	Adwokat, radca prawny	Les avocats ne sont pas pleinement habilités . L'avocat peut uniquement agir en qualité de représentant dans les procédures d'opposition et d'annulation (de nullité)	Rzecznik Patenowy	Le représentant doit figurer sur la liste des conseils en brevets tenue par l'Office polonais des brevets. En Pologne, un conseil en marques doit être désigné pour toutes les procédures autres que d'opposition ou d'annulation. Les conseils en marques doivent avoir réussi les examens appropriés.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Portugal	Avogado	Les avocats sont pleinement habilités.	Agente Oficial da Propriedade Industrial	5 années d'expérience ou des qualifications spéciales. Un notaire n'est pas un avocat et peut, par conséquent, demander à être inscrit sur la liste.
Roumanie	Avocat	Les avocats ne sont pas pleinement habilités.	Consilier în proprietate industrială	Trois listes sont tenues en Roumanie. Les représentants sont tenus de posséder des qualifications spéciales ou d'avoir cinq années d'expérience et d'être membre d'une chambre nationale. Une qualification professionnelle spéciale est requise pour devenir représentant professionnel.
Slovaquie	Advokát, Komerčný Právnik	Les avocats sont pleinement habilités.	Patentový zástupca	En Slovaquie, les avocats (« advokáts ») répertoriés auprès de l'Association du barreau slovaque peuvent exercer en qualité de représentants devant l'Office slovaque de la propriété industrielle.
Slovénie	Odvetniki	Les avocats ne sont pas pleinement habilités.	Patentni zastopnik	Les avocats qui ne sont pas inscrits au registre slovène en qualité d'agents de brevets/marques ne sont pas autorisés à représenter des parties devant l'office. Les notaires ne sont pas habilités de droit.
Espagne	Abogado	Les avocats sont pleinement habilités.	Agente Oficial de la Propiedad Industrial	L'inscription sur la liste est subordonnée à la réussite d'un examen.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques	Terme utilisé au plan national pour désigner la qualification spéciale – Mandataire en matière de brevets/marques/dessins ou modèles (les représentants professionnels agréés auprès de l'OHMI)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques
Suède	Advokat	Les avocats sont pleinement habilités.	Varumaerkesombud	L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.
Pays-Bas	Advocaat	Les avocats sont pleinement habilités Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de représentant professionnel.	Merkengemachtigde	Relève du Traité sur le droit des marques du Benelux (article 4, paragraphe 1). Toute personne utilisant une adresse sur le territoire du Benelux peut représenter des clients en matière de PI. L'habilitation n'est pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale. Les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de représentants professionnels devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant cinq ans au moins.
Royaume-Uni	Advocate, Barrister, Solicitor	Les avocats sont pleinement habilités.	Registered Trade Mark Agent	Sur examen.

Annexe 2

La liste suivante répertorie les pays qui possèdent un titre pour les personnes habilitées à agir uniquement en qualité de représentants en matière de dessins ou modèles. Si un pays ne figure pas sur la liste, cela signifie que l'habilitation couvre également les marques et que, par conséquent, cette personne ne figurera pas sur la liste spéciale pour les dessins ou modèles.

PAYS	Mandataire en matière de dessins ou modèles
Belgique	Modellengemachtigde, Conseil en modèles
République tchèque	Patentový zástupce (même dénomination que l'agent de marques)
Danemark	Varemaerkefuldmaegtig
Estonie	Patendivolinik
Finlande	Tavaramerkkiasiamies, Varumaerkesombud
Irlande	Registered Patent Agent
Italie	Consulente in brevetti
Lettonie	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās
Luxembourg	Conseil en Propriété Industrielle
Roumanie	Consilier de proprietate industrială
Suède	Varumaerkesombud
Pays-Bas	Modellengemachtigde
Royaume-Uni	Registered Patent Agent

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 2

FORMALITÉS

Table des matières

1	Introduction.....	5
2	Dépôt des demandes.....	5
2.1	Demandeurs.....	5
2.2	Où peut-on déposer une demande de marque communautaire?.....	5
3	Les taxes	5
3.1	Taxes en général	6
3.2	Irrégularité liée à la taxe de base.....	6
3.3	Irrégularité liée à la taxe par classe.....	6
3.4	Remboursement des taxes en cas de retrait	7
4	Date de dépôt.....	7
4.1	Exigences relatives à la date de dépôt.....	7
4.2	Demandes déposées par voie électronique.....	8
4.3	Demandes déposées auprès d'offices nationaux (office de la propriété intellectuelle d'un État membre ou Office Benelux)	8
4.4	Demandes parvenant directement à l'OHMI	9
4.5	Liste des produits et services.....	9
5	Signature	9
6	Langues / Traductions	9
6.1	Première et deuxième langues	10
6.2	La langue de correspondance	10
6.3	Langue de référence pour les traductions.....	10
6.4	Traduction d'éléments multilingues.....	11
6.5	Limitation des produits et services	12
7	Titulaire, représentant et adresse de correspondance	13
7.1	Demandeur.....	13
7.2	Représentant.....	13
7.3	Changement de nom / d'adresse.....	14
7.4	Transfert de propriété	14
8	Type de marque	14
8.1	Marques individuelles	14
8.2	Marques collectives.....	15
8.2.1	Caractère des marques collectives	15
8.2.2	Les demandeurs de marques collectives	15

8.2.3	Documents à produire	15
8.2.4	Examen des formalités relatives aux marques collectives	16
8.2.4.1	Le règlement d'usage n'est pas présenté.....	16
8.2.4.2	Le règlement d'usage est présenté mais comporte des irrégularités	16
8.2.5	Modification du type de marque (de collective à individuelle)	16
9	Catégorie de la marque	17
9.1	Marques verbales	17
9.2	Marques figuratives.....	18
9.3	Marques tridimensionnelles	19
9.4	Marques sonores	22
9.4.1	Fichier sonore électronique	22
9.4.2	Notations musicales	22
9.4.3	Sonagrammes	22
9.5	Couleur(s) en tant que telle(s)	23
9.6	Hologrammes.....	25
9.7	Marques olfactives	25
9.8	Autres marques	25
9.8.1	Marques animées (mouvement).....	25
9.8.2	Marques de position	26
9.8.3	Marques de repérage	29
9.8.4	Marques de motif.....	30
9.9	Correction de la catégorie de la marque.....	31
9.9.1	Règles générales.....	31
9.9.2	Exemples d'irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques.....	31
9.9.2.1	Marque verbales.....	31
9.9.2.2	Marques figuratives	31
10	Marques de série	33
10.1	Représentations figuratives multiples	34
11	Indication de couleur.....	34
12	Description de la marque.....	37
13	Déclaration de renonciation	42
14	Priorité (de convention)	43
14.1	Principe du premier dépôt	45
14.2	Triple identité	46
14.2.1	Identité des marques	46
14.2.2	Identité des produits et services	47
14.2.3	Identité du titulaire	47
14.3	Non-respect des conditions en matière de priorité.....	47

14.4	Non-fourniture des documents de priorité	47
14.5	Langue de la demande antérieure	48
14.6	Vérification de la date de priorité après modification de la date de dépôt	48
14.7	Traitement des irrégularités liées à l'examen de la priorité.....	48
14.8	Exemples de revendications de priorité	49
14.8.1	Premier dépôt	49
14.8.2	Comparaison des marques	49
14.8.3	Comparaison des produits et services	52
14.8.4	Revendications de priorité fondées sur des marques de série	53
14.8.5	Revendiquer la priorité de marques tridimensionnelles ou « autres »	53
14.8.6	Revendications de priorité portant sur des marques collectives	53
15	Priorité d'exposition	54
16	Ancienneté	55
16.1	Inscription de l'ancienneté.....	55
16.2	Examen de l'ancienneté	56
16.3	Identité des signes	57
16.4	Produits et services.....	58
16.5	Traitement des irrégularités liées à l'examen de l'ancienneté	58
16.6	Exemples de revendications d'ancienneté	58
17	Transformation	59
18	Modification de la demande de marque communautaire	60
18.1	Modification de la représentation de la marque	60
19	Transformation	62

1 Introduction

Toute demande de marque communautaire (MC) doit satisfaire à certaines formalités. Les présentes Directives ont pour objet de définir la pratique de l'Office en ce qui concerne les formalités relatives aux demandes de marques communautaires.

2 Dépôt des demandes

2.1 Demandeurs

Article 5 du RMC

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut déposer une demande de marque communautaire, sans considération de sa nationalité ou de son domicile.

2.2 Où peut-on déposer une demande de marque communautaire?

Article 25, paragraphe 1, du RMC Règle 82 du REMC Décisions n° EX-05-3 et n° EX-11-3 du président de l'Office

Le demandeur peut déposer la demande de marque communautaire directement auprès de l'OHMI, auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Les demandes de marques communautaires peuvent être transmises à l'OHMI par voie électronique (dépôt électronique), par télécopieur, par courrier postal, par service de messagerie ou par dépôt en mains propres à la réception de l'Office.

3 Les taxes

Articles 2, 7 et 8 du RTMC Article 27 du RMC Règle 4 et Règle 9, paragraphe 5, du REMC Décision n° EX-96-1, modifiée en 1996, en 2003 et en 2006 ; décision n° EX-11-3 du président de l'Office

3.1 Taxes en général

Pour le dépôt d'une demande de marque communautaire, les taxes suivantes sont applicables :

Marque	Taxe de base jusqu'à 3 classes	Taxe par classe additionnelle
Déposée par voie électronique	900 EUR	150 EUR
Déposée sous format papier	1 050 EUR	150 EUR
Collective	1 800 EUR	300 EUR

La taxe doit être acquittée en euros. Les paiements effectués dans d'autres devises ne sont pas valables et entraînent la perte de droits. Le dépôt d'une marque collective par voie électronique n'ouvre pas droit à une réduction de la taxe.

Pour de plus amples informations sur les taxes, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

3.2 Irrégularité liée à la taxe de base

Si la taxe de base n'est pas acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par l'Office, la date de dépôt provisoire est perdue (voir ci-dessous au paragraphe 4, Date de dépôt).

Toutefois, la date de dépôt peut être maintenue si le demandeur apporte la preuve que le paiement a été effectué auprès d'une banque ou qu'un ordre de virement a été donné dans un État membre dans le délai d'un mois, et s'il s'acquitte d'une surtaxe de dix pour cent.

Cette surtaxe n'est cependant pas due si le demandeur apporte la preuve que le paiement a été initié plus de dix jours avant l'expiration du délai d'un mois.

3.3 Irrégularité liée à la taxe par classe

Lorsque la demande porte sur plus de trois classes de produits et/ou services, une taxe par classe additionnelle est due pour chaque classe supplémentaire.

- Lorsque les taxes acquittées ou le montant couvert par le compte courant sont inférieurs à la somme totale des taxes dues pour les classes sélectionnées dans le formulaire de demande, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes non couvertes par la taxe acquittée. En l'absence d'autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l'Office prendra les classes dans l'ordre de la classification (en commençant par la classe la plus basse), et la demande sera réputée retirée à l'égard des classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées (dans leur intégralité).

- Lorsque des taxes par classe additionnelle sont dues à la suite de la rectification d'une irrégularité de classification, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes résultant de la reclassification non couvertes par les taxes effectivement acquittées. En l'absence d'autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l'Office prendra les classes dans l'ordre de la classification (en commençant par la classe la plus basse) et la demande sera réputée retirée à l'égard des classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées (dans leur intégralité).

3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait

La taxe de base pour le dépôt d'une demande ne sera remboursée que si la déclaration de retrait parvient à l'Office :

- en cas de paiement par carte de crédit, le jour même du dépôt de la demande contenant les instructions/informations concernant la carte de crédit ;
- en cas de paiement par virement bancaire, avant la date à laquelle le montant du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office ;

ou

- en cas de débit d'un compte courant, dans le délai d'un mois prévu pour le paiement de la taxe de base pour le dépôt d'une demande ;

ou

- si l'ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné, avant ou, au plus tard, le jour même de la réception dudit ordre.

En cas de remboursement de la taxe de base pour le dépôt d'une demande, toute taxe acquittée pour une classe additionnelle sera également remboursée.

Les taxes par classe additionnelle ne seront remboursées que si elles constituent un trop-perçu par rapport aux classes indiquées par le demandeur dans la demande de marque communautaire.

4 Date de dépôt

Article 25, paragraphe 3, et articles 26 et 27 du RMC Règle 9, paragraphe 1, du REMC

4.1 Exigences relatives à la date de dépôt

Lorsqu'une demande parvient à l'Office par un moyen autre que le dépôt électronique, une date de dépôt provisoire est accordée, et l'Office délivre immédiatement un accusé

de réception avec cette date de dépôt provisoire. La date de dépôt est accordée au bout d'un mois et après paiement de la taxe, pour autant que la demande satisfasse aux exigences suivantes :

- la demande est une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ;
- la demande comporte des informations permettant d'identifier le demandeur ;
- la demande comporte une représentation de la marque ;
- la demande comporte une liste des produits et/ou services.

Si l'une des conditions susvisées n'est pas remplie, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur l'invitant à fournir l'élément manquant dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la notification d'irrégularité. Ce délai ne peut être prorogé. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée, la demande de marque communautaire est « réputée non déposée » et toutes les taxes déjà acquittées sont remboursées et le dossier clôturé. Si les informations manquantes sont produites dans le délai fixé dans la notification d'irrégularité, la date de dépôt correspond à la date à laquelle toutes les informations obligatoires ont été fournies, y compris le paiement.

Dans certains cas, le demandeur dépose plus d'une représentation de la marque (voir à cet égard le paragraphe 9.3 ci-dessous, Marques tridimensionnelles, ainsi que le paragraphe 10, Marques de série). Dans la mesure où la demande comporte au moins une représentation de la marque, le dépôt de plusieurs représentations ne doit pas être considéré comme une irrégularité en ce qui concerne la date de dépôt. En revanche, le demandeur doit indiquer laquelle des représentations déposées doit être retenue comme représentation de la demande de marque communautaire ; à cette fin, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur, l'invitant à spécifier la représentation correcte dans un délai de deux mois.

4.2 Demandes déposées par voie électronique

Pour les demandes de marques communautaires déposées par voie électronique, le système délivre immédiatement un accusé de réception de dépôt automatique, qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur à partir duquel la demande a été transmise. En principe, le demandeur doit enregistrer ou imprimer l'accusé de réception automatique ; l'Office ne lui adressera pas d'accusé de réception supplémentaire. Les accusés de réception de demandes déposées par voie électronique contiennent déjà la date de dépôt provisoire.

4.3 Demandes déposées auprès d'offices nationaux (office de la propriété intellectuelle d'un État membre ou Office Benelux)

Si une demande de marque communautaire est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, elle produira les mêmes effets que si elle avait été déposée auprès de l'OHMI le même jour, pour autant qu'elle parvienne à l'OHMI dans les deux mois qui suivent la date de dépôt auprès de l'office national.

Si la demande de marque communautaire ne parvient pas à l'OHMI dans un délai de deux mois, elle est réputée avoir été déposée à la date à laquelle elle parvient à l'OHMI.

4.4 Demandes parvenant directement à l'OHMI

Si un demandeur dépose une demande de marque communautaire auprès de l'OHMI, la date de dépôt correspond à la date de réception, à condition que la demande soit complète.

4.5 Liste des produits et services

Article 26 et article 43, paragraphe 2, du RMC

La présence d'une liste des produits et services est l'une des conditions requises pour que soit accordée une date de dépôt. Il est possible de faire référence, dans le champ concerné du formulaire de demande de marque communautaire, à une marque communautaire antérieure afin d'indiquer la liste des produits et services. Pour de plus amples informations sur la classification des produits et services, veuillez vous reporter au Manuel, partie B, Examen, section 3, Classification.

L'étendue de la protection définie par la liste originale des produits et services ne peut pas être élargie. Si un demandeur souhaite protéger des produits ou services supplémentaires après le dépôt, il doit déposer une nouvelle demande.

5 Signature

Règle 80, paragraphe 3, et règle 82, paragraphe 3, du REMC

Les formulaires de demande transmis par télécopieur, par courrier postal, par service de messagerie ou par dépôt en personne doivent être signés directement sur le formulaire ou dans une lettre jointe en annexe. La signature peut être celle du demandeur ou de son représentant. Si une demande transmise à l'Office n'est pas signée, l'Office invite la partie concernée à remédier à l'irrégularité dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsque la demande est déposée par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

6 Langues / Traductions

Article 119, article 120 et article 43, paragraphe 2, du RMC Communication n° 4/04 du président de l'Office

Une demande de marque communautaire peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Le demandeur doit également indiquer une deuxième langue dans le formulaire de demande, qui doit être l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Il est possible d'utiliser une version linguistique du formulaire de demande différente de la langue choisie comme première langue. Toutefois, le formulaire de demande doit être rempli dans cette première langue, y compris la liste des produits et services, l'indication de la (des) couleur(s), la description de la marque et la déclaration de renonciation, le cas échéant.

6.1 Première et deuxième langues

Toutes les informations figurant dans le formulaire de demande doivent être indiquées dans la première langue, faute de quoi une notification d'irrégularité sera envoyée au demandeur. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans un délai de deux mois, la demande est rejetée.

La deuxième langue sert de langue potentielle pour les éventuelles procédures d'opposition et d'annulation. La deuxième langue doit être différente de la langue sélectionnée comme première langue. Le choix de la première et de la deuxième langue ne peut en aucun cas être modifié une fois la demande déposée.

6.2 La langue de correspondance

La langue de correspondance est la langue utilisée pour la correspondance entre l'Office et le demandeur dans le cadre de la procédure d'examen, jusqu'à l'enregistrement de la marque.

Si la langue sélectionnée comme première langue par le demandeur est l'une des cinq langues de l'Office, elle est utilisée comme langue de correspondance.

Si le demandeur sélectionne l'une des cinq langues de l'Office comme première langue, mais indique ensuite que la deuxième langue doit être utilisée comme langue de correspondance, l'Office changera la langue de correspondance au profit de la première langue et en informera le demandeur.

Exemple		
Première langue sélectionnée	Deuxième langue sélectionnée	Langue de correspondance sélectionnée
Français	Anglais	Anglais
La langue de correspondance sera le français.		

Pour de plus amples informations sur les langues, veuillez vous reporter au Manuel, partie A, Dispositions générales, section 4, Langue de la procédure.

6.3 Langue de référence pour les traductions

La liste des produits et services et tous les éléments multilingues de la demande sont traduits dans les langues officielles de l'UE. La langue source des traductions est

définie comme la langue de référence. Si la première langue de la demande est l'une des cinq langues de l'Office, elle sera toujours la langue de référence.

Si la première langue de la demande n'est pas l'une des cinq langues de l'Office et que le demandeur a fourni une traduction des produits et services dans la deuxième langue, la langue de référence est la deuxième langue. Si aucune traduction n'est produite, la langue de référence est la première langue.

Si une traduction des produits et services est fournie dans la deuxième langue, l'Office vérifie que tous les éléments multilingues (description de la marque, indication de la (des) couleur(s), déclaration de renonciation, voir le paragraphe 6.4 ci-dessous pour plus d'informations) ont également été traduits et que la traduction correspond bien à la première langue. Si ce n'est pas le cas, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur. La traduction de couleurs simples est ajoutée par l'Office.

6.4 Traduction d'éléments multilingues

Les éléments multilingues contiennent des informations sur la demande qui, en principe, doivent être traduites. Ces éléments sont la description de la marque, l'indication de la (des) couleur(s) et la déclaration de renonciation. Avant de faire traduire la demande, l'Office s'assure que les informations contenues dans les éléments multilingues sont correctes et acceptables. Les détails sont présentés ci-dessous dans les paragraphes relatifs aux indications de couleur, aux descriptions de marques et aux déclaration de renonciation (paragraphes 11, 12 et 13 respectivement). En outre, avant de faire traduire une demande, les « éléments non traduisibles » sont identifiés en tant que tels en les mettant entre guillemets (" "), selon une règle de formatage fixée en accord avec le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT).

Les éléments suivants **ne doivent pas** être traduits et sont à mettre entre guillemets :

1. description de la marque : lorsque la description de marque acceptable se réfère à un élément verbal de la marque, cet élément ne doit pas être traduit :

Description de la marque	Marque
MC 10 003 317 Le mot "Rishta" dans une police stylisée sur un fond en forme de diamant avec un effet d'ombre et les mots "Premium Quality" dans une police plus petite sur un bloc rectangulaire situé au-dessus du mot "Rishta" et en dessous du point supérieur de la forme en diamant.	

(Pour plus d'informations sur l'examen des descriptions de marques, voir le paragraphe 12 ci-dessous.)

2. indication de la (des) couleur(s) : lorsque l'indication de la (des) couleur(s) comporte une référence à un système de codification international (tel que

« Pantone »), elle doit être identifiée par des guillemets indiquant qu'elle n'est pas à traduire :

Indication de couleur	Marque
MC 10 171 452 Blå ("Pantone 3115"), Grå ("Cool Grey 9").	

(Pour plus d'informations sur l'examen des indications de couleurs, voir le paragraphe 11 ci-dessous.)

3. déclaration de renonciation : s'il est renoncé à un élément verbal de la marque, l'élément en question doit être identifié par des guillemets indiquant qu'il n'est pas à traduire :

Déclaration de renonciation	Marque
"socks"	DOODAH SOCKS

(Pour plus d'informations sur l'examen des déclarations de renonciation, voir le paragraphe 13 ci-dessous.)

6.5 Limitation des produits et services

Règle 95, point a), du REMC

Si la première langue de la demande de marque communautaire est l'une des langues de l'Office, une limitation ne peut être acceptée que dans la première langue de la demande.

Dans le cas où la première langue de la demande ne serait pas l'une des langues de l'Office, une limitation ne peut être acceptée que dans la deuxième langue, pour autant que celle-ci soit définie comme langue de correspondance.

Exemple de demande de limitation acceptable	
1 ^{ère} langue NL	2 ^e langue EN
Une limitation transmise à l'Office en anglais serait acceptée à condition que l'anglais ait été défini comme langue de correspondance de la demande.	

Exemple de demande de limitation inacceptable	
1 ^{ère} langue IT	2 ^e langue EN
Une limitation transmise à l'Office en anglais ne serait pas acceptée car, dans ce cas, l'italien est l'une des cinq langues de l'Office et c'est donc la seule langue dans laquelle une limitation sera acceptée.	

7 Titulaire, représentant et adresse de correspondance

7.1 Demandeur

Articles 3, 5 et 92 du RMC
Règle 1, paragraphe 1, point b), règles 26 et 76 du REMC

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public (comme une université, par exemple), peut être titulaire d'une marque communautaire. Les dépôts effectués au nom d'une personne morale en cours de constitution sont acceptés.

Dans la demande de marque communautaire, le demandeur doit indiquer son nom, son adresse et sa nationalité, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les noms des personnes morales doivent être indiqués en entier et seule leur forme juridique peut être abrégée sous l'abréviation d'usage, par exemple PLC ou S.A. Si la forme juridique n'est pas précisée ou est incorrecte, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui demandant de fournir ces informations. Si la forme juridique manquante ou correcte n'est pas communiquée, la demande est rejetée.

L'adresse doit comporter, si possible, le nom de la rue, le numéro, la ville ou la province, le code postal et le pays. Il est préférable que le demandeur n'indique qu'une seule adresse, mais lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est enregistrée comme étant l'adresse pour la correspondance, sauf si le demandeur indique spécifiquement une autre adresse à cet effet.

Lorsque le demandeur s'est vu attribuer, dans le cadre d'une affaire précédente, un numéro d'identification par l'Office, il lui suffit d'indiquer ce numéro d'identification.

Pour de plus amples informations sur la communication avec l'Office, veuillez vous reporter au Manuel, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

7.2 Représentant

Si le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'UE, il n'est pas tenu de désigner un représentant.

Si le demandeur n'a ni domicile, ni siège, ni établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'UE, il doit, quelle que soit sa nationalité, désigner un représentant qualifié pour agir en son nom dans toute procédure, à l'exception du dépôt de la demande de marque communautaire et du paiement de la taxe pour la demande.

Pour de plus amples informations sur la représentation, veuillez vous reporter aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

7.3 Changement de nom / d'adresse

Le nom et l'adresse du demandeur ou du représentant peuvent être modifiés librement. Une modification du nom du demandeur est un changement qui n'affecte pas l'identité du demandeur, tandis qu'un transfert implique une modification de l'identité du demandeur.

Une modification du nom d'un représentant constitue un changement qui n'affecte pas l'identité du représentant désigné.

7.4 Transfert de propriété

Article 17, paragraphe 5, et articles 24 et 87 du RMC
Règle 31, paragraphe 8, et Règle 84, paragraphe 3, point g), du REMC

Les enregistrements et les demandes de marques communautaires peuvent être transférés par le titulaire/demandeur précédent à un nouveau titulaire/demandeur, principalement par voie de cession ou de succession légale. Le transfert peut être limité à certains des produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou demandée (transfert partiel). Les transferts sont inscrits sur demande au registre ou, dans le cas des demandes de marques communautaires, dans les dossiers.

Pour de plus amples informations sur l'inscription des transferts de propriété, voir le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

8 Type de marque

Le règlement sur la marque communautaire établit une distinction entre deux types de marques : les marques individuelles et les marques collectives.

8.1 Marques individuelles

Article 5 du RMC

Toute personne physique ou morale, ou toute personne assimilée à celle-ci aux termes de la législation nationale qui lui est applicable, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire individuelle, sans considération de sa nationalité.

8.2 Marques collectives

Articles 66 à 68 du RMC
Règles 3 et 43 du REMC

8.2.1 Caractère des marques collectives

Une marque collective est un type de marque spécifique qui indique que les produits ou services portant la marque en question proviennent de membres d'une association plutôt que d'un seul commerçant.

Les marques collectives peuvent être utilisées pour faire la publicité de produits caractéristiques d'une région particulière ; elles peuvent aussi être utilisées avec la marque individuelle du fabricant d'un produit donné. Cela permet aux membres d'une association de différencier leurs propres produits de ceux de leurs concurrents.

Pour plus d'informations sur les conditions concrètes liées aux marques communautaires collectives, veuillez vous reporter au Manuel, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives.

Une marque « collective » n'implique pas qu'elle appartienne à plusieurs personnes (codemandeurs/cotitulaires), ni qu'elle désigne ou couvre plus d'un pays.

Les règlements sur la marque communautaire prévoient des dispositions spécifiques concernant la protection des marques collectives.

8.2.2 Les demandeurs de marques collectives

Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. Deux critères essentiellement doivent être satisfaits. Premièrement, le demandeur doit être une association ou un organisme public et, deuxièmement, il doit constituer une entité à part entière.

Pour de plus amples informations sur les conditions concrètes liées aux marques communautaires collectives, veuillez vous reporter au Manuel, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives.

8.2.3 Documents à produire

En plus des documents à produire pour une demande de marque individuelle, le demandeur d'une marque communautaire collective doit présenter un règlement d'usage de la marque. Ce règlement doit comporter les renseignements suivants :

1. le nom du demandeur et son adresse professionnelle ;

2. l'objet de l'association ou l'objet pour lequel la personne morale de droit public a été constituée ;
3. les organismes habilités à représenter l'association ou ladite personne morale ;
4. les conditions d'affiliation ;
5. les personnes autorisées à faire usage de la marque ;
6. le cas échéant, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
7. si la marque désigne la provenance géographique des produits ou des services, l'autorisation permettant à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée de devenir membre de l'association.

8.2.4 Examen des formalités relatives aux marques collectives

8.2.4.1 Le règlement d'usage n'est pas présenté

Si le règlement n'est pas présenté avec la demande, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, fixant un délai de deux mois pour la présentation du règlement.

Si le règlement n'est pas présenté dans ce délai de deux mois, la demande est rejetée.

8.2.4.2 Le règlement d'usage est présenté mais comporte des irrégularités

Si le règlement est présenté mais ne spécifie pas les informations requises au titre du paragraphe 8.2.3 ci-dessus, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour fournir les informations manquantes.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans ce délai de deux mois, la demande est rejetée.

8.2.5 Modification du type de marque (de collective à individuelle)

Si une personne physique a déposé une demande de marque collective par erreur, c'est-à-dire qu'elle a indiqué/sélectionné le type de marque « collective » de façon erronée sur le formulaire de demande, elle peut convertir la marque collective en marque individuelle, les marques collectives ne pouvant être accordées qu'à des associations. La surtaxe doit également être remboursée.

Lorsqu'une personne morale affirme avoir déposé une demande de marque collective par erreur, la modification doit également être autorisée et la surtaxe remboursée. En revanche, le dépôt d'une marque collective n'est pas considéré comme une erreur manifeste et la demande de modification est rejetée lorsqu'il existe des preuves indiquant que le demandeur avait l'intention de déposer ce type de marque, notamment dans les cas suivants :

- la représentation de la marque comporte les mots « marque collective » ;
- le nom du demandeur indique qu'il s'agit d'une association ;
- le règlement d'usage de la marque collective est présenté.

9 Catégorie de la marque

Articles 4 et 26, article 7, paragraphe 1, point a), du RMC
Règle 3 du REMC

La subdivision des marques en catégories remplit plusieurs fonctions. Premièrement, elle sert à établir la condition légale de la marque à représenter ; deuxièmement, elle peut aider l'Office à comprendre ce que le demandeur cherche à enregistrer ; enfin, elle facilite les recherches dans la base de données de l'OHMI.

Une marque peut être constituée de tout signe susceptible d'une représentation graphique. Le formulaire de demande doit obligatoirement comporter une représentation de la marque pour pouvoir être déposé. La marque doit être représentée graphiquement et cette représentation ne peut être remplacée par une description de la marque. Si le demandeur ne fournit pas de représentation graphique de sa marque, une notification d'irrégularité lui est adressée et aucune date de dépôt n'est inscrite (voir ci-dessus au paragraphe 3, Date de dépôt).

Dans certains cas, la demande peut comporter une représentation de la marque sans préciser la catégorie de marque souhaitée. Dans ce cas, l'Office accorde la catégorie appropriée en fonction de la représentation produite et de l'éventuelle description de la marque, et il en informe le demandeur par écrit en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. Si aucune observation n'est adressée à l'Office, la modification de la catégorie de marque est réputée avoir été acceptée. Dans d'autres cas, lorsqu'il existe une contradiction évidente entre la représentation de la marque et les informations supplémentaires relatives à la marque figurant dans la demande, la catégorie de la marque doit être corrigée suivant les modalités précisées ci-dessous au paragraphe 9.9, Correction de la catégorie de la marque.

Les exemples de catégories de marques dans ces directives ne sont donnés que dans le contexte des questions de formalité sans jamais préjuger du résultat de la procédure d'examen.

9.1 Marques verbales

Une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules), des mots (en lettres minuscules ou majuscules), des chiffres, des symboles typographiques ou des signes de ponctuation occupant une seule ligne. L'Office accepte l'alphabet de n'importe quelle langue officielle de l'UE comme marque verbale. Une marque composée de texte occupant plus d'une ligne est considérée comme une marque figurative.

Exemples de marques verbales acceptables	
MC 6 892 351	europadruck24
MC 6 892 806	TS 840
MC 6 907 539	4 you
MC 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MC 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MC 1 587 450	?WHAT IF!

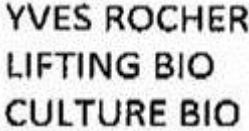
MC 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (alphabet grec)
MC 8 296 832	Долината на тракийските царе (alphabet cyrillique)

9.2 Marques figuratives

Une marque figurative est une marque composée :

- d'éléments exclusivement figuratifs ;
- d'une combinaison d'éléments verbaux, figuratifs ou autres éléments graphiques ;
- d'éléments verbaux représentés dans des polices stylisées ;
- d'éléments verbaux en couleur ;
- d'éléments verbaux occupant plus d'une ligne ;
- de lettres d'un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne ;
- de signes qui ne peuvent pas être reproduits par un clavier ;
- de combinaisons des éléments précédents.

Exemples de marques figuratives	
MC 1 414 366 Élément purement graphique sans couleur	
MC 9 685 256 Élément purement graphique en couleur	
MC 4 705 414 Combinaison d'éléments graphiques et de texte dans une police standard, sans couleur	
MC 9 687 336 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs, sans couleur	
MC 4 731 725 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs en couleur	

Exemples de marques figuratives	
MC 9 696 543 Élément verbal dans une police stylisée sans couleur	
MC 2 992 105 Éléments verbaux dans une police stylisée sans couleur	
MC 9 679 358 Éléments verbaux dans différentes polices en couleur	
MC 9 368 457 Éléments verbaux uniquement occupant plus d'une ligne	
MC 9 355 918 Slogan dans deux polices différentes, lettres de tailles différentes occupant plus d'une ligne et en couleur	
MC 9 681 917 Élément verbal dans un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne (chinois)	

9.3 Marques tridimensionnelles

Article 43, paragraphe 2, du RMC
Règle 3, paragraphe 4, du REMC
Communication n° 2/98 du président de l'Office

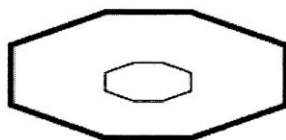
Une marque tridimensionnelle est une marque constituée d'une forme à trois dimensions (qui peut être un récipient, un emballage ou le produit lui-même). La représentation photographique ou graphique peut contenir jusqu'à six perspectives de la même forme. Dans le cas de demandes déposées par voie électronique, celles-ci doivent être transmises en pièce jointe en un seul document (au format JPEG). Dans le cas de demandes déposées sous format papier, elles doivent être transmises sur une seule feuille A4. Il est possible de déposer un maximum de six perspectives de la marque, mais une seule vue de la forme est suffisante dès lors que la forme à protéger peut être établie à partir de cette vue unique.

Dans certains cas, le demandeur dépose différentes vues d'un objet tridimensionnel sur plusieurs feuilles de papier (par exemple, une page par image/vue). Dans de tels cas, il convient de soulever une irrégularité en accordant au demandeur un délai de

deux mois pour indiquer laquelle des représentations déposées doit être utilisée comme représentation de la demande de marque communautaire.

Les demandeurs sollicitant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle doivent en faire mention dans la demande. Si aucune catégorie de marque n'est indiquée et que seule une vue de l'objet a été produite, et si la description de la marque (lorsqu'elle existe) n'indique pas que la marque déposée est tridimensionnelle, l'Office la considérera comme une marque figurative.

Exemple



Aucune catégorie de marque n'a été sélectionnée pour ce signe et aucune description de marque n'a été produite. L'Office considérera donc la marque comme une marque figurative.

Exemples de représentations de marques tridimensionnelles acceptables	
MC 4 883 096 Quatre dessins différents du même objet	
MC 4 787 693 Six photographies du même objet à partir de différentes perspectives, avec du texte	
MC 30 957 Deux photographies en couleur montrant des perspectives différentes du même objet	
MC 8 532 475 Six vues en couleur montrant six perspectives différentes du même objet	

Exemples de marques qui ne sont pas acceptables en tant que marques tridimensionnelles	
MC 6 910 021 Cinq vues ne montrant pas le même objet	  Spiš Original Slivka
MC 7 469 661 Aucun texte ne peut être ajouté à la représentation de la marque (texte sous la photo de la bouteille)	 Spiš Original Slivka
MC 9 739 731 La première et la troisième bouteille montrent deux perspectives différentes de la même bouteille avec une capsule grise. La deuxième bouteille possède une capsule bleue et constitue donc un objet différent de celui représenté sur la première et la troisième bouteille. La quatrième image est complètement différente puisqu'elle montre deux capsules de bouteille et une étiquette. Sur les quatre perspectives, seules la première et la troisième sont des vues du même objet.	

Lorsque des vues de différents objets représentés sur une seule feuille A4 ou dans un seul fichier JPEG sont déposées pour une demande de marque communautaire tridimensionnelle, il ne peut être remédié à l'irrégularité constatée car la suppression d'un ou de plusieurs de ces objets différents entraînerait une altération substantielle de la représentation de la marque (voir ci-dessous au paragraphe 17, Modification de la demande de marque communautaire). Dans ce cas, la demande doit être rejetée au motif que la représentation n'illustre pas une seule forme tridimensionnelle.

9.4 Marques sonores

Article 4 du RMC ; décision n° EX-05-3 du président de l'Office

Une marque sonore doit être représentée graphiquement au moyen des méthodes normalisées de reproduction graphique des sons, telles qu'une notation musicale. Une description verbale du son ne suffit pas (voir la décision du 27 septembre 2007, « TARZAN YELL », R 708/2006-4). Les paroles d'une chanson, accompagnées de notations musicales et du tempo, sont acceptables. Un sonagramme seul n'est pas une représentation graphique acceptable d'une marque sonore s'il n'est pas accompagné d'un fichier électronique contenant le son. Lorsque le son demandé ne peut être représenté par une notation musicale conventionnelle, par exemple le rugissement d'un lion, un sonagramme accompagné d'un fichier sonore est le seul moyen de représenter la marque.

9.4.1 Fichier sonore électronique

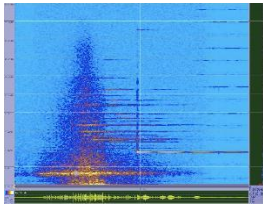
L'adjonction d'un fichier sonore au format MP3 est facultative lorsqu'une notation musicale est produite, mais uniquement possible pour le dépôt électronique. L'Office n'accepte pas le dépôt d'un fichier sonore électronique seul, dans la mesure où une représentation graphique sous la forme d'une notation musicale ou d'un sonagramme est requise. Le fichier sonore doit être au format MP3 et la taille du fichier ne doit pas dépasser deux mégaoctets. Les conditions fixées par l'Office ne permettent pas le son en streaming ou en boucle. Toute autre annexe ou toutes autres annexes qui ne remplissent pas ces critères sont réputées ne pas avoir été déposées.

9.4.2 Notations musicales

Le demandeur peut déposer une notation musicale seule. Ce dépôt satisfait à l'exigence de représentation graphique de la marque. Dans ce cas, un fichier sonore électronique peut être joint, mais cela n'est pas obligatoire.

9.4.3 Sonagrammes

Le demandeur ne peut pas déposer un sonagramme seul (voir la décision du 27 septembre 2007, « TARZAN YELL », R 708/2006-4). Dans ce cas, un fichier sonore électronique est obligatoire, car l'Office ne peut pas déduire le son du seul sonagramme. Les couleurs éventuellement utilisées dans un sonagramme ne font pas partie de la marque dans la mesure où le demandeur dépose une marque sonore. Dès lors, aucune indication de couleur ne doit être enregistrée, et si une telle indication est fournie, elle sera supprimée par l'Office.

Exemples de marques sonores acceptables	
MC 8 116 337 Sonagramme accompagné d'un fichier sonore	
MC 9 199 134 Sonagramme accompagné d'un fichier sonore	
MC 1 637 859 Notation musicale	
MC 6 596 258 Notation musicale comprenant des instructions musicales	

9.5 Couleur(s) en tant que telle(s)

La mention « Couleur(s) en tant que telle(s) » signifie que la protection par une marque est recherchée pour une ou plusieurs couleurs, indépendamment de leur forme ou configuration spécifique éventuelle. La protection porte sur la nuance de la (des) couleur(s) et, dans le cas de différentes couleurs, leur proportion est également protégée.

La ou les couleurs doivent être indiquées dans le champ « Indication de la (des) couleur(s) ». La représentation d'une marque composée d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles doit consister en une représentation de la ou des couleurs sans contour. Lorsqu'il existe plusieurs couleurs, la proportion occupée par chaque couleur doit être précisée dans le champ « Description de la marque ». À défaut, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur.

Si la représentation contient d'autres éléments, tels que des éléments verbaux ou des images, il s'agit non pas d'une marque constituée d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles, mais d'une marque figurative. Lorsqu'une marque figurative est déposée par erreur en tant que marque constituée d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles, l'Office modifie la catégorie de la marque, en informe le demandeur et

lui accorde un délai de deux mois pour présenter ses observations. Si aucune observation n'est adressée à l'Office, la modification de la catégorie de la marque est réputée avoir été acceptée.

Si les codes de couleurs internationaux sont acceptés en tant qu'informations supplémentaires dans l'indication de la (des) couleur(s), ils ne sauraient se substituer à la description de la couleur en lettres.

Exemples de marques acceptables constituées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles	
MC 962 076 <u>Indication de couleur</u> : Brun.	
MC 31 336 <u>Indication de couleur</u> : Lilas/violet. <u>Description</u> : Lilas/violet, une couleur comme illustré dans la représentation. Les valeurs (coordonnées spécifiques dans l'espace chromatique) de cette marque sont : L => 53,58 +/- 08 ; A => 15,78 +/- 05 ; B => 31,04 +/- 05. La marque peut se situer dans le Pantone's Process Book entre les tons portant les numéros E 176-4 et E 176-3.	
MC 8 298 499 <u>Indication de couleur</u> : Vert Pantone 368 C, anthracite Pantone 425 C, orange Pantone 021 C. <u>Description</u> : La marque comprend les couleurs verte : Pantone 368 C ; anthracite : Pantone 425 C ; orange : Pantone 021 C, tel qu'illustré ; les couleurs sont appliquées sur une grande partie de la surface externe de la station-service dans le rapport vert 60 %, anthracite 30 % et orange 10 %, pour une impression générale d'une station-service de couleur verte et anthracite (le vert étant la couleur dominante) avec quelques petites touches oranges.	
MC 4 381 471 <u>Indication de couleur</u> : Bleu (Pantone 2747 C) et argenté (Pantone 877 C). <u>Description</u> : Les couleurs bleu (Pantone 2747 C) et argenté (Pantone 877 C) juxtaposées comme le montre la représentation de la marque, sont revendiquées. La proportion des couleurs est d'environ 50 %-50 %.	

9.6 Hologrammes

Les hologrammes sont particulièrement difficiles à représenter graphiquement. En effet, une représentation sur papier ne permet pas à l'image de « changer » comme elle le ferait naturellement sur du papier holographique. Toutefois, avec une description claire et des vues suffisantes de la marque, il est possible d'enregistrer un hologramme. Ainsi, lorsqu'un hologramme doit être enregistré en tant que marque communautaire, il est possible de déposer plusieurs représentations de la marque, pour autant que toutes les différentes vues soient représentées sur une seule feuille A4 pour les dépôts sous format papier ou dans un seul fichier JPEG pour les dépôts électroniques.

9.7 Marques olfactives

À l'heure actuelle, les marques olfactives ne sont pas acceptables. En effet, une représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (voir l'arrêt du 12 décembre 2002, « Sieckmann », C-273/00). Comme pour toutes les autres catégories de marques, la description de la marque ne peut se substituer à la représentation graphique. La description d'une odeur, quoique graphique, n'est ni claire, ni précise, ni objective. Par conséquent, aucune date de dépôt ne peut être attribuée étant donné que la marque ne peut être représentée graphiquement. De telles demandes (voir également la décision du 4 août 2003, « The taste of artificial strawberry flavour », R 120/2001-2) ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées.

9.8 Autres marques

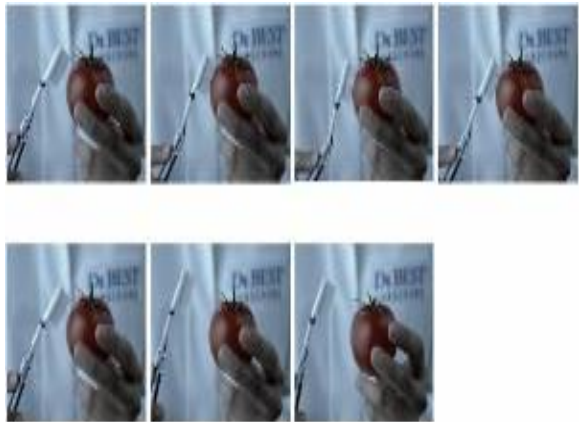
Les autres marques doivent comporter une indication, dans la description de la marque, de ce qui est entendu par « autres ». Les « autres » marques comprennent notamment les marques animées (marques de mouvement), les marques de position et les marques de repérage (lignes ou fils colorés apposés sur certains produits).

9.8.1 Marques animées (mouvement)

Le nombre de représentations de la marque est pratiquement illimité dès lors qu'elles sont toutes regroupées sur une seule feuille A4 pour les dépôts papier ou dans un seul document JPEG pour les dépôts électroniques. La représentation de la marque doit être accompagnée d'une description expliquant l'animation.

Les représentations et la description de la marque doivent clairement expliquer le mouvement à protéger. Lorsque le mouvement ne peut être perçu (par exemple si les représentations ne sont pas déposées dans la bonne séquence) ou que la description de la marque ne correspond pas à la séquence des représentations, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur et lui accorde un délai de deux mois pour clarifier les représentations et/ou la description. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsque les représentations incluent une ou plusieurs couleurs, la ou les couleurs doivent être indiquées en lettres.

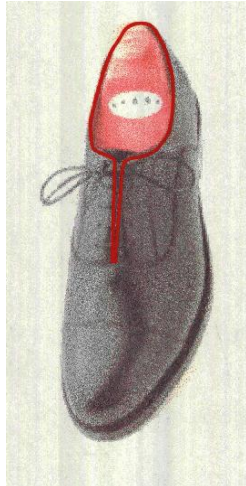
Exemples de marques animées (mouvement) acceptables	
MC 5 338 629 <u>Description</u>: La marque consiste en la représentation d'une séquence animée composée de deux segments s'évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d'animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l'intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d'ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.	 <u>Représentations</u>: Représentation de la marque en noir et blanc et nuances de gris uniquement ; aucune indication de couleur.
MC 9 742 974 <u>Description</u>: La marque est constituée d'une image en mouvement composée d'une brosse à dents se déplaçant vers une tomate, s'appuyant sur la tomate sans en percer la peau, puis s'éloignant de la tomate.	 <u>Représentations</u>
Exemple de marque animée (mouvement) inacceptable	
MC 7 227 218 <u>Description</u>: La marque se compose d'une marque constituée d'une image en mouvement consistant en une séquence animée illustrant une série d'écrans vidéo rectangulaires de tailles différentes, contenant ou non des images visibles, qui volent vers l'intérieur à la façon d'une tornade, comme s'ils allaient de la position du spectateur vers le centre de l'écran, où ils s'unissent pour former un mot.	 Dans cette marque, le mouvement ne peut être perçu à partir des images ; la description ne change rien à ce constat.

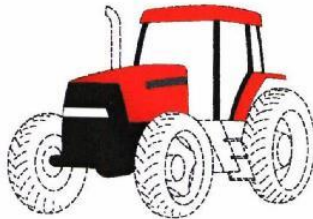
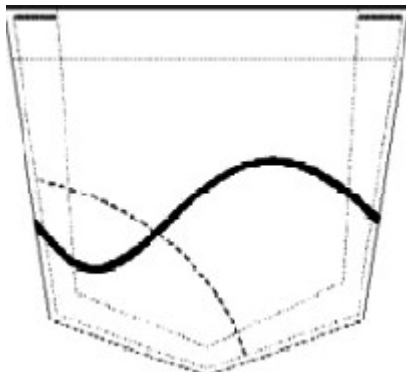
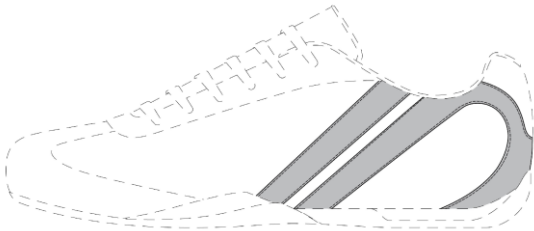
9.8.2 Marques de position

Une marque de position est un signe positionné sur une partie particulière d'un produit dans une taille constante ou dans une proportion particulière par rapport au produit. Le signe doit être représenté graphiquement. Étant donné que le demandeur vise à

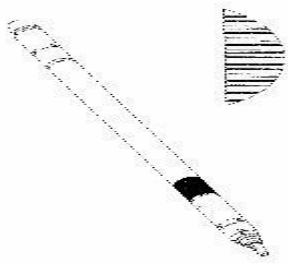
protéger le placement ou la « position » de la marque, le dépôt d'une description de la marque précisant son positionnement est une formalité obligatoire. La description de la marque doit également faire mention du fait qu'il s'agit d'une « marque de position » et, lorsqu'une représentation en couleur est déposée, la ou les couleurs doivent être indiquées en lettres.

Dès lors qu'une marque de position couvre des produits pour lesquels le positionnement est clair et d'autres produits pour lesquels le positionnement ne serait pas clair, une notification d'irrégularité de forme doit être adressée au demandeur en ce qui concerne les produits sur lesquels la marque ne pouvait pas être (clairement) positionnée selon les modalités spécifiées dans la description de la marque. Le demandeur se voit accorder un délai de deux mois pour corriger sa demande. Si la demande n'est pas limitée aux produits pour lesquels le positionnement est clair, elle doit être rejetée pour les produits et/ou services pour lesquels le positionnement est douteux/impossible.

Exemples de marques de position acceptables	
MC 4 717 914 <u>Indication de couleur</u> : Rouge <u>Description</u> : Bande rouge de 2 mm de large courant le long du côté de la partie montante de la chaussure et des œillets.	
MC 3 799 574 <u>Indication de couleur</u> : Vert (Pantone 347 C) <u>Description</u> : Anneau vert, qui est positionné à la base du raccord électrique du socle de l'ampoule.	

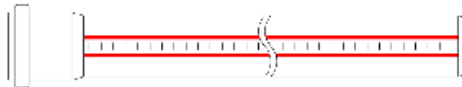
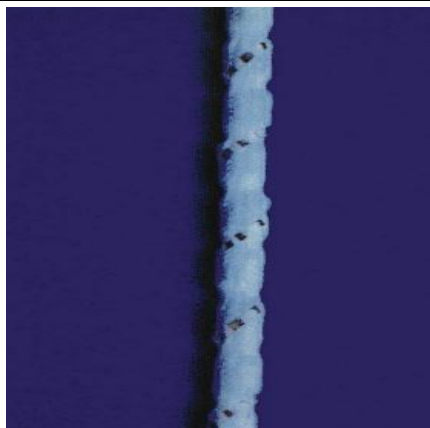
Exemples de marques de position acceptables	
MC 9 045 907 <u>Indication de couleur</u> : Incarnat, noir et gris <u>Description</u> : La marque consiste en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquée sur la surface extérieure d'un tracteur, à savoir le rouge pour le capot, le toit et les passages de roues, le gris clair et le gris foncé pour une bande horizontale sur le capot, et le noir sur la grille avant du capot, le châssis et les garnitures verticales, tels que représentés dans l'illustration jointe à la demande.	
MC 6 900 898 <u>Description</u> : Dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche ; la marque consiste en une couture décorative constituée du dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche ; l'une des courbes est caractérisée par une forme en arc dessinée d'un trait fin, tandis que la seconde courbe est caractérisée par une forme sinusoïdale dessinée d'un trait épais ; les lignes interrompues de façon irrégulière représentent le périmètre de la poche, que le demandeur ne revendique pas, et qui sert uniquement à indiquer la position de la marque sur la poche.	
MC 8 586 489 <u>Description</u> : La marque est une marque de position. Elle se compose de deux lignes parallèles se trouvant sur la surface extérieure de la partie supérieure d'une chaussure. La première ligne va du milieu du bord de la semelle d'une chaussure et part en arrière vers le cou-de-pied. La deuxième ligne est parallèle à la première et se prolonge en une courbe vers l'arrière le long du contrefort jusqu'au talon et termine au bord de la semelle de la chaussure. Les lignes en pointillés marquent la position de la marque et ne font pas partie de la marque.	

Les marques de position ne sont pas acceptables si la description montre que la position peut varier, par exemple : « La marque consiste en [description de l'élément] appliqué à l'extérieur des produits ». La position de la marque doit être clairement définie et ressortir de façon évidente de la représentation et de la description.

Exemples de marques de position / descriptions inacceptables	
MC 8 682 213 <u>Description</u> : La protection de la marque est revendiquée pour une bande positionnée sur le boîtier d'un système de fonçage par percussion (également appelé fusée pneumatique), la bande étant représentée dans la vue générale isométrique du système de fonçage par percussion sous la forme d'une bande noire circulaire qui est séparée des autres parties du boîtier par le motif visible dans la vue additionnelle, laquelle montre un détail agrandi (semi-circulaire) de cette bande en vue latérale du système de fonçage par percussion, le motif étant composé d'une multitude de rainures circulaires ; la bande est positionnée sur une section du boîtier qui, vue du point conique du système de fonçage par percussion, est égale au deuxième quart de la longueur totale du système de fonçage par percussion ; d'autres formes visibles dans la représentation et/ou les agencements ne font pas partie de la marque.	La représentation et la description ne définissent pas clairement en quoi consiste le signe et la façon dont il doit être placé sur les produits :  (La représentation ne permet pas de déterminer clairement à partir de quelle perspective un détail semi-circulaire devrait être visible.)
MC 8 316 184 <u>Description</u> : La marque est une marque de position dans laquelle un anneau en cuivre étroit est positionné et visible entre deux couches métalliques sur le bord supérieur du corps d'une casserole ou d'une poêle.	Signe défini au regard de produits spécifiques – le signe est opposable pour d'autres produits si le positionnement sur ces autres produits n'est pas clair.  (Signe opposable pour des « ustensiles de cuisine » ; en effet, leur forme peut varier et le positionnement ne serait clair que pour une casserole ou une poêle.)

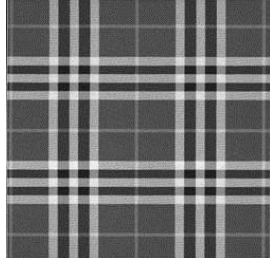
9.8.3 Marques de repérage

Les marques de repérage sont des lignes ou des fils colorés apposés sur certains produits. Ces marques sont populaires dans l'industrie textile. Les lignes colorées sur des tuyaux ou des câbles sont un autre exemple de marque de repérage. De préférence, la description de la marque doit contenir le terme « marque de repérage », et les couleurs éventuelles doivent être indiquées en lettres.

Exemples de marques de repérage acceptables	
MC 7 332 315 <u>Description</u> : La marque est caractérisée par des tubes, tuyaux ou profils extrudés ; de minces lignes transversales noires apposées à distance égale des côtés extérieurs des tubes, tuyaux ou profils extrudés traversent deux bandes parallèles longitudinales rouges s'étendant dans le sens de la longueur des tubes, tuyaux ou profils extrudés.	
MC 3 001 203 <u>Indication de couleur</u> : Or sur fond clair <u>Description</u> : Bande dorée incorporée dans une bande de fonctionnement claire, en particulier bande de plomb, pour voilages, rideaux, nappes de même que des produits similaires en tant que signe distinctif.	

9.8.4 Marques de motif

Les marques illustrant un motif ne doivent pas être qualifiées/acceptées en tant qu'« autres » marques. Conformément à la pratique de l'Office, ces marques sont « figuratives ».

Exemples de marques de motif acceptables	
MC 0 015 602	
MC 7 190 929	

9.9 Correction de la catégorie de la marque

9.9.1 Règles générales

En règle générale, lorsque l'indication de la catégorie de la marque figurant dans la demande est clairement erronée, l'Office corrige la catégorie de la marque et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. En l'absence de réponse, la correction effectuée par l'Office est considérée comme acceptée par le demandeur. En cas de désaccord du demandeur avec la modification, l'Office rétablit l'indication initiale de la catégorie de la marque. Toutefois, la demande sera ensuite rejetée.

Lorsqu'il existe une contradiction manifeste entre la représentation de la marque et les informations supplémentaires sur la marque figurant dans la demande et que, de ce fait, la catégorie de marque souhaitée n'est pas claire, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, et la catégorie de marque est modifiée conformément aux clarifications apportées par le demandeur. Si le demandeur ne répond pas ou exige le maintien du contenu contradictoire de la demande, la marque doit être rejetée (voir l'exemple 3 ci-dessous).

9.9.2 Exemples d'irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques

9.9.2.1 Marque verbales

Lorsque la catégorie de marque choisie est « marque verbale » et que la marque est en réalité une marque « figurative », comme dans les exemples visés au paragraphe 9.2 ci-dessus (représentation sur plusieurs lignes, polices stylisées, etc.), l'Office corrige la catégorie de la marque et met à jour l'image figurative dans le système. L'Office adresse une lettre au demandeur l'informant de la modification et lui accordant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. Si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la modification. S'il présente des observations soulevant des objections contre la modification et que l'Office est en désaccord avec ces observations, la marque est reclassée dans la catégorie « verbale » et la demande est rejetée.

9.9.2.2 Marques figuratives

Si aucune catégorie de marque n'a été indiquée et que la marque est clairement figurative, comme dans les exemples exposés ci-dessus, la catégorie de marque est enregistrée par l'Office et une lettre explicative est adressée au demandeur.

Parfois, des marques « figuratives » en couleur sont déposées, à tort, en tant que « marques de couleur ». En outre, les différences de typologie entre les diverses marques au sein des États membres de l'UE peuvent conduire à une irrégularité liée à la catégorie de la marque, en particulier en ce qui concerne les marques associant un élément verbal et un élément figuratif, qui sont souvent classées à tort dans la catégorie des « autres marques » plutôt que dans celle des « marques figuratives ». Dans ces cas, l'Office classe la marque dans la catégorie des marques « figuratives » et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations.

Exemple 1

Une marque *figurative* demandée en tant que *marque de couleur en tant que telle*.

L'Office doit modifier la catégorie de la marque de « *de couleur en tant que telle* » à « *figurative* » et envoyer une lettre confirmant la modification. En cas de désaccord du demandeur, ce dernier peut présenter des observations. En cas de désaccord de l'Office avec les observations, celui-ci rétablit l'indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée. Si, toutefois, le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée.

Exemple 2

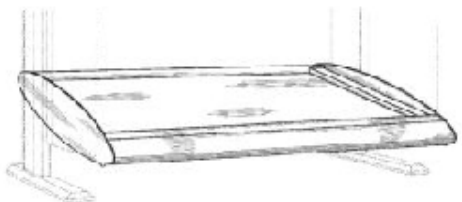
Les marques suivantes sont demandées dans la catégorie « autres marques » :

MC 9 328 121	
MC 9 323 346	

Lorsque le demandeur a choisi la catégorie « autre marque » au lieu de cocher la catégorie « figurative » et qu'il a ajouté, dans le champ réservé aux explications de l'« autre marque », des termes comme « text and logo », « marque semi-figurative », « marca mixta », « Wort-Bild-Marke », ou encore « colour per se » (parce que sa marque contient des éléments en couleur), alors que la marque demandée est clairement une marque figurative telle que définie ci-dessus, l'Office change la catégorie de la marque d'*autre* à *figurative* et adresse une lettre au demandeur, l'informant de cette modification et lui accordant un délai de deux mois pour présenter des observations. Si le demandeur ne répond pas dans ce délai de deux mois, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée. Si le demandeur présente des observations soulevant des objections contre la modification et que l'Office est en désaccord avec ces observations, l'Office rétablit l'indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée.

Exemple 3

Dans certains cas, les marques sont déposées, par exemple, en tant que marques « figuratives », mais la représentation et/ou la description de la marque démontrent qu'il s'agit en fait d'une marque tridimensionnelle.

Demande de marque communautaire 10 318 897 <u>Catégorie de marque choisie</u> : Figurative <u>Description</u> : La marque consiste en une forme d'étagère pour les produits. Les extrémités de l'étagère présentent une forme elliptique. Le bord avant de l'étagère présente une forme fuselée. La portion de la marque représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer le positionnement ou le placement de la marque.	

Dans ce cas, la description de la marque, qui fait référence à « une forme d'étagère », est en contradiction avec la catégorie « figurative » de la marque. Par conséquent, le demandeur a été invité à ranger la marque dans la catégorie des marques « tridimensionnelles » ou à supprimer la description de la marque.

10 Marques de série

Dans toutes les demandes, la protection ne peut être sollicitée que pour une seule marque, quel que soit le type ou la catégorie de marque demandé. Contrairement à certains systèmes nationaux, les règlements sur la marque communautaire ne permettent pas les marques de série. Lorsque différentes versions d'une même marque sont demandées, il convient de déposer une demande de marque communautaire séparée pour chacune de ces versions.

La feuille A4 ou le fichier JPEG ne doit contenir que la seule représentation de la marque telle qu'elle a été demandée et ne doit comporter aucun texte supplémentaire.

Exemple 1

Une marque *verbale* déposée en tant que « BRIGITTE brigitte Brigitte » **ne sera pas** « interprétée » comme « le mot "Brigitte", écrit en lettres majuscules ou minuscules, ou en écriture "standard" » ; elle sera perçue comme une marque verbale contenant le nom féminin « Brigitte » trois fois.

Exemple 2

Une marque *verbale* déposée en tant que « Línea Directa / Direct Line / Ligne Directe » **ne sera pas** « interprétée » comme « le terme "direct line", en espagnol, en anglais ou en français » ; elle sera perçue comme une marque verbale contenant les trois versions linguistiques dans la séquence demandée. Aucune notification d'irrégularité ne sera adressée et aucune modification de la marque ne sera acceptée.

10.1 Représentations figuratives multiples

Dans une demande déposée par voie électronique, la reproduction de la marque doit être téléchargée sous la forme d'un seul fichier JPEG. Lorsque le formulaire de demande papier est utilisé, la reproduction de la marque doit être jointe sur une seule feuille A4.

Lorsqu'une demande présentée sous format papier contient plusieurs feuilles A4 montrant des marques différentes, quoique très similaires, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur l'invitant à choisir une marque parmi les différentes variations produites. Si le demandeur souhaite également protéger les autres variations, il doit déposer une nouvelle demande pour chacune des autres marques qu'il souhaite enregistrer. En l'absence de réponse à la notification d'irrégularité dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Lorsqu'une demande déposée par voie électronique ou sous format papier contient un fichier JPEG ou une feuille A4 montrant ce qui peut apparaître comme plusieurs représentations de la marque, la combinaison globale de toutes ces variations, telles qu'elles apparaissent sur ladite page, est considérée comme la marque pour laquelle la protection est sollicitée. La modification de la représentation de la marque n'est pas autorisée.



Dans la mesure où le document JPEG joint à la demande susvisée contenait toutes les images ci-dessus sur une seule page, l'ensemble des variations de logos, de couleurs et de textes est considéré comme une seule et même marque.

11 Indication de couleur

Règle 3, paragraphe 5, et règle 80 du REMC

Les marques verbales et les marques sonores ne peuvent pas être en couleur. En effet, même si un sonagramme est représenté en couleur, ce sont le ou les mots et le ou les sons qui sont protégés.

Les marques figuratives, tridimensionnelles et autres peuvent être demandées en couleur ou sans couleur. Elles peuvent également contenir du texte et/ou des éléments graphiques.

Lorsque l'enregistrement demandé est en couleur, une représentation en couleur de la marque doit être jointe à la demande et les couleurs utilisées doivent être indiquées en lettres. Il est vivement recommandé d'ajouter un code de couleurs international, tel que le numéro *Pantone*, à l'indication de couleur, même si celui-ci ne peut pas remplacer l'indication en lettres (par exemple vert, bleu, rouge).

Lorsqu'une représentation en couleur est produite, l'Office considère que le demandeur revendique implicitement la couleur et la demande est donc considérée comme une demande d'enregistrement d'une marque en couleur. Il n'est pas possible de transformer la demande en une marque en noir et blanc (voir la décision du 25 août 2010, « Form von Prüfköpfen (3D MARKE) », R 1270/2010-4). La seule alternative pour le demandeur est de déposer une nouvelle demande contenant une représentation de la marque en noir et blanc.

Si, dans une demande de marque en couleur, les couleurs gris, noir et blanc sont utilisées à d'autres fins que le contraste ou la délimitation, elles doivent également être revendiquées.

Les expressions comme « multicolore », « de différentes couleurs », « dans toutes les combinaisons possibles » ou « dans n'importe quelle proportion » ne sont pas acceptables (voir la décision du 25 août 2010, « Form von Prüfköpfen (3D MARKE) », R 1270/2010-4).

Lorsque l'indication de la ou des couleurs est omise, l'Office propose la ou les couleurs au demandeur. Si aucune réponse ne parvient à l'Office avant l'expiration d'un délai de deux mois, l'insertion de la ou des couleurs indiquées par l'Office est réputée avoir été acceptée. En cas de désaccord du demandeur avec l'insertion des couleurs, l'Office supprime l'indication. Toutefois, dans ce cas, si le demandeur n'indique pas les couleurs, la demande est rejetée.

S'il n'est pas possible d'établir la ou les couleurs, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité constatée. Si le demandeur ne produit pas l'indication de couleur dans le délai de deux mois, la demande est rejetée (règle 9, paragraphe 4, et règle 3, paragraphe 5, du REMC).

Si la demande contient une revendication de couleur mais qu'aucune représentation de la marque en couleur n'a été fournie, il existe une incohérence formelle entre la marque en noir et blanc demandée et la ou les couleurs revendiquées. Toute indication de couleur sera corrigée par l'Office (c'est-à-dire transformée en noir, blanc et/ou gris) et le demandeur en sera informé.

La **seule exception à cette règle** est lorsque la demande est déposée par télécopieur, auquel cas le demandeur peut (de sa propre initiative) transmettre une représentation en couleur par la poste dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande. Ce délai d'un mois ne peut être prorogé. Lorsque la représentation en couleur parvient à l'Office dans ce délai, la représentation initiale en noir et blanc est remplacée par la nouvelle représentation en couleur. Si le demandeur ne transmet pas la représentation de la marque en couleur, l'Office ne la demandera pas. Si aucune représentation en couleur n'est présentée dans le délai d'un mois, l'indication de couleur éventuelle sera corrigée

et transformée en noir, blanc et/ou gris (selon le cas) et le demandeur en sera informé. La revendication de couleur ne doit pas être supprimée puisque le demandeur a fourni une revendication de couleur qui a été corrigée par l'Office.

Lorsque la représentation de la marque est déposée en noir et blanc – y compris en gris –, elle ne peut pas être transformée en une marque en couleur, même si la marque en noir et blanc a été déposée avec une revendication de couleur, une indication de couleur et/ou une description faisant référence à des couleurs.

Le noir, le gris et le blanc sont considérés comme des « couleurs ». L'indication de couleur effectuée par le demandeur (« noir et blanc » ou « noir, gris et blanc », etc.) est soumise aux mêmes règles que les autres indications de couleurs mentionnées ci-dessus.

Il convient de souligner que les indications telles que « transparent », « sans couleur » ou « incolore » ne sont pas des indications de couleurs et ne seront donc pas retenues. Lorsque la représentation d'une marque montre, par exemple, un objet « incolore » en verre ou en un matériel similaire sur un fond coloré, il convient d'expliquer dans la description de la marque que l'objet en question est incolore et qu'il est représenté sur un fond coloré ne faisant pas partie de la marque. Un objet transparent peut tout de même être en couleur, comme une bouteille de vin ordinaire par exemple, qui est souvent verte et généralement transparente. Lorsque le demandeur considère la « transparence » comme une caractéristique importante de sa marque, il doit ajouter une description de la marque à cet effet.

Exemples d'indications de couleurs	
MC 10 275 519 <u>Aucune indication de couleur</u> Aucune indication de couleur n'est requise. Toutefois, les couleurs blanc et noir peuvent être revendiquées par le demandeur si elles doivent être considérées comme une caractéristique de la marque.	
MC 8 401 572 <u>Indication de couleur</u> : Crème, bleu, orange, brun, rouge, rose, jaune, noir, vert, marron Le noir doit être indiqué étant donné que la demande porte sur une marque en couleur et que le noir n'est pas seulement utilisé pour contraster et délimiter, c'est-à-dire que le noir est également utilisé pour la queue, l'œil, le nez et les oreilles.	
MC 10 456 762 <u>Aucune indication de couleur</u> Aucune indication de couleur n'est requise. Toutefois, les couleurs noir, blanc et gris peuvent être revendiquées si elles doivent être considérées comme une caractéristique de la marque.	

Exemples d'indications de couleurs	
MC 9 732 793 <u>Indication de couleur</u> : Rouge, orange, jaune, vert menthe, vert marin, bleu, violet, rose Le noir doit être revendiqué dans cette demande puisqu'il s'agit d'une marque en couleur et que le noir est utilisé à d'autres fins que le contraste ou la délimitation, à savoir pour les lettres.	
MC 10 336 493 <u>Indication de couleur</u> : Violet, bleu, jaune, blanc, orange, rouge et noir Bien que le noir soit revendiqué, l'Office accepterait l'indication de couleur sans le noir, celui-ci servant uniquement à délimiter - autour des mots « POP-UP! ».	

Si l'indication de couleur comprend des informations qui ne sont pas pertinentes pour ce champ mais qui ont un rapport avec un autre champ de la demande, l'Office déplace le texte concerné vers le champ pertinent et en informe le demandeur. C'est le cas notamment lorsque l'indication de couleur comprend une description de la marque, une déclaration de renonciation ou une liste des produits et services.

12 Description de la marque

Règle 3, paragraphe 3, du REMC

Une description de la marque est obligatoire pour les demandes de marques communautaires classées dans la catégorie « autres marques ». En effet, il est nécessaire de fournir une explication de ce que signifie la notion d'« autre » pour clarifier l'étendue de la protection (c'est-à-dire définir la nature de ce qui doit être protégé). Si la description est incomplète ou n'est pas assez claire, une irrégularité est soulevée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée, la marque est rejetée.

De même, lorsque des combinaisons de couleurs en tant que telles sont demandées, la spécification de la proportion des couleurs doit être précisée. Les marques verbales ne peuvent pas comporter de description de la marque ; si la demande comporte une description, celle-ci sera supprimée par l'Office et le demandeur en sera informé. Aucun délai ne sera fixé pour la présentation d'observations, une description de la marque n'étant pas prévue pour les marques verbales.

Pour ce qui concerne les autres catégories de marques, une description de la marque n'est pas obligatoire mais elle peut être utile car elle peut aider l'Office à déterminer la nature de la marque ou à clarifier la représentation. Si la description ne correspond pas à la représentation de la marque, le demandeur est invité à la supprimer ou à la modifier. La représentation ne peut être modifiée de façon à correspondre à la description de la marque.

Lorsque la demande de marque communautaire est destinée à servir de base pour une demande internationale, le demandeur doit envisager d'inclure une description de la marque dans sa demande de marque communautaire. En effet, la production d'une description est une formalité obligatoire dans certains pays. Pour de plus amples informations, voir le Manuel, partie M, Marques internationales.

La description de la marque ne peut servir qu'à décrire ce que l'on voit lorsque l'on regarde la représentation de la marque, ou ce que l'on entend lorsque l'on écoute une marque sonore. Elle ne doit pas contenir d'interprétation de ce que signifie une certaine combinaison de lettres ou d'éléments graphiques, ou de ce que le créateur avait à l'esprit, ni comporter d'indication du fait que la marque ne sera utilisée que dans certains États membres, etc. De même, il n'est pas possible d'affirmer dans la description que la marque peut contenir, par exemple, les couleurs bleu et vert ou rouge et jaune ; la description doit indiquer soit « bleu ; vert », soit « rouge ; jaune » – à savoir ce que l'on voit dans la représentation en couleur de la marque.

La représentation de la marque et la description éventuelle doivent être suffisantes pour permettre à l'Office de voir et de comprendre ce que le demandeur souhaite enregistrer.

Lorsqu'une marque comporte ou consiste en des lettres d'un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne et que le demandeur fournit une translittération ou une traduction accompagnée d'une translittération du terme contenu dans la description de la marque, la demande est réputée acceptable. Bien que l'Office ne puisse pas vérifier l'exactitude de la translittération/traduction, il doit néanmoins l'accepter comme correcte.

Lorsque la description de la marque est supprimée, le demandeur en est informé. La représentation de la marque ne peut en aucun cas être modifiée de façon à correspondre à la description de la marque.

Lorsque le demandeur fournit une description de la marque, mais que celle-ci est classée dans la catégorie des « marques verbales », la description de la marque doit être supprimée. Le demandeur en sera informé mais aucun délai ne lui sera accordé pour présenter des observations, dans la mesure où une description de la marque n'est pas prévue pour les marques verbales.

Lorsque la description de la marque ne correspond pas à la représentation de la marque, l'Office soulève une irrégularité et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée :

1. l'Office rejette la demande de marque communautaire pour les « combinaisons de couleurs en tant que telles » et les « autres » marques qui requièrent une description de la marque pour expliquer l'étendue de la protection ;
2. dans tous les autres cas, la description n'étant pas obligatoire, l'Office la supprime.

Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations n'ont aucun rapport avec les autres champs du formulaire de demande (par exemple, le texte interprète la signification/le symbolisme de la marque ou indique dans quels États membres la

marque sera utilisée), l'Office supprime la description de la marque et en informe le demandeur, sans toutefois fixer de délai pour la présentation d'observations.

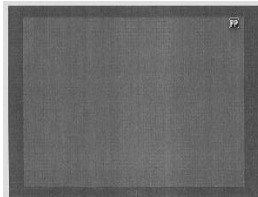
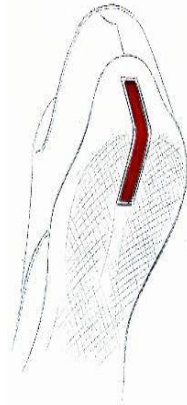
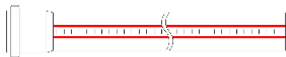
Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations ont un rapport avec un autre champ de la demande, l'Office déplace le texte concerné vers le champ pertinent et en informe le demandeur.

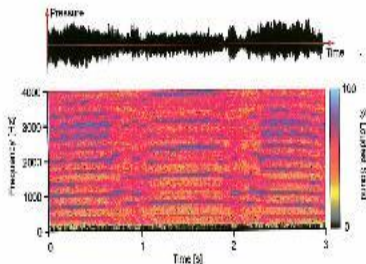
Ainsi, par exemple, lorsque des couleurs sont mentionnées dans le champ de la description de la marque, elles sont valables en tant qu'indication de couleur et seront donc saisies dans le champ relatif à l'indication des couleurs. Il n'est pas nécessaire d'en informer le demandeur, l'indication de couleur n'étant pas modifiée mais simplement déplacée. Lorsque des produits et des services sont mentionnés dans le champ « description de la marque » plutôt que dans le champ « produits et services », l'Office les supprime de la description de la marque, et si les produits et services ne sont pas déjà couverts dans la spécification, l'Office informe le demandeur qu'il peut ajouter les produits et services.

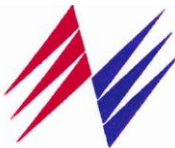
Ce principe s'applique *mutatis mutandis* dans tous les cas où des informations nécessaires sur la marque ne sont pas saisies dans le champ approprié de la demande.

La description de la marque peut être modifiée ou ajoutée après le dépôt de la marque, afin de décrire plus clairement le contenu de la marque, par exemple le mouvement représenté. Cependant, une telle modification ne doit pas altérer de façon substantielle la nature de la marque. Il est impossible de modifier la description après l'enregistrement de la marque.

Exemples de descriptions de la marque acceptées	
MC 1 915 248 <u>Type de marque</u> : Figurative <u>Description</u> : Marque consistant en le mot « ALBALUNA » en caractères spéciaux, dans lequel la lettre « L » est superposée au profil d'un croissant de lune.	
MC 2 023 950 <u>Type de marque</u> : Figurative <u>Description</u> : La marque est constituée du mot « AIA » de couleur rouge, en caractères majuscules stylisés avec la lettre I surmontée d'un cercle de couleur rouge, insérée dans un ovale blanc délimité par un cadre rectangulaire vert, le tout profilé par un bord de couleur dorée.	

Exemples de descriptions de la marque acceptées	
MC 8 837 502 <u>Type de marque</u> : Autres (position) <u>Description</u> : La marque de position est composée d'un logo, constitué d'un rectangle à un coin arrondi avec bordure claire sur le pourtour et des 2 lettres "PP" l'une à côté de l'autre en couleur claire devant un fond foncé, sachant que le logo est affiché sur un écran pendant la diffusion d'une émission télévisée ou d'un autre programme dans le coin droit en haut de l'écran.	
MC 6 453 104 <u>Type de marque</u> : Tridimensionnelle <u>Description</u> : Marque tridimensionnelle consistant en une forme de bouteille dont le corps plus étroit à la base s'élargit au milieu. Ladite bouteille présente une décoration particulière à spirale composée d'une ligne en pointillés de couleur or, interrompue par des petits papillons dorés ; à la fin de la ligne, sur la partie avant, apparaissent deux formes de papillons, une grande et une plus petite, de couleur rouge avec double profil noir et or. En dessous de ces deux formes apparaît l'inscription "BELLAGIO" en caractères majuscules de couleur blanche avec profil rouge ; plus bas encore en couleur or apparaît l'inscription "The Beautiful Life". La bouteille est bouchée par une capsule de couleur rouge bordeaux sur laquelle sont alignés quelques petits papillons dorés.	
MC 1 027 747 <u>Type de marque</u> : Autre (position) <u>Description</u> : Bande rouge disposée dans la direction longitudinale d'une chaussure qui recouvre en partie la zone postérieure de la semelle et, en partie, la zone postérieure de la chaussure. Les modelures éventuelles reconnaissables sur la semelle ou sur la partie postérieure de la chaussure et/ou les caractéristiques de réalisation ne font pas partie de la marque.	
MC 7 332 315 <u>Type de marque</u> : Autre (marque de repérage) <u>Description</u> : La marque est caractérisée par des tubes, tuyaux ou profils extrudés ; de minces lignes transversales noires apposées à distance égale des côtés extérieurs des tubes, tuyaux ou profils extrudés traversent deux bandes parallèles longitudinales rouges s'étendant dans le sens de la longueur des tubes, tuyaux ou profils extrudés.	

Exemples de descriptions de la marque acceptées	
MC 2 818 334 <u>Type de marque</u> : Autre (mouvement) <u>Description</u> : Deux mains forment un "T" dans lequel, du point de vue du spectateur, la main droite, tendue à plat avec les doigts pointant vers le haut (de sorte que seul le bord étroit de la main est visible), se déplace du coin supérieur gauche de l'image vers le centre, tandis que la main gauche, également tendue à plat avec les doigts pointant vers le haut et vus de côté, se déplace du coin supérieur droit de l'image vers le centre ; les deux mains se rejoignent ensuite au centre de l'image, les doigts pointant vers le haut de la main droite touchant la surface de la main gauche approximativement au centre ; le spectateur voit donc une vue latérale de la main gauche descendante venant s'appuyer sur les doigts de la main droite ascendante ; du fait de ce mouvement, le spectateur peut alors reconnaître la lettre "T".	
MC 5 090 055 <u>Type de marque</u> : Sonore <u>Description</u> : La marque consiste en le cri de TARZAN, le personnage de fiction, le cri est composé de cinq phases distinctes, à savoir un son tenu, suivi d'une ululation, suivie d'un son tenu, mais à une fréquence supérieure, suivi d'une ululation, suivie d'un son tenu à une fréquence identique à celle du premier son tenu, et elle est représentée comme suit, la représentation du haut étant un graphe, établi au cours du cri, retraçant l'enveloppe normalisée de la forme et l'amplitude de l'onde, tandis que la représentation du bas est un spectrogramme normalisé du cri et consiste en la description tridimensionnelle du contenu de la fréquence (couleurs telles que représentées) en fonction de la fréquence (axe des ordonnées) tout au long de la durée du cri (axes des abscisses), la marque étant également reproduite dans le fichier électronique joint qui contient le son.	
<u>Type de marque</u> : Figurative <u>Description</u> : La marque consiste en trois formes bleues et en trois formes rouges dans des directions opposées.	

Exemple d'une description de marque qui ne serait pas acceptée	
<u>Type de marque</u> : Figurative Description de la marque : La marque consiste en deux mains saisissant l'air.	

13 Déclaration de renonciation

Article 37 du RMC
Règle 1, paragraphe 3, du REMC

Une déclaration de renonciation est une déclaration du demandeur selon laquelle il n'invoquera pas de droit exclusif sur un élément de la représentation de la marque dépourvu de caractère distinctif.

Le demandeur ne peut pas renoncer à l'utilisation de sa marque sur un produit ou un service particulier figurant dans la spécification. Si le demandeur souhaite réduire l'étendue des produits et services protégés par la demande de marque communautaire, il doit demander une limitation de la liste des produits et services.

En règle générale, il n'est pas nécessaire d'effectuer une déclaration de renonciation pour les éléments qui désignent le type, la qualité, la quantité, la valeur ou l'origine géographique des produits ou services. De même, il n'est pas nécessaire d'effectuer une déclaration de renonciation pour des mots ordinaires qui seraient communs à de nombreuses marques (le, de, etc.) ou pour d'autres éléments dépourvus de caractère distinctif (bords, formes usuelles de récipients, etc.). Lorsqu'une marque consiste en une combinaison d'éléments qui, manifestement, sont chacun dépourvus de caractère distinctif, il n'est pas nécessaire d'effectuer une déclaration de renonciation pour chacun des éléments séparément. Par exemple, si la marque d'une revue est « Alicante Local and International News », les éléments individuels qui la composent ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration de renonciation.

Le champ « renonciation » n'est pas un champ obligatoire du formulaire de demande.

Exemple d'une déclaration de renonciation acceptable		
Marque	Produits	Déclaration de renonciation
DOODAH SOCKS	Classe 25	"socks"

Exemples de déclarations de renonciation inacceptables		
Marque	Produits et services	Déclaration de renonciation
DOODAH SOCKS	Classes 1 à 45	La marque ne sera pas utilisée en Allemagne.
Il ne s'agit pas d'une déclaration de renonciation et le texte sera supprimé.		
Marque	Produits	Déclaration de renonciation
DOODAH SOCKS	Chaussettes comprises dans la classe 25.	Le demandeur renonce à invoquer tout usage de la marque pour des chaussettes pour hommes.
Il s'agit non pas d'une déclaration de renonciation mais d'une limitation des produits. Le texte sera donc supprimé.		

Exemples de déclarations de renonciation inacceptables		
Marque Gelamondo	Produits compris dans la classe 30 : Crèmes glacées ; produits à base de crème glacée ; boissons à base de crème glacée ; gâteaux à base de crème glacée ; mélanges de crèmes glacées ; mélanges de glaces instantanées ; glace ; agents liants pour glace.	Déclaration de renonciation Softeis (glace à l'italienne)

Des déclarations de renonciation peuvent être ajoutées à la demande de marque à un stade ultérieur, le cas échéant (par exemple si la demande fait l'objet d'une opposition et que les parties se mettent d'accord sur une déclaration de renonciation afin de parvenir à un accord à l'amiable).

Pour de plus amples informations sur les déclarations de renonciation, consultez les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

Si la déclaration de renonciation est opposable pour des raisons de formalités, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur afin qu'il remédie à l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la déclaration de renonciation est supprimée.

14 Priorité (de convention)

Articles 29 et 31 du RMC
Règles 6 et 9 du REMC
Décision n° EX-03-5 et décision n° EX-05-05 du président de l'Office

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

Les principes de priorité ont été énoncés pour la première fois dans la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Cette convention a été révisée plusieurs fois, modifiée pour la dernière fois en 1979 et ratifiée par de nombreux États contractants. L'article 4 de la convention – concernant les marques – correspond à l'article 29 du RMC.

La « priorité de convention » est un droit limité dans le temps qui est déclenché par le premier dépôt d'une marque. Elle peut être revendiquée dans les six mois qui suivent le premier dépôt, pour autant que le pays du premier dépôt soit partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité (cf. règle 101 du REMC – constatations de la Commission en matière de réciprocité).

Les États et autres territoires mentionnés ci-dessous ne sont parties à aucune des conventions pertinentes et ne bénéficient pas de la réciprocité de traitement. Par conséquent, les revendications de priorité fondées sur des dépôts effectués dans ces pays sont **refusées**.

États indépendants (non parties à la CP, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité) :

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Cap-Vert (CV)
- Îles Cook (CK)
- Érythrée (ER)
- Éthiopie (ET)
- Kiribati (KI)
- Îles Marshall (MH)
- Micronésie (États fédérés de) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalie (SO)
- Tuvalu (TV)
- Samoa occidentales (WS).

Autres territoires (non parties à la CP, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité) :

- Abkhazie
- Samoa américaines (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermudes (BM)
- Îles Caïmans (KY)
- Îles Falkland (FK)
- Guernesey (île anglo-normande) (GC)
- Île de Man (IM)
- Jersey (île anglo-normande) (JE)
- Montserrat (MS)
- Îles Pitcairn (PN)
- Sainte-Hélène (SH)
- Somalie (SO)
- Îles Turks-et-Caïcos (TC)
- Îles Vierges britanniques (VG).

Une revendication de priorité d'une marque communautaire antérieure est acceptable dès lors que la marque communautaire en question s'est vu accorder une date de dépôt. Une revendication de priorité d'un enregistrement international n'est pas acceptable. En effet, le principe du premier dépôt s'applique (article 29, paragraphe 4, du RMC – voir le paragraphe 14.1 ci-dessous) et la revendication de priorité ne peut être fondée que sur la marque de base pertinente.

Le demandeur peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes de marques antérieures. Il peut s'agir d'une demande de marque nationale (ou Benelux) déposée dans ou pour un État partie à la convention de Paris, un État partie à l'accord ADPIC, un État pour lequel la Commission a confirmé la réciprocité de traitement, ou d'une demande de marque communautaire. Voir le paragraphe 14.1 « Principe du

premier dépôt » pour plus d'informations sur les demandes revendiquant la priorité de plusieurs demandes antérieures.

Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui a la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale qui lui est applicable. On entend par « dépôt national régulier » un dépôt qui permet d'établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays concerné, quelle que soit l'issue de la demande.

Le droit de priorité revendiqué doit toujours être une demande antérieure et ne peut pas porter la même date que la demande de marque communautaire.

Les revendications de priorité peuvent être effectuées dans la demande de marque communautaire ou postérieurement au dépôt de la demande, auquel cas le demandeur doit produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, une déclaration de priorité indiquant la date et le pays de dépôt de la demande antérieure.

La revendication peut être implicite. De simples accusés de réception de dépôt ne comportant pas toutes les informations requises pour l'examen de la revendication de priorité ne sont pas acceptés. La production des documents de priorité (dans le délai de deux mois) est réputée constituer une déclaration de priorité.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de priorité par l'OHMI, le demandeur doit fournir à l'Office le ou les numéros de dossier de la ou des demandes antérieures.

La priorité est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

1. la marque visée par la demande antérieure et celle indiquée dans la demande de marque communautaire sont identiques ;
2. les produits ou les services sont identiques à ceux de la demande antérieure ou sont contenus dans ces derniers (il suffit qu'un seul produit ou service soit identique) ;
3. le titulaire est le même dans chaque cas ;
4. la priorité est revendiquée dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande antérieure ;
5. la priorité doit être revendiquée avec la demande ou dans les 2 mois qui suivent la date de dépôt.

Il est possible de revendiquer à la fois la priorité et l'ancienneté en invoquant le même enregistrement/la même demande antérieur(e), pour autant que le premier dépôt ait été enregistré dans les délais impartis.

14.1 Principe du premier dépôt

La demande antérieure doit constituer un premier dépôt. L'Office vérifie donc sur l'attestation qu'aucune revendication de priorité n'a été effectuée sur la demande antérieure et qu'aucune revendication d'ancienneté n'a été effectuée pour la demande de marque communautaire. L'Office vérifie également que la demande de marque communautaire a bien été déposée dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure.

Lorsque la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, les produits et/ou services couverts par chacune de ces demandes doivent être différents afin de satisfaire au principe du premier dépôt.

Si la priorité est revendiquée plus de deux mois après la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou que la demande de marque communautaire est déposée après la période de priorité de six mois, le demandeur en est informé et se voit accorder un délai pour présenter ses observations. En l'absence de réponse du demandeur et s'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées, l'Office informe le demandeur de la perte de son droit de priorité et de la possibilité de demander une décision formelle (c'est-à-dire susceptible de recours) sur la perte du droit de priorité.

14.2 Triple identité

L'Office vérifie que la demande de marque communautaire et les documents de priorité contiennent la même marque, portent sur le même demandeur et ont au moins un produit ou service en commun.

14.2.1 Identité des marques

Les marques verbales sont généralement examinées sans tenir compte de la typographie dans laquelle elles sont enregistrées. Lorsque l'Office vérifie l'identité de marques verbales, il ne soulève pas d'objection si, par exemple, une marque est en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules. Toutefois, l'ajout ou la suppression d'une simple lettre dans une marque verbale est suffisant pour que ces marques ne soient pas considérées comme identiques.

Pour ce qui concerne les marques figuratives, l'Office soulève une objection si l'apparence des marques est caractérisée par une différence manifeste (voir l'arrêt du 19 janvier 2012, « justing », T-103/11 ; la décision du 27 octobre 2011, « Solar Frontier (MARQUE FIG.) », R 291/2011-2). Si la marque concernée est un logo en couleur, la production de photocopies en couleur concernant le premier dépôt est obligatoire (voir néanmoins le paragraphe 14.4 ci-dessous). Une demande de marque communautaire déposée en couleur ne peut pas revendiquer la priorité d'un dépôt antérieur en noir et blanc, même si le dépôt en noir et blanc est réputé être protégé pour une utilisation dans n'importe quelle combinaison de couleurs dans une autre juridiction.

L'Office doit vérifier la catégorie de marque de la demande antérieure. En effet, une catégorie de marque différente peut signifier que la demande de marque communautaire est différente de la marque antérieure. Ainsi, par exemple, une marque figurative n'est pas identique à une marque tridimensionnelle ou à une marque de position. Cependant, une marque verbale peut être considérée comme identique à une marque figurative si une police standard est utilisée dans la marque figurative (voir les exemples ci-dessous au paragraphe 14.8.2).

Toute indication de couleur figurant dans la demande antérieure est également vérifiée, car certains pays ne publient pas de marques en couleur.

14.2.2 Identité des produits et services

L'Office vérifie qu'il existe au moins un produit ou service identique sur les listes couvertes par le premier dépôt et la demande de marque communautaire. L'examen ne s'étend pas à l'ensemble des produits et services inclus dans les listes et n'est pas limité aux seuls numéros de classe.

14.2.3 Identité du titulaire

La priorité peut être revendiquée par le demandeur de la première demande ou par son ayant droit. Dans ce cas, la cession du droit de priorité doit intervenir avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et les documents à cet effet doivent être produits. Le droit de priorité en tant que tel peut être cédé indépendamment du fait que la première demande soit ou non cédée dans son ensemble. La priorité peut donc être acceptée même si les titulaires de la demande de marque communautaire et du droit antérieur sont différents, à condition toutefois de produire des preuves de la cession du droit de priorité ; dans ce cas, la date d'exécution de la cession doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de marque communautaire.

Les sociétés filiales ou associées du demandeur ne sont pas considérées comme identiques au demandeur de la marque communautaire.

Lorsque le demandeur de la première demande déclare avoir changé de nom depuis le premier dépôt et dépose la demande de marque communautaire sous son nouveau nom, le demandeur est considéré comme étant la même personne.

Pour de plus amples informations sur la distinction entre un changement de nom et un transfert, voir le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

14.3 Non-respect des conditions en matière de priorité

Lorsque la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions susmentionnées, le demandeur est invité à remédier à l'irrégularité constatée ou à présenter des observations dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans ce délai, l'Office informe le demandeur de la perte de son droit de priorité et de la possibilité de demander une décision en la matière (pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 14.7 ci-dessous, Traitement des irrégularités liées à l'examen de la priorité).

14.4 Non-fourniture des documents de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas produits avec la demande, l'Office consulte le site internet de l'office national pour vérifier si les informations pertinentes sont disponibles en ligne. Si les informations nécessaires pour accorder la revendication de priorité ne sont pas consultables en ligne, l'Office adresse une lettre au demandeur lui demandant de fournir ces informations. Le demandeur se voit accorder un délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité constatée ; en règle générale, ce délai n'est pas prorogé. Généralement, la notification d'irrégularité est adressée avant l'expiration

du délai accordé initialement pour produire les documents de priorité (trois mois à compter de la date de réception de la revendication de priorité). Dans ce cas, le délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité est calculé à partir de la date d'expiration du délai initial prévu pour la production des documents de priorité. Conformément à la décision n° EX-03-5, il n'est pas nécessaire de produire des copies certifiées conformes. De simples accusés de réception de dépôt ne comportant pas toutes les informations nécessaires à l'examen de la revendication de priorité (ne contenant par exemple que les numéros de classe des produits et des services de la demande antérieure et non la version complète indiquant tous les produits et services) ne sont pas acceptables.

14.5 Langue de la demande antérieure

Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'UE, l'Office invite le demandeur à déposer une traduction dans un délai de trois mois. Le délai de dépôt de la traduction peut être prorogé à la requête du demandeur. La prorogation ne peut cependant excéder deux mois.

14.6 Vérification de la date de priorité après modification de la date de dépôt

En cas de modification de la date de dépôt de la demande de marque communautaire, l'Office doit vérifier que la nouvelle date de dépôt est toujours comprise dans les six mois qui suivent la revendication de priorité.

14.7 Traitement des irrégularités liées à l'examen de la priorité

Si la première demande n'est pas identique à la demande de marque communautaire, si le numéro de dépôt du premier dépôt n'est pas indiqué, si la priorité est revendiquée tardivement (c'est-à-dire après la période de six mois ou plus de deux mois après le dépôt de la demande de marque communautaire), ou si les documents de priorité ne sont pas acceptables (c'est-à-dire qu'ils ne satisfont pas aux exigences relatives au pays du premier dépôt et à la triple identité), une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lequel se voit accorder un délai de deux mois pour présenter des observations ou remédier à l'irrégularité constatée.

Si une traduction est requise, l'Office en informe le demandeur en lui adressant une notification d'irrégularité et en fixant un délai de trois mois.

Si le demandeur ne répond pas ou ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti, l'Office informe le demandeur de la perte de son droit et fixe un délai de deux mois pendant lequel le demandeur peut demander une décision formelle susceptible de recours en la matière.

Si le demandeur demande formellement une décision dans le délai imparti, l'Office rend une décision formelle sur la perte du droit.

14.8 Exemples de revendications de priorité

14.8.1 Premier dépôt

Dans l'exemple suivant, la priorité ne peut être revendiquée sur un premier dépôt en Somalie. En effet, la Somalie n'est pas partie à la convention de Paris, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité confirmé par la Commission de l'UE. Par conséquent, c'est le premier dépôt en Italie qui est retenu pour la revendication de priorité, l'autre dépôt ne pouvant être pris en considération.

Premier dépôt	Pays	Produits/services	MC déposée	Produits/services
Le 5 avril	Somalie	Voitures, T-shirts		Voitures, T-shirts
Le 7 juillet	Italie	Voitures, T-shirts	Le 2 octobre	Voitures, T-shirts

Dans l'exemple suivant, les deux demandes de marques antérieures ont été déposées pour exactement les mêmes produits. La revendication de priorité fondée sur la demande grecque doit être rejetée car la marque a été demandée antérieurement en Espagne ; dès lors, la demande grecque n'est plus un premier dépôt.

Premier dépôt	Pays	Produits/services	MC déposée	Produits/services
Le 6 avril	Espagne	Fromage, vin		Fromage, vin
Le 7 avril	Grèce	Fromage, vin	Le 4 octobre	Fromage, vin

14.8.2 Comparaison des marques

Exemples de revendications de priorité acceptables	
Demande de marque communautaire (marque verbale) EVAL	Revendication de priorité (marque verbale) EVAL
Demande de marque communautaire (marque verbale) Luna	Revendication de priorité (marque verbale) Luna
Demande de marque communautaire (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)  La revendication est acceptable car la description de la marque du premier dépôt précise : «La couleur n'est pas revendiquée comme une caractéristique de la marque ».

Exemples de revendications de priorité inacceptables	
Demande de marque communautaire (couleur en tant que telle) 	Revendication de priorité (couleur en tant que telle) 

Exemples de revendications de priorité inacceptables	
Demande de marque communautaire (marque verbale) Chocolate Dream	Revendication de priorité (marque verbale) Chocalate Dream
Demande de marque communautaire (marque figurative)  (demandée sans couleur de fond)	Revendication de priorité (marque figurative) 

Autres exemples de marques verbales			
Première marque	Demande de marque communautaire	identique	non identique
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy + Reed		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy and Reed		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy & Reed	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy & REED	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale PERCY & REED	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale <i>Percy & Reed</i>	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPeYe	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale PopEye	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POP-EYE		X
Marque verbale: POPEYE	Marque verbale: POP EYE		X
Marque verbale POPEYE®	Marque verbale POPEYE	X*	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPEYE*		X

Autres exemples de marques verbales			
Première marque	Demande de marque communautaire	identique	non identique
* Les symboles TM et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

Exemples d'identité entre des signes figuratifs par rapport à des marques verbales			
Première marque	Demande de marque communautaire	identique	non identique
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (marque figurative dans une police de caractères standard)	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (mots occupant plusieurs lignes)		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (revendication de couleur)		X

Autres exemples de marques figuratives			
Première marque	Demande de marque communautaire	identique	non identique
			X
			X
		X	
* Les symboles TM et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

14.8.3 Comparaison des produits et services

Le premier exemple ci-dessous illustre la situation la plus usuelle : la demande antérieure correspond entièrement à la demande de marque communautaire.

Premier dépôt	Pays	P&S	MC déposée	P&S de la MC
Le 5 avril	Royaume-Uni	Chapeaux, chaussures	Le 1 ^{er} octobre	Chapeaux, chaussures

Dans l'exemple suivant, les deux revendications de priorité peuvent être acceptées puisque le numéro de demande XY 1234 est le premier dépôt pour des « voitures » et que le numéro de demande XY 1235 est le premier dépôt pour des « avions ».

Premier dépôt	Pays	Demande JP n°	P&S	MC déposée	P&S de la MC
Le 5 avril	Japon	XY 1234	Voitures		
Le 5 avril	Japon	XY 1235	Avions	Le 2 octobre	Voitures, avions

Dans l'exemple suivant, la revendication de priorité concerne des « chapeaux » et des « chaussures » qui sont communs au premier dépôt et à la demande de marque communautaire. Aucune priorité ne sera valable en ce qui concerne les « sacs ».

Premier dépôt	Pays	P&S	MC déposée	P&S de la MC
Le 5 avril	États-Unis	Voitures, chapeaux, chaussures	Le 1 ^{er} octobre	Chapeaux, chaussures, sacs

Dans le dernier exemple, la priorité est revendiquée pour les premiers dépôts en France, au Canada et en Chine. La demande de marque communautaire a été déposée dans les six mois suivant chaque premier dépôt et les revendications de priorité seront acceptées, même si, en ce qui concerne les « chapeaux », la demande canadienne ne constitue pas un premier dépôt (les « chapeaux » apparaissent en effet dans la demande française déposée antérieurement). Après comparaison des dates et des listes de produits et services des trois priorités, les revendications de priorité seront acceptées.

Premier dépôt	Pays	P&S	MC déposée	P&S de la MC
Le 5 avril	France	Chapeaux, chaussures		
Le 6 avril	Canada	Voitures, chapeaux, bière	Le 5 octobre	
Le 7 avril	Chine	Vin, services de télécommunication		Chapeaux, chaussures, voitures, bière, vin, services de télécommunication

14.8.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série

On entend par « marques de série » (ou « série de marques ») plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu'en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif. Si le règlement sur la marque communautaire interdit le dépôt de marques de série, certains offices nationaux (comme le Royaume-Uni, l'Australie, etc.) l'autorisent. Une série de marques déposée dans une même demande peut contenir de nombreuses marques très similaires. Lorsque le premier dépôt consiste en une série de marques, deux ou plus de deux représentations légèrement différentes des marques sont visibles. La revendication de priorité est acceptable en ce qui concerne la reproduction qui est identique à celle montrant la marque demandée en tant que marque communautaire.

Exemples de revendications de priorité fondées sur des marques de série		
Premier dépôt	Marque communautaire	Revendication de priorité acceptable
Série de marques 		Oui
Série de marques Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Oui

14.8.5 Revendiquer la priorité de marques tridimensionnelles ou « autres »

Certains offices nationaux de la propriété intellectuelle n'autorisent pas le dépôt de plus de quatre représentations dans le cas de marques tridimensionnelles ou autres.

Si une demande de marque communautaire revendique la priorité d'un tel premier dépôt et que six (ou plus dans le cas des « autres » marques) représentations/perspectives de la marque sont déposées avec la demande de marque communautaire, les marques en question seront tout de même considérées comme identiques dès lors que les présentations du premier dépôt coïncident avec une partie de ce qui a été transmis pour la demande de marque communautaire et que l'objet est incontestablement identique.

14.8.6 Revendications de priorité portant sur des marques collectives

La priorité peut être revendiquée sur une marque collective lors du dépôt d'une demande de marque communautaire individuelle et vice versa.

15 Priorité d'exposition

Règle 3, paragraphe 3, du REMC

La priorité d'exposition consiste à revendiquer comme date de priorité de la demande de marque communautaire la date à laquelle les produits ou services couverts par la demande de marque communautaire ont été présentés au cours d'une exposition officiellement reconnue sous la marque telle qu'elle a été déposée. Le demandeur peut revendiquer la priorité d'exposition dans les six mois qui suivent la première présentation. Les preuves de l'exposition doivent être déposées.

Tout comme la « priorité de convention », la priorité d'exposition peut être revendiquée soit dans la demande, soit postérieurement au dépôt de la demande de marque communautaire. Lorsque le demandeur souhaite revendiquer une priorité d'exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, mentionnant le nom de l'exposition et la date de première présentation des produits ou services, doit être fournie dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de priorité, le demandeur doit fournir à l'Office une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité compétente. Cette attestation doit établir que la marque a été effectivement utilisée pour les produits ou services, mentionner la date d'ouverture de l'exposition ainsi que la date de la première utilisation publique si celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. L'attestation doit être accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée.

La priorité peut uniquement être accordée lorsque la demande de marque communautaire est déposée dans les six mois qui suivent la première présentation lors d'une exposition reconnue, c'est-à-dire une exposition mondiale au sens de la convention du 22 novembre 1928. Ces expositions sont très rares et l'article 33 ne confère pas de protection dans le cas d'une présentation dans d'autres expositions nationales. La liste des expositions est consultable sur le site internet du Bureau international des expositions de Paris: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

En ce qui concerne la triple identité de la marque, le demandeur ainsi que la liste des produits et services, les mêmes critères s'appliquent que pour la « priorité de convention » visée au paragraphe 14 ci-dessus.

Si l'Office ne soulève pas d'objection, la revendication de priorité est inscrite au dossier et apparaît dans la base de données en ligne. Aucune confirmation expresse n'est adressée au demandeur.

La revendication peut être implicite. Lorsque la demande ne comporte aucune indication concernant la revendication, la production des documents de priorité d'exposition (dans le délai de deux mois) est réputée constituer une déclaration de priorité.

16 Ancienneté

Article 34 du RMC

Règle 8, Règle 28 et Règle 96, paragraphe 2, du REMC

Communication n° 2/00, décision n° EX-03-5 et décision n° EX-05-05 du président de l'Office

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

Le seul effet de l'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Ainsi, la demande de marque communautaire représente une consolidation des enregistrements nationaux antérieurs. Lorsque le demandeur se prévaut de l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques nationales enregistrées antérieurement, et que la revendication d'ancienneté est acceptée, il peut décider de ne pas renouveler les enregistrements nationaux antérieurs tout en restant dans la même position que si la marque antérieure avait continué à être enregistrée dans les États membres dans lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

L'ancienneté visée à l'article 34 du RMC doit être revendiquée avec la demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Les documents à l'appui de la revendication doivent être produits dans les trois mois qui suivent la revendication. La revendication de l'ancienneté peut être implicite. Si le demandeur transmet uniquement les documents relatifs aux enregistrements antérieurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de marque communautaire, l'Office considère ces documents comme une revendication d'ancienneté concernant les enregistrements antérieurs en question.

L'ancienneté peut être revendiquée non seulement pour des enregistrements nationaux antérieurs, mais aussi pour un enregistrement international produisant ses effets dans un pays de l'UE. Toutefois, aucune revendication d'ancienneté n'est possible pour un enregistrement de marque communautaire antérieur ou pour des enregistrements locaux, même si le territoire fait partie de l'Union européenne (comme Gibraltar).

16.1 Inscription de l'ancienneté

Afin de pouvoir gérer correctement les anciennetés, toutes les anciennetés inscrites dans le système doivent avoir le même format que celui qui est utilisé dans les bases de données des offices nationaux.

Par conséquent, lors de la vérification de l'ancienneté, l'Office doit vérifier si le format de l'ancienneté correspond bien au format utilisé au niveau national.

16.2 Examen de l'ancienneté

Une revendication valable comporte :

1. l'État membre ou les États membres de l'UE dans ou pour lesquels la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est enregistrée ;
2. la date de dépôt de l'enregistrement pertinent ;
3. le numéro de l'enregistrement pertinent ;
4. les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

La revendication doit être étayée par une copie de l'enregistrement pertinent. Si la copie de l'enregistrement pertinent n'est pas produite avec la revendication d'ancienneté, l'Office consulte le site internet de l'office national pour déterminer si les informations pertinentes sont disponibles en ligne. Si les informations nécessaires pour accorder la revendication d'ancienneté ne sont pas consultables en ligne, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui demandant de fournir ces informations. La preuve à l'appui de la revendication d'ancienneté doit être une copie (une simple photocopie suffit) du certificat d'enregistrement et/ou de renouvellement, un extrait du registre ou du journal officiel publié par l'office national pertinent, ou un extrait ou une impression d'une base de données officielle. Les extraits et impressions de bases de données privées ne sont pas acceptés. Parmi les extraits qui ne sont pas acceptés, on peut citer notamment DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK ou COMPUMARK, SAEGIS.

En ce qui concerne l'exigence de triple identité (même titulaire, même marque et mêmes produits et services), il incombe au demandeur de s'assurer que ces exigences sont remplies. L'Office examinera uniquement si les marques sont identiques. Les deux autres conditions – titulaire, produits et services – ne seront pas examinées.

L'ancienneté peut uniquement être revendiquée pour un **enregistrement** antérieur et non pour une demande antérieure. Lorsque l'ancienneté est revendiquée aux termes de l'article 34 du RMC, l'Office doit s'assurer, d'une part, que la marque antérieure était enregistrée au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, et, d'autre part, que l'enregistrement antérieur ne s'était pas éteint au moment du dépôt de la revendication (pour la durée de protection des marques nationales, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure). Si l'enregistrement antérieur s'était éteint au moment du dépôt de la revendication, l'ancienneté ne peut pas être revendiquée, même si la législation nationale pertinente en matière de marques prévoit un délai de grâce de six mois pour le renouvellement. Bien que certaines législations nationales prévoient un délai de grâce, si le renouvellement n'est pas acquitté, la marque est réputée ne pas être enregistrée à compter de la date à laquelle elle devait être renouvelée. Dès lors, la revendication n'est pas acceptable, à moins que le demandeur ne prouve qu'il ait renouvelé le ou les enregistrements antérieurs.

L'ancienneté peut également être revendiquée après l'enregistrement de la marque communautaire aux termes de l'article 35. Pour de plus amples renseignements, voir le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d'un enregistrement.

Dans le contexte d'un **élargissement** de l'UE, les points suivants doivent être pris en considération. Lorsqu'une marque nationale d'un nouvel État membre, ou un enregistrement international produisant ses effets dans ce nouvel État membre, a été enregistrée avant que la revendication d'ancienneté ne soit effectuée, **l'ancienneté peut être revendiquée même si la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la marque communautaire à laquelle se rapporte la revendication d'ancienneté est antérieure à la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la marque nationale/l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre concerné.** En effet, la marque communautaire en cause ne produit ses effets dans le nouvel État membre qu'à compter de la date d'adhésion. La marque nationale/l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre pour lequel l'ancienneté est revendiquée est donc « antérieur(e) » à la marque communautaire au sens de l'article 35 du RMC, **pour autant que** la marque nationale/l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre bénéficie d'une date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement **antérieure à la date d'adhésion.**

Exemples de revendications d'ancienneté acceptables pour de nouveaux États membres			
Marque communautaire	Date de dépôt	Pays de la revendication d'ancienneté	Date de dépôt du droit antérieur
2 094 860 TESTOCAPS	20.2.2001	Chypre	28.2.2001
2 417 723 PEGINTRON	19.10.2001	Hongrie	8.11.2001
352 039 REDIPEN	2.4.1996	Bulgarie	30.4.1996
7 037 307 HydroTac	17.7.2008	Croatie	13.10.2009

Explication : En tout état de cause, même si la date de dépôt de la demande de marque communautaire est antérieure à la date de dépôt de la marque pour laquelle l'ancienneté est revendiquée, étant donné que tous les pays concernés ont adhéré à l'Union européenne après la date de dépôt de la demande de marque communautaire (c'est-à-dire le 1^{er} mai 2004 pour Chypre et la Hongrie, et le 1^{er} janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie), et que c'est à compter de cette date que la demande de marque communautaire jouit d'une protection dans ces États membres, l'ancienneté peut être revendiquée pour toutes les marques nationales déposées avant la date d'adhésion.

Si la revendication d'ancienneté est recevable, l'Office l'accepte et – une fois que la demande de marque communautaire a été enregistrée – en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMC).

16.3 Identité des signes

La comparaison de la représentation des marques suit les lignes directrices et les exemples indiqués au paragraphe 14 ci-dessus en ce qui concerne les revendications de priorité. Les marques verbales sont généralement examinées sans tenir compte de la typographie dans laquelle elles sont enregistrées. Lorsque l'Office vérifie l'identité de marques verbales, il ne soulève pas d'objection si, par exemple, une marque est en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules. L'ajout ou la suppression d'une simple lettre dans une marque verbale suffit pour que les marques ne soient pas considérées comme identiques. Pour ce qui concerne les marques figuratives, l'Office

soulève une objection si l'apparence des marques est caractérisée par une différence manifeste (voir les arrêts du 19 janvier 2012, « justing », T-103/11, point 17, et du 20 février 2013, « Medinet », T-378/11).

16.4 Produits et services

Les demandeurs peuvent revendiquer l'ancienneté pour une partie des produits et des services du ou des enregistrements antérieurs. En pratique, la revendication d'ancienneté est valable dès lors qu'il y a chevauchement entre les produits et les services visés dans la demande de marque communautaire et ceux couverts par l'enregistrement invoqué. Le demandeur n'est pas tenu de spécifier ces produits et services et peut simplement revendiquer « l'ancienneté pour tous les produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où ils figurent également dans la demande de marque communautaire » (revendication générique d'ancienneté).

16.5 Traitement des irrégularités liées à l'examen de l'ancienneté

Si la revendication n'est pas valable, si l'enregistrement antérieur n'est pas identique à la demande de marque communautaire, si l'ancienneté est revendiquée tardivement (c'est-à-dire après le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de marque communautaire), ou si les documents d'ancienneté ne sont pas acceptables et que les informations pertinentes ne sont pas consultables en ligne, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées dans le délai imparti par l'Office, le demandeur est informé par écrit de la perte de son droit. Dans le même temps, le demandeur est informé qu'il peut demander une décision formelle dans les deux mois qui suivent la notification.

Si le demandeur demande formellement une décision dans le délai imparti, l'Office rend une décision formelle sur le rejet de la revendication d'ancienneté.

16.6 Exemples de revendications d'ancienneté

Exemple d'une revendication d'ancienneté acceptable	
Demande de marque communautaire (marque verbale) CELOTAPE	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Celotape

Exemples de revendications d'ancienneté inacceptables	
Demande de marque communautaire: 9 817 735 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative) 
Demande de marque communautaire (marque verbale) Daisys Gingerbread	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Daisy's Gingerbread
Demande de marque communautaire (marque verbale) Great changes in education PLC	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Grate changes in education PLC
Demande de marque communautaire (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative) 

17 Transformation

La transformation est un mécanisme légal instauré par le protocole de Madrid pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans entre l'enregistrement international et la marque de base. Dans le cas où l'enregistrement international désignant l'UE est annulé à la demande de l'office d'origine en ce qui concerne la totalité ou une partie des produits et services, le titulaire de l'enregistrement international peut déposer une demande de marque communautaire pour l'enregistrement de la même marque en ce qui concerne les produits et les services qui ont été annulés. Cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de désignation de l'UE dans l'enregistrement international et bénéficiera de la même priorité, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements concernant la transformation, voir le Manuel, partie M, Marques internationales.

18 Modification de la demande de marque communautaire

Articles 43 et 44 du RMC Règle 3 et Règle 13, point a), du REMC

Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits et services qu'elle désigne. Les autres modifications ont pour seul objet de corriger certaines erreurs.

Toute modification demandée le jour même du dépôt de la demande de marque communautaire est acceptée.

Cette partie des Directives porte uniquement sur la pratique de l'Office concernant la modification de la représentation de la marque. Pour de plus amples renseignements sur le retrait ou les limitations, voir le Manuel, partie B, Examen, section 1, Procédure.

18.1 Modification de la représentation de la marque

La pratique de l'Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives :

- l'erreur doit être manifeste **ET**
- la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée.

Même si la modification n'est pas substantielle, l'Office n'acceptera pas la modification dès lors que l'erreur n'est pas manifeste.

Dans les cas où le positionnement souhaité de la marque n'est pas évident, la représentation de la marque doit indiquer la position correcte en ajoutant le mot « haut » sur la reproduction du signe. Lorsque la demande est déposée par voie électronique, le positionnement inhabituel peut être indiqué dans la description de la marque.

Lorsque le positionnement souhaité de la marque n'est pas évident (par exemple, si une marque contenant un élément verbal est déposée dans une position verticale) et qu'il n'y a pas d'indication du positionnement visé dans la demande, le demandeur est autorisé à modifier la position de la marque à sa requête. En effet, le positionnement inhabituel de la marque est considéré comme une erreur manifeste.

Si une revendication de priorité ou d'ancienneté est déposée en même temps que la demande de marque communautaire, une erreur manifeste peut être prouvée en comparant la marque « correcte » figurant dans la revendication avec la marque indiquée dans la demande de marque communautaire. Toutefois, si la revendication de priorité ou d'ancienneté est déposée après la demande de marque communautaire, aucune preuve de ces revendications ne peut être prise en considération.

Si l'erreur est manifeste, la marque doit ensuite être examinée selon le critère suivant, qui consiste à déterminer si la modification demandée altère de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée.

Exemple de modification acceptable	
MC 546 010 Marque déposée en tant que « TOPFLOW »	Modification proposée « TOP FLOW »
Dans le formulaire de demande, le demandeur a revendiqué la priorité de la marque «TOP FLOW» ; il était donc évident qu'une erreur typographique avait été commise. La modification n'a pas été considérée comme constituant une altération substantielle de la marque, étant donné que l'ajout d'un espace entre les mots « TOP » et « FLOW » n'altère pas la signification et la prononciation de la marque et que l'impact visuel de la modification est faible (décision du 5 août 2002, « TOP FLOW », R 851/1999-2).	

Exemples de modifications inacceptables	
MC 321 109 Marque déposée en tant que « RANIER »	Modification proposée « RAINIER »
Cette modification ne sera pas autorisée car la correction montre l'ajout d'une autre lettre « I » qui modifierait de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée. « RANIER » et « RAINIER » sont deux mots différents.	
MC 6 013 668 Marque déposée en tant que « ELECTROLITIC BOLUS »	Modification proposée « ELECTROLITYC BOLUS »
Cette modification ne sera pas autorisée car l'orthographe anglaise correcte de ce mot est « ELECTROLYTIC ». En conséquence, la marque telle qu'elle a été déposée contenait 1 lettre erronée, alors que la proposition de modification contiendrait 2 lettres erronées. Cette modification altérerait la marque de façon substantielle et est donc inacceptable.	

Dans le cas des éléments figuratifs, seuls les éléments d'importance mineure peuvent être modifiés. Ces modifications font l'objet d'un examen au cas par cas. Le fait de donner un « nouvel aspect » à une marque figurative (pratique courante dans l'industrie qui consiste à adapter de temps en temps l'apparence d'une marque figurative aux tendances actuelles en matière de design et de mode) n'est pas autorisé.

MC 6 538 524 MC telle qu'elle a été déposée	Modification proposée
	
Le demandeur a déposé une revendication de priorité avec la demande de marque communautaire qui montrait que le premier dépôt consistait en la représentation unique de la marque. En outre, la demande de marque communautaire contenait une description de la marque qui décrivait la représentation unique, et non les deux images qui avaient été déposées. Dès lors, l'erreur a été considérée comme manifeste. La demande de modification a cependant été rejetée, car la modification altérerait de façon substantielle la marque par rapport à celle qui était déposée.	

Indépendamment des exemples et des principes susmentionnés, toute altération de la marque qui serait admissible après l'enregistrement est également admissible au regard d'une demande de marque communautaire.

En ce qui concerne les altérations d'une marque communautaire enregistrée, veuillez vous reporter au Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, section 1, Modification d'un enregistrement.

19 Transformation

Article 112, paragraphe 1, et article 113, paragraphe 1, du RMC Règle 44, paragraphe 1, point f), du REMC

Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut demander la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire enregistrée. Pour de plus amples informations sur la transformation, voir les Directives, partie E, section 2, Transformation.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

Table des matières

1	Principes généraux	4
1.1	Objection motivée	4
1.2	Dialogue avec le demandeur	4
1.3	Critères européens.....	5
1.4	Critères non pertinents	6
1.4.1	Terme non utilisé	6
1.4.2	Impératif de disponibilité	6
1.4.3	Monopole de fait	6
1.4.4	Double signification	7
1.5	Portée des objections sur les produits et services.....	7
1.6	Opportunité de l'objection	8
1.7	Déclarations de renonciation.....	8
1.8	Lien entre plusieurs motifs de refus	9
2	Motifs absolus (article 7 du RMC)	9
2.1	Représentation graphique [article 7, paragraphe 1, point a), du RMC] ..	9
2.1.1	Remarques générales	9
2.1.2	Exemples de demandes de marques refusées ou acceptées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a)	10
2.1.2.1	Odeurs/marques olfactives.....	10
2.1.2.2	Marques gustatives	11
2.1.2.3	Marques sonores.....	11
2.1.2.4	Marques de mouvement.....	11
2.1.2.5	Combinaison informe de deux couleurs ou plus « sous toute représentation »	12
2.1.2.6	Descriptions ambiguës et contradictoires non cohérentes avec la nature du signe.....	13
2.1.3	Lien avec d'autres dispositions du RMC	13
2.2	Caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), du RMC)	13
2.2.1	Remarques générales	13
2.2.2	Éléments verbaux.....	14
2.2.3	Titres de livres	16
2.2.4	Couleurs	16
2.2.4.1	Couleurs seules.....	17
2.2.4.2	Combinaisons de couleurs	17
2.2.5	Lettres uniques	19
2.2.5.1	Considérations générales.....	19
2.2.5.2	Exemples.....	20
2.2.6	Slogans : apprécier le caractère distinctif.....	20
2.2.7	Éléments figuratifs simples.....	23
2.2.8	Éléments figuratifs ordinaires	25
2.2.9	Symboles typographiques	25
2.2.10	Pictogrammes.....	26
2.2.11	Étiquettes courantes/non distinctives	27
2.2.12	Marques tridimensionnelles.....	28
2.2.12.1	Remarques préliminaires.....	28

2.2.12.2	Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes.....	29
2.2.12.3	Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes.....	29
2.2.12.4	Forme de l'emballage.....	32
2.2.13	Marques de motif.....	34
2.2.14	Marques de position.....	37
2.3	Caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, point c), du RMC).....	38
2.3.1	Remarques générales.....	38
2.3.1.1	La notion de caractère descriptif.....	38
2.3.1.2	Le critère de référence.....	39
2.3.1.3	Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.....	40
2.3.2	Marques verbales.....	42
2.3.2.1	Marque composée d'un seul terme.....	42
2.3.2.2	Combinaisons de mots.....	43
2.3.2.3	Fautes d'orthographe et omissions.....	44
2.3.2.4	Abréviations et acronymes.....	45
2.3.2.5	Slogans.....	46
2.3.2.6	Termes géographiques.....	47
2.3.2.7	Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services.....	50
2.3.2.8	Lettres uniques et chiffres.....	53
2.3.2.9	Noms de couleurs.....	55
2.3.2.10	Noms de variétés végétales.....	56
2.3.3	Marques figuratives.....	57
2.3.4	Seuil figuratif.....	59
2.3.4.1	Remarques préliminaires.....	59
2.3.4.2	Éléments verbaux stylisés.....	60
2.3.4.3	Éléments verbaux combinés à d'autres éléments figuratifs.....	62
2.4	Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMC].....	67
2.4.1	Remarques générales.....	67
2.4.2	Moment où un terme devient usuel.....	67
2.4.3	Appréciation des termes usuels.....	68
2.4.4	Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC en rapport avec les noms de variétés végétales.....	68
2.5	Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits [article 7, paragraphe 1, point e), du RMC].....	69
2.5.1	Remarques générales.....	69
2.5.2	Forme imposée par la nature du produit.....	71
2.5.3	Forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.....	72
2.5.4	Forme qui donne une valeur substantielle au produit.....	75

1 Principes généraux

1.1 Objection motivée

Lorsque l'examineur estime qu'il existe un motif absolu de refus, il doit émettre une objection motivée dans laquelle il indique chacun des motifs de refus identifiés et donne une argumentation claire et précise pour chaque motif séparément. La fragmentation ou la communication par étapes des objections sont à éviter. En d'autres termes, chacun des motifs de refus doit être associé à une motivation propre. Dans de nombreux cas, certains motifs de refus, par exemple, le caractère distinctif et le caractère descriptif, se chevauchent. Mais même dans ce cas, les motifs doivent être motivés séparément. Par exemple, lorsqu'il s'avère qu'une marque verbale a un contenu sémantique qui la rend contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il faut mentionner clairement si l'absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.

Pour qu'une marque communautaire soit refusée, il suffit que l'un des motifs mentionnés à l'article 7 du RMC existe dans une partie de l'Union européenne. Toutefois, il est recommandé aux examinateurs d'indiquer, à ce stade, tous les motifs de refus applicables.

Parfois, certains arguments exposés par le demandeur ou une limitation (retrait partiel) de la liste des produits et services entraînent l'application d'autres motifs de refus. Il est rappelé aux examinateurs que si le rejet de la demande de marque communautaire se base sur de nouveaux motifs de refus ou de nouveaux arguments, la partie concernée doit avoir la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

1.2 Dialogue avec le demandeur

Durant la procédure d'examen, l'examineur doit privilégier le dialogue avec le demandeur.

À tous les stades de la procédure, l'examineur doit veiller à tenir compte des observations présentées par le demandeur et, parallèlement, examiner, de sa propre initiative, les nouveaux faits ou arguments qui plaident en faveur de l'acceptation de la marque, sachant que la demande ne peut être refusée que si, au moment de prendre sa décision, l'examineur est convaincu du bien-fondé de l'objection.

Si le demandeur n'a présenté aucune observation et si l'examineur n'a, de sa propre initiative, identifié aucun motif susceptible de modifier son opinion, la demande est rejetée au moyen d'une notification reprenant la ou les notification(s) d'objection initiale(s), déclarant la demande rejetée et indiquant la possibilité de former un recours. Limiter la décision finale à un refus pour les « motifs exposés dans l'objection » n'est pas acceptable.

Si le demandeur conteste les motifs exposés dans la notification initiale, la notification du refus doit d'abord réitérer la motivation initiale puis répondre aux arguments du demandeur. Si l'examineur est amené à présenter de nouveaux faits ou arguments pour étayer une décision de refus, il doit donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur ces nouveaux faits et arguments avant de prendre sa décision finale.

Lorsque le demandeur tente de surmonter l'objection en limitant la liste des produits et services, il se peut que cette limitation donne lieu à nouveau motif de refus (par exemple, un caractère trompeur venant s'ajouter au caractère descriptif). Dans ce cas, l'examineur doit émettre une nouvelle notification d'objection, de manière à donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur tous les motifs de refus jugés pertinents.

Une spécification de produits ou services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 114), par exemple, par rapport à la marque « Théâtre », une liste qui spécifie « livres, à l'exception des livres concernant le théâtre », ne doit pas être acceptée. Par contre, les limitations formulées d'une manière positive peuvent normalement être acceptées telles que « livres de chimie ».

En ce qui concerne la preuve d'un caractère distinctif acquis par la marque (article 7, paragraphe 3, du RMC), le demandeur peut revendiquer que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage et présenter des preuves de l'usage pertinentes. Le demandeur doit envoyer lesdites preuves après avoir reçu la notification d'objection et avant que l'examineur prenne une décision définitive. À cet égard, le demandeur peut présenter une demande de prorogation de délai après la notification d'objection conformément à la règle 71 du REMC. Si l'examineur a l'intention d'accepter la marque sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMC, aucune notification de refus ne doit être envoyée. Si, en dépit des preuves de l'usage présentées, l'examineur décide que la demande de marque communautaire (MC) tombe encore sous le coup des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du RMC, car les preuves ne sont pas convaincantes, la notification de refus doit mentionner la possibilité de former un recours devant les chambres. La notification doit également exposer les arguments pour lesquels la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMC et communiquer séparément les raisons pour lesquelles la revendication du caractère distinctif acquis n'est pas accueillie.

1.3 Critères européens

L'article 7, paragraphe 1, du RMC est une disposition européenne et doit être interprété sur la base d'une norme européenne commune. Il serait incorrect d'appliquer des critères différents en matière de caractère distinctif sur la base de traditions nationales différentes ou d'appliquer des normes différentes - plus indulgentes ou plus strictes - en matière d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs selon le pays concerné.

Toutefois, l'article 7, paragraphe 2, du RMC exclut l'enregistrement d'une marque dès lors qu'un motif de refus s'applique, ne fût-ce que dans une partie de l'Union européenne.

Cela signifie que pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. En ce qui concerne d'autres langues, une objection sera soulevée si la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMC dans une langue comprise par une partie significative du public concerné dans au moins une partie de l'Union européenne (voir ci-dessous, le point 2.3.1.2 *Le critère de référence*, et l'arrêt du 13 septembre 2012, T-72/11, « Espetec », points 35 et 36).

Lorsque l'objection ne repose pas sur le contenu sémantique d'un terme, le motif de refus concerne normalement l'Union européenne dans son ensemble. Cependant, la perception du signe par le public pertinent, la pratique commerciale ainsi que l'utilisation des produits et services revendus peuvent varier dans certaines parties de l'Union européenne.

1.4 Critères non pertinents

Il est fréquent que les demandeurs exposent des arguments qui ont déjà été déclarés sans pertinence par les tribunaux. De tels arguments doivent par conséquent être rejetés en citant les extraits correspondants des arrêts en question.

1.4.1 Terme non utilisé

Le fait qu'une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence. L'examen de l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendus). Il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC qu'il est suffisant que la marque « puisse servir » à désigner les caractéristiques des produits et des services (voir l'arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01, « Doublemint », point 33).

1.4.2 Impératif de disponibilité

Il est fréquemment invoqué que les autres opérateurs n'ont pas besoin du terme faisant l'objet de la demande, qu'ils peuvent utiliser des indications plus directes et plus simples ou qu'ils ont à leur disposition des synonymes pour décrire les caractéristiques des produits. Il convient de rejeter tous ces arguments comme étant non pertinents.

Bien qu'il y ait un intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC à refuser l'enregistrement de termes descriptifs en tant que marques de manière à ce qu'ils restent librement disponibles pour tous les concurrents, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre une nécessité actuelle ou future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité (*kein konkretes Freihaltebedürfnis*) (voir l'arrêt du 04 mai 1999, C-108/97, « Chiemsee », point 35 ; l'arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 61).

L'argument de l'existence de synonymes ou d'autres manières encore plus habituelles d'exprimer la signification descriptive d'un signe est dès lors dénué de pertinence (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 42).

1.4.3 Monopole de fait

Le fait que le demandeur soit le seul opérateur à proposer les produits et les services pour lesquels la marque est descriptive est sans pertinence pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Toutefois, dans ce cas, le demandeur pourra invoquer avec plus de chances de succès le caractère distinctif acquis par l'usage.

1.4.4 Double signification

Il convient de rejeter l'argument, fréquemment avancé par les demandeurs, selon lequel les termes demandés ont plusieurs significations dont l'une n'est pas descriptive des produits/services : le fait qu'une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC (voir l'arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01, « Doublemint », point 32 ; confirmé par l'arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 97).

Puisque l'examen doit se concentrer sur les produits/services couverts par la demande, les arguments concernant d'autres significations possibles du ou des mot(s) composant la marque demandée (qui ne concernent pas les produits/services visés) sont sans pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, l'examen doit porter sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié dans son ensemble, et non sur les significations éventuelles de ses différents éléments examinés séparément (voir l'arrêt du 08 juin 2005, T-315/03, « Rockbass », point 56).

1.5 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus pertinents (absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique et caractère trompeur) doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués. Si une objection est soulevée, l'examineur doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, par rapport à chaque produit ou service revendiqué. Il suffit qu'un motif de refus s'applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir l'arrêt du 02 avril 2009, T-118/06, « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP », point 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir l'arrêt du 15 février 2007, C-239/05, « Kitchen company », point 38).

Une objection fondée sur le caractère descriptif s'applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la catégorie plus large qui contient (potentiellement du moins) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l'absence d'une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme « EuroHealth » doit être refusé pour l'ensemble des services de la catégorie « assurances », et non uniquement pour les services d'assurance maladie (voir l'arrêt du 07 juin 2001, T-359/99, « EuroHealth », point 33).

Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive apparaît pour une activité impliquant l'utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l'objection vaut pour tous ces produits et services (voir l'arrêt du 20 mars 2002, T-355/00, « TELE AID », point 38).

concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d'aide à distance aux automobilistes).

Il est possible de revendiquer des produits et services comme étant des produits ou des services auxiliaires, en ce sens qu'ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l'utilisation de ces derniers plus aisée. C'est typiquement le cas des documents et manuels d'instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple : véhicules et manuels d'instructions). Il en résulte que si la demande de MC est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

1.6 Opportunité de l'objection

Les objections doivent être soulevées le plus tôt possible et de la manière la plus complète possible. Toutefois, dans de rares cas, l'Office rouvrira d'office une procédure d'examen s'il s'avère que l'acceptation de la marque était clairement une erreur ou si, selon une nouvelle jurisprudence, les mêmes conclusions s'appliquent à une marque acceptée antérieurement (voir l'arrêt du 08 juillet 2004, T-289/02, « Telepharmacy Solutions »). Dans le cas des demandes de MC, ce peut être le cas à n'importe quel moment préalable à l'enregistrement, et donc même après la publication. Dans le cas d'enregistrements internationaux (EI) désignant l'UE, cela peut être le cas tant que le délai d'opposition (six mois après nouvelle publication) n'est pas ouvert (voir la règle 112, paragraphe 5, du REMC) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée. L'Office peut également rouvrir la procédure d'examen à la suite de la présentation d'observations par des tiers (voir l'article 40 du RMC).

1.7 Déclarations de renonciation

L'article 37, paragraphe 2, du RMC prévoit la possibilité que l'examineur demande, comme condition à l'enregistrement, qu'un élément d'une marque dépourvue de caractère distinctif fasse l'objet d'une déclaration de renonciation. Dans la pratique, les examinateurs n'auront en général pas recours à cette disposition. Si une marque est considérée comme n'étant ni exclusivement descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, elle sera généralement acceptée sans déclaration de renonciation. En règle générale, une telle déclaration ne contribuera pas à surmonter une objection fondée sur des motifs absolus.

Lorsqu'une marque consiste en une combinaison d'éléments qui sont tous manifestement dépourvus de caractère distinctif, aucune déclaration de renonciation n'est nécessaire pour les éléments individuels. Par exemple, si la marque d'une revue est « Alicante Local and International News », il n'est pas nécessaire que les éléments individuels qui la composent fassent l'objet d'une déclaration de renonciation.

Si la déclaration du demandeur ne surmonte pas les motifs de refus de l'enregistrement ou si le demandeur n'accepte pas la condition imposée, la demande doit être rejetée dans toute la mesure requise.

Lorsque le demandeur a joint une déclaration de renonciation concernant un élément non distinctif à sa demande, cette déclaration doit être conservée, même si

l'examineur ne la juge pas utile. **L'examineur doit refuser les déclarations de renonciation concernant des éléments distinctifs** étant donné qu'elles pourraient créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque.

1.8 Lien entre plusieurs motifs de refus

Une objection et toute décision de refus ultérieure doivent mentionner tous les motifs de refus pertinents. Chacun des motifs de refus doit être motivé séparément. En particulier, pour éviter toute confusion quant au fondement du refus sur l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ou sur l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, ou sur les deux, il convient de présenter chacun de ces motifs de refus sous un intitulé séparé. Si le demandeur modifie la liste des produits et services de sorte qu'un nouveau motif de refus devient pertinent, il y a lieu de soulever une objection fondée sur ce nouveau motif. C'est le cas, par exemple, lorsque le demandeur limite la liste des produits et des services revendiqués d'une manière telle que la marque acquiert un caractère trompeur. Si plusieurs motifs de refus sont invoqués, le demandeur doit les surmonter tous, étant donné qu'une décision de refus peut se fonder sur un seul motif de refus (voir l'arrêt du 19 septembre 2002, C-104/00 P, « Companyline », point 28).

Les points suivants des présentes directives abordent chaque sous-section distincte de l'article 7, paragraphe 1, du RMC par ordre alphabétique, commençant à l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC et terminant à l'article 7, paragraphe 1, point k). Ils sont suivis d'une section concernant le caractère distinctif acquis en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du RMC, et d'un dernier point traitant des marques collectives.

2 Motifs absolus (article 7 du RMC)

2.1 Représentation graphique [article 7, paragraphe 1, point a), du RMC]

2.1.1 Remarques générales

Cette section reflète l'obligation de l'OHMI de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 du RMC. Aux termes dudit article, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, l'article 4 du RMC établit deux exigences : le signe doit être susceptible a) de faire l'objet d'une représentation graphique, et b) de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

L'exigence de la représentation graphique vise à définir la marque en elle-même afin de déterminer l'étendue précise de la protection accordée par la marque enregistrée à son propriétaire. La jurisprudence a clairement établi qu'une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive sur la marque communautaire (DMC) - qui correspond à l'article 4 du RMC - doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, et que la représentation est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (voir l'arrêt du 12 décembre 2002, C-273/00,

« Sieckmann », points 46 à 55, et l'arrêt du 06 mai 2003, C-104/01, « Libertel », points 28 et 29).

En d'autres termes, un signe qui n'est pas susceptible d'une représentation graphique ne pourra être enregistré en tant que marque communautaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC.

La Cour de justice (ci-après la « Cour ») a par ailleurs souligné qu'un signe doit faire l'objet d'une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d'origine de la marque. La représentation a précisément pour objet d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe. Par conséquent, le moyen de la représentation graphique doit être non équivoque et objectif.

Si, par nature, le signe ne peut faire l'objet d'une représentation graphique, une description peut suffire pour autant qu'elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Par conséquent, les marques sonores peuvent être enregistrées sur la base d'une description, tandis que les odeurs ne peuvent être enregistrées (voir ci-dessous).

2.1.2 Exemples de demandes de marques refusées ou acceptées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a)

La liste d'exemples ci-dessous n'est pas exhaustive.

2.1.2.1 Odeurs/marques olfactives

Pour les marques olfactives, il n'existe actuellement aucun moyen de les représenter graphiquement de manière satisfaisante. En ce qui concerne une formule chimique, peu de personnes reconnaîtraient l'odeur en question dans une telle formule. En outre, le dépôt d'un échantillon d'une odeur ne constitue pas une représentation graphique au sens de l'article 4 du RMC, étant donné qu'un échantillon olfactif n'est pas suffisamment stable ou durable. En d'autres termes, les exigences de la représentation graphique d'une marque olfactive ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments (voir l'arrêt du 12 décembre 2002, C-273/00, « Sieckmann », points 69 à 73).

Il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur (voir l'arrêt du 27 octobre 2005, T-305/04, « Odeur de fraise mûre », point 34). Si, comme il résulte de l'arrêt *Sieckmann*, une description ne saurait représenter graphiquement des signes olfactifs susceptibles de faire l'objet d'une multitude de descriptions, il ne peut cependant pas être exclu que, dans l'avenir, un signe olfactif puisse éventuellement faire l'objet d'une description remplissant toutes les conditions de l'article 4 du RMC, tel qu'interprété par la jurisprudence (voir l'arrêt du 27 octobre 2005, T-305/04, « Odeur de fraise mûre », point 28).

Dans l'affaire précitée, ni la représentation graphique (d'une fraise rouge) ni la description verbale (« odeur de fraise mûre ») n'étaient considérées comme

remplissant les conditions fixées. L'odeur de fraise varie d'une variété à l'autre. Par conséquent, la description « odeur de fraise mûre », pouvant se référer à plusieurs variétés et, partant, à plusieurs odeurs distinctes, n'a été jugée ni univoque ni précise et n'a pas permis d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué. De même, l'image d'une fraise ne représente que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l'odeur revendiquée, et elle ne constitue donc pas une représentation graphique du signe olfactif.

2.1.2.2 Marques gustatives

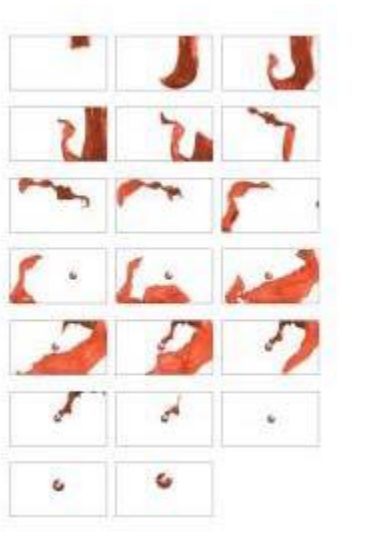
Les arguments mentionnés au point 2.1.2.1 ci-dessus s'appliquent de la même manière aux marques gustatives (voir la décision du 04 août 2003, R 120/2001-2, « The taste of artificial strawberry flavour »).

2.1.2.3 Marques sonores

Si une marque sonore consiste en de la musique, l'Office n'acceptera que la portée musicale traditionnelle comme représentation graphique du son demandé (conformément aux critères cités dans l'arrêt du 27 novembre 2003, C-283/01, « Shield Mark »). Toutefois, lorsque la marque consiste en un son non musical, une représentation graphique sous forme d'oscillogramme ou de sonagramme sera acceptable si elle est accompagnée du fichier sonore correspondant déposé par voie électronique (*e-filing*) (voir la décision du président EX-05-3 du 10 octobre 2005).

2.1.2.4 Marques de mouvement

Les marques de mouvement doivent également satisfaire à l'exigence de la représentation graphique. Dans sa décision du 23 septembre 2010, R 443/2010-2, « Red liquid flowing in sequence of stills », la deuxième chambre de recours a déclaré que lorsqu'un signe est défini par une représentation graphique et une représentation textuelle, si l'on veut que la représentation soit, entre autres, claire, précise, intelligible et objective, la description doit coïncider avec ce que l'on peut voir dans la représentation graphique. Dans cette affaire, l'examineur estimait que les images fournies dans la représentation, associées à la description, ne décrivaient pas clairement le mouvement, étant donné en particulier que la progression du mouvement entre les différentes images n'était pas suffisamment claire :



Toutefois, la deuxième chambre a estimé à cet égard que la représentation graphique et la description verbale étaient parfaitement compatibles et complémentaires. Le demandeur avait fourni un nombre suffisant d'images pour représenter clairement l'évolution du mouvement, ainsi qu'une description textuelle précise et détaillée de la progression, ne laissant donc aucun doute sur le concept de la marque de mouvement. Selon les critères fixés par la deuxième chambre, l'enregistrement d'une marque de mouvement ne peut être refusé en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC que lorsqu'une « personne raisonnablement attentive doit déployer des efforts intellectuels particulièrement élevés afin de comprendre en quoi consiste la marque ».

Aucune limite n'a été fixée et le nombre d'images dépend du mouvement concerné tant qu'elles remplissent les exigences de formalités. En ce qui concerne la description de la marque, sa teneur doit être précise et adaptée à la cohérence et à la complexité du mouvement afin de décrire le signe de manière adéquate et efficace.

2.1.2.5 Combinaison informelle de deux couleurs ou plus « sous toute représentation »

En vertu des arrêts « *Sieckmann* » et « *Libertel* », la combinaison informelle de deux couleurs ou plus « sous toute représentation » ne satisfait pas aux exigences de clarté et de constance d'une représentation graphique, qui sont des conditions pour remplir le rôle d'une marque (voir également la décision du 27 juillet 2004, R 730/2001-4, « JAUNE/BLEU/ROUGE »).

La simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la mention de deux ou plusieurs couleurs « sous toutes les formes imaginables » ne présentent pas les caractères de précision et de constance exigés par l'article 4 du RMC (voir l'arrêt du 24 juin 2004, C-49/02, « Couleurs bleu et jaune », point 34).

En outre, ces représentations admettraient de nombreuses combinaisons différentes, ce qui ne permettrait pas aux consommateurs de percevoir et de mémoriser une combinaison particulière et, partant, de répéter avec certitude un achat, ni aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de connaître l'étendue de la protection accordée au propriétaire de la marque. En conséquence, une représentation graphique de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de

manière prédéterminée et constante (voir l'arrêt du 14 juin 2012, T-293/10, « Sept carrés de couleurs différentes », point 50)

2.1.2.6 Descriptions ambiguës et contradictoires non cohérentes avec la nature du signe

Une description ambiguë et contradictoire n'est pas acceptable. En outre, la description doit être cohérente avec la nature du signe. Dans son arrêt du 14 juin 2012 dans l'affaire T-293/10 (« Sept carrés de couleurs différentes »), le Tribunal de première instance (ci-après le « Tribunal ») a estimé que la description de la marque (« Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que : i) les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes, et ii) chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux ») était trop difficile à comprendre :



2.1.3 Lien avec d'autres dispositions du RMC

Lorsque la marque est contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC, aucun autre examen relatif aux autres motifs de refus possibles, comme l'article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMC, n'est nécessaire.

L'article 7, paragraphe 3, du RMC prévoit que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en a été fait ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC.

2.2 Caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), du RMC)

2.2.1 Remarques générales

Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, signifie que le signe permet d'identifier le produit et/ou service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (voir l'arrêt du 29 avril 2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 32 ; l'arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02 P, point 42 ; l'arrêt du 08 mai 2008, C-304/06 P, point 66 ; et « Audi/OHMI », point 33). Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir l'arrêt du 29 avril 2001, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, point 33 ; l'arrêt du 08 mai 2008, C-304/06 P, point 67 ; et « Audi/OHMI », point 34) ; l'arrêt du 14 juin 2012, T-293/10, « Sept carrés de couleurs différentes » ; l'arrêt du 12 juillet 2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », point 23).

S'il est généralement accepté qu'un degré minimal de caractère distinctif suffit, il faut également tenir compte du fait que, pour posséder un caractère distinctif en tant que marque communautaire, la marque doit être distinctive au regard de l'Union européenne dans son ensemble.

Selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (voir l'arrêt du 12 juin 2007, T-190/05, « Twist & Pour », point 39).

Dans le même ordre d'idées, si un terme donné pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s'appliquerait pas une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il pourrait encore être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC au motif qu'il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. C'était le cas du terme « MEDI », qui a été considéré comme ne donnant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur appartenance générale au domaine médical (voir l'arrêt du 12 juillet 2012, T-470/09, « medi », point 22).

Une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC s'applique également aux cas où la structure lexicale utilisée, même si elle n'est pas correcte d'un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause. C'était le cas de la combinaison « ECO PRO », où l'élément laudatif « PRO » est placé après l'élément descriptif « ECO », combinaison qui serait perçue par le public pertinent comme une indication de ce que les produits désignés sont destinés aux « professionnels de l'écologie » ou « favorables à l'écologie » (voir l'arrêt du 25 avril 2013, T-145/12, « ECO PRO », points 29 à 32).

2.2.2 Éléments verbaux

Les mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu'ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services. Les termes suivants, individuellement ou combinés à d'autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.

Les termes qui dénotent simplement une **qualité ou une fonction positive ou attractive** des produits et services doivent être refusés, qu'ils soient demandés seuls ou combinés à des termes descriptifs :

- **ECO** dénotant « écologique » (voir l'arrêt du 24 avril 2012, T-328/11, « EcoPerfect », point 25, et l'arrêt du 15 janvier 2013, T-625/11, « ecoDoor », point 21) ;
- **MEDI** se référant à « médical » (voir l'arrêt du 12 juillet 2012, T-470/09, « medi ») ;

- **MULTI** se réfère à « nombreux, beaucoup, plus d'un » (voir la décision du 21 juillet 1999, R 99/1999-1, « MULTI 2 'n 1' »; la décision du 17 novembre 2005, R 904/2004-2, « MULTI »)
- **MINI** dénotant « très petit » ou « petit » (voir la décision du 17 décembre 1999, R 62/1999-2, « MINIRISC ») ;
- **Premium/PREMIUM** se référant à la « meilleure qualité » (voir l'arrêt du 22 mai 2012, T-60/11, points 46 à 49, 56 et 58 ; et l'arrêt du 17 janvier 2013, affaires jointes T-582/11 et T-583/11, « PREMIUM L », « PREMIUM XL », point 26) ;
- **PLUS** dénotant « supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre » (voir la décision du 15 décembre 1999, R 329/1999-1, « PLATINUM PLUS ») ;
- **ULTRA**¹ dénotant « extrêmement » (voir la décision du 09 décembre 2002, R 333/2002-1, « ULTRAFLEX ») ;
- **UNIVERSAL** se référant à des produits qui conviennent à un usage général ou universel (voir l'arrêt du 02 mai 2012, T-435/11, « UniversalPHOLED », points 22 et 28).

Les suffixes de **domaines de premier niveau**, par exemple, « **.com** », indiquent uniquement l'endroit où l'on peut accéder à l'information sur l'internet et ne peuvent dès lors rendre enregistrable une marque qui est descriptive ou contestable pour d'autres motifs. Donc, « www.books.com » est une marque tout aussi contestable que le terme « books » seul pour désigner des produits de l'imprimerie. Le Tribunal l'a confirmé dans son arrêt du 21 novembre 2012 (T-338/11, « photos.com », point 22), dans lequel il a déclaré que l'élément « .com » est un élément technique et générique dont l'utilisation est nécessaire dans la structure normale de l'adresse d'un site internet à caractère commercial. En outre, cet élément peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l'internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'élément en question est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

Les **abréviations de la forme juridique d'une société** (par exemple Ltd., GmbH) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.

Les termes qui indiquent que les produits et services sont fournis par un **groupe de personnes**, par exemple, « company », « people » (pour désigner des établissements) ou « Club », ne sont pas non plus enregistrables. Ainsi, « Kitchen Company » ne peut être admis à l'enregistrement pour désigner des cuisines. La situation est différente si le signe, dans son ensemble, ne fait pas simplement référence aux produits et services de manière abstraite mais produit l'impression globale d'une entité distincte, identifiable. Exemples : « Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals », « International Trade Mark Association » seraient tous des signes acceptables à l'enregistrement.

¹ Modifié le 23/06/2010

Les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom, et même s'il s'agit de prénoms et de noms extrêmement courants tels que Smith ou García (voir l'arrêt du 16 septembre 2004, C-404/02, « Nichols », points 26 et 30). Cela vaut également pour les noms de personnalités, y compris de chefs d'État.

2.2.3 Titres de livres

Les marques constituées exclusivement du titre d'un livre ou d'une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet. La raison invoquée est que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu'elles sont « entrées dans le langage » et ne peuvent avoir d'autre signification que celle d'une histoire particulière.

Par exemple, « Peter Pan », « Cendrillon » ou « L'Iliade » peuvent parfaitement être des marques distinctives de (par exemple) peintures, vêtements ou crayons. Toutefois, ces éléments ne peuvent jouer un rôle distinctif par rapport à des livres ou des films (par exemple) car les consommateurs penseront simplement que ces produits se réfèrent à l'histoire de Peter Pan ou de Cendrillon, qui est la seule signification des termes concernés.

Des objections ne doivent être formulées que lorsque le titre en question est suffisamment célèbre pour que le consommateur pertinent le connaisse réellement bien et lorsque la marque peut être perçue dans le contexte des produits/services comme signifiant essentiellement un titre de livre ou d'histoire célèbre. Une conclusion d'absence de caractère distinctif à cet égard sera plus probable s'il peut être prouvé qu'il y a eu un grand nombre de versions publiées de l'histoire et/ou de nombreuses adaptations à la télévision, au théâtre et au cinéma, touchant un large public.

Selon la nature de la marque en question, une objection peut être soulevée pour des produits de l'imprimerie, des films, des enregistrements, des pièces de théâtre et des émissions (cette liste n'est pas exhaustive).

2.2.4 Couleurs

La présente section concerne les couleurs seules ou les combinaisons de couleurs en tant que telles (« couleur en tant que telle »).

Lorsque la demande porte sur des couleurs ou des combinaisons de couleurs en tant que telles, la bonne pratique d'examen consiste à déterminer si elles sont distinctives lorsqu'elles sont appliquées aux produits ou à leur emballage, ou lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec la prestation des services. Constitue un motif suffisant aux fins d'un refus le fait que la marque soit dépourvue de caractère distinctif dans l'une de ces situations. S'agissant des combinaisons de couleurs, l'examen du caractère distinctif repose sur la présomption que la combinaison de couleurs, telle que déposée, apparaît sur les produits ou sur leur emballage, ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel en relation avec les services.

2.2.4.1 Couleurs seules

Comme l'a confirmé la Cour, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d'identification (voir l'arrêt du 06 mai 2003, C-104/01, « Libertel »). La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (point 65). En conséquence, une couleur seule est dépourvue de caractère distinctif par rapport à tous les produits et services, sauf dans des circonstances très spécifiques.

De telles circonstances très spécifiques exigent du demandeur qu'il démontre que la marque est absolument inhabituelle ou frappante par rapport à ces produits spécifiques. Ces cas sont extrêmement rares, par exemple dans le cas de la couleur noire pour le lait. Pour refuser la marque, il n'est pas nécessaire que l'un des facteurs énumérés au point 2.2.4.2 ci-dessous soit présent, mais si tel est le cas, il convient de l'utiliser comme argument supplémentaire à l'appui du refus. Lorsqu'il apparaît que la couleur seule est communément utilisée dans les secteurs concernés et/ou remplit une fonction décorative ou fonctionnelle, elle doit être refusée. Selon la Cour, l'intérêt public est un obstacle à la monopolisation d'une couleur seule, même si le domaine d'intérêt concerné relève d'un marché pertinent très spécifique (voir l'arrêt du 13 septembre 2010, T-97/08, « Nuance de la couleur orange », points 44 à 47).

2.2.4.2 Combinaisons de couleurs

Lorsqu'une combinaison de couleurs en tant que telles est demandée, la représentation graphique telle que déposée doit délimiter ces couleurs dans l'espace afin de déterminer la portée du droit revendiqué (*What you see is what you get* - ce que l'on voit est ce que l'on obtient). La représentation graphique doit clairement indiquer la proportion et la position des différentes couleurs, et donc comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (voir l'arrêt du 24 juin 2004, C-49/02, « Couleur bleu et jaune », point 33 ; et l'arrêt du 14 juin 2012, T-293/10, « Sept carrés de couleurs différentes », point 50).

Par exemple, une marque constituée d'une petite bande de couleur jaune au-dessus d'une large bande rouge est différente d'une marque dans laquelle les couleurs rouge et jaune sont présentées dans des proportions égales, avec le rouge du côté gauche. Une revendication abstraite, notamment de deux couleurs « dans toutes les combinaisons possibles » ou « dans toutes les proportions possibles », n'est pas admise et donne lieu à une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMC (voir la décision du 27 juillet 2004, R 730/2001-4, « GELB/BLAU/ROT », point 34). Par contre, l'indication de la manière dont la combinaison de couleurs apparaîtra sur le produit n'est pas requise car c'est l'objet de l'enregistrement qui importe et non la façon dont il est ou peut être utilisé sur le produit.

Dans le cas d'une combinaison de couleurs, un refus ne peut se fonder que sur des faits ou arguments précis et, lorsque ces arguments spécifiques à l'appui du refus ne sont pas établis, la marque doit être acceptée. Si l'une des deux couleurs est la couleur habituelle ou naturelle du produit, autrement dit une couleur est ajoutée à la couleur habituelle ou naturelle du produit, une objection est émise de la même manière que s'il n'y avait qu'une couleur. Exemples : le gris est la couleur habituelle des poignées des outils de jardinage et le blanc est la couleur naturelle des tablettes de détergent. Dès

lors, le cas d'une tablette de détergent blanche comportant une autre couche de couleur rouge doit être examiné comme une demande caractérisée par l'ajout d'une couleur.

Les situations dans lesquelles une combinaison de deux couleurs doit néanmoins être refusée sont notamment les suivantes :

- dans de nombreux cas, une couleur est simplement un élément décoratif des produits ou répond à la demande du consommateur (exemples : les couleurs de véhicules ou de T-shirts), quel que soit le nombre de couleurs concernées ;
- une couleur peut constituer la nature des produits (exemple : les teintures) ;
- une couleur peut être techniquement fonctionnelle (exemples : la couleur rouge pour des extincteurs d'incendie, l'utilisation de différentes couleurs pour des fils électriques) ;
- une couleur peut être habituelle ou générique (exemples : le rouge pour des extincteurs d'incendie, le jaune pour des services postaux) ;
- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, par exemple, un goût (jaune pour le citron, rose pour la fraise) ;
- l'existence sur le marché de la combinaison de couleurs demandée est démontrée et en particulier son utilisation par plusieurs concurrents (exemple : il a déjà été démontré que la combinaison des couleurs rouge et jaune est utilisée par diverses entreprises sur des boîtes de bière ou de boisson non alcoolisée).

Dans tous ces cas, la marque demandée doit être contestée, mais après une analyse approfondie des produits et services concernés et de la situation sur le marché.

Il n'y a pas lieu d'appliquer à l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables aux marques de couleur désignant des produits (comme l'a rappelé le Tribunal dans son arrêt du 12 novembre 2010, T-404/09, « Combinaison horizontale des couleurs gris et rouge »). Dans cette affaire, il a été considéré que la combinaison de couleurs demandée ne présentait pas d'écart perceptible, pour le public pertinent, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés. Le Tribunal a conclu que la combinaison de couleurs demandée était donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer et que le signe demandé, pris dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l'origine commerciale des services en cause.

Plus le nombre de couleurs est élevé, moins le caractère distinctif est probable compte tenu de la difficulté de mémoriser un grand nombre de couleurs et leur succession.

Pour les noms de couleurs, voir le point 2.3.2.9.

| 2.2.5 Lettres uniques²

2.2.5.1 Considérations générales

Dans son arrêt du 09 septembre 2010, C-265/09 P, « α », la Cour a estimé que, dans le cas de marques constituées de lettres uniques représentées en caractères standard sans altération graphique, il est nécessaire de procéder à une appréciation de l'aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d'un examen concret envisageant ces produits ou ces services (point 39).

La Cour a déclaré qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article 4 du RMC, les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques communautaires à condition qu'elles soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (point 28), et a souligné que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur.

Tout en reconnaissant qu'il est légitime de tenir compte des difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques pour établir leur caractère distinctif et que l'établissement du caractère distinctif peut s'avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d'autres marques verbales (point 39), la Cour a clairement indiqué que ces circonstances ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété dans la jurisprudence (points 33 à 39).

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a déclaré que lors de l'examen de motifs absolus de refus d'enregistrement, l'Office est tenu, en vertu de l'article 76, paragraphe 1, du RMC, d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMC, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur (points 55 à 58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, par une argumentation motivée, pourquoi une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est dépourvue de caractère distinctif.

Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi des circonstances factuelles spécifiques de l'affaire afin d'évaluer si une lettre unique donnée représentée en caractères standard peut servir de marque pour les produits/services visés. Cette nécessité d'examiner les faits signifie qu'il n'est pas possible de se baser sur des hypothèses (par exemple, que les consommateurs ne sont généralement pas habitués à voir des marques consistant en une lettre unique).

En conséquence, lors de l'examen de marques consistant en une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes doivent être évités, vu le nombre limité de lettres. L'Office est tenu d'établir, sur la base d'une appréciation des faits, pourquoi la marque est contestable.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et strict, et que chaque cas requiert un examen rigoureux pour déterminer si une lettre donnée peut être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent au regard des produits et/ou services concernés.

² Pour lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point c, voir 2.3.2.8

2.2.5.2 Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, des lettres uniques sont davantage susceptibles d'être perçues comme des références techniques, de modèles ou de catalogues plutôt que des indications d'origine, bien que toute conclusion en ce sens doive découler d'une appréciation des faits.

En fonction du résultat de l'examen préalable, une marque composée d'une lettre unique représentée en caractères standard peut être contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, au motif qu'elle est dépourvue de caractère distinctif inhérent pour les produits et/ou services concernés ou pour une partie de ceux-ci.

Ce serait le cas, par exemple, d'une marque consistant en la lettre unique « C » pour des « jus de fruits », vu que la lettre « C » est communément utilisée pour désigner la vitamine C. Le public concerné ne la percevrait pas comme une indication de l'origine commerciale des produits en cause.

D'autres exemples d'absence de caractère distinctif sont à trouver dans des marques consistant en une lettre unique demandées pour des cubes (jouets), qui sont fréquemment utilisés pour enseigner aux enfants comment créer des mots en associant les lettres apparaissant sur les cubes, sans pour autant décrire le produit lui-même, ou en des lettres uniques demandées pour des services de loterie, secteur où les lettres sont souvent utilisées pour indiquer différentes séries de chiffres.

Si, dans les cas précités, il n'existe aucun lien descriptif direct entre les lettres et les produits/services, une marque consistant en une lettre unique serait dépourvue de caractère distinctif car les consommateurs sont davantage habitués, en ce qui concerne les cubes (jouets) et les loteries, à percevoir des lettres uniques comme ayant une connotation fonctionnelle ou utilitaire, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale.

Par ailleurs, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et/ou services concernés, elle doit alors être acceptée, même si elle est représentée en caractères standard ou de manière assez rudimentaire.



Par exemple, la lettre  a été acceptée pour les services « transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages » compris dans la classe 39 et les « services de restauration (alimentation), hébergement temporaire » compris dans la classe 43 (voir la décision du 30 septembre 2010, R 1008/2010-2, points 12 à 21).

Pour d'autres exemples, voir le point 2.3.2.8 ci-dessous.

2.2.6 Slogans : apprécier le caractère distinctif

La Cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes lors de l'appréciation de

leur caractère distinctif (voir l'arrêt du 12 juillet 12, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », et jurisprudence citée).

Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC lorsque le public pertinent les perçoit comme une simple formule promotionnelle. Cependant, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés.

La Cour a fourni les critères suivants qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d'un slogan (voir les arrêts du 21 janvier 2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 47, et du 13 avril 2011, T-523/09, « Wir machen das Besondere einfach », point 37).

Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu'il est perçu comme étant davantage qu'un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il :

- a plusieurs significations, et/ou
- constitue un jeu de mots, et/ou
- introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu'il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou
- possède une originalité ou prégnance particulière, et/ou
- déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d'interprétation.

En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d'un slogan peuvent conduire à une conclusion d'existence de caractère distinctif :

- des structures syntaxiques inhabituelles ;
- l'utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques comme l'allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.

Toutefois, l'utilisation de formes grammaticales peu orthodoxes doit être soigneusement évaluée car les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (voir, entre autres, l'arrêt du 24 janvier 2008, T-88/06, « SAFETY 1ST », point 40). Cela signifie que l'absence d'éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms (LE, IL, etc.), des conjonctions (OU, ET, etc.) ou des prépositions (OU, POUR, etc.) peut ne pas toujours suffire pour conférer un caractère distinctif au slogan. Dans le cas de « SAFETY 1ST », le Tribunal a estimé que l'utilisation du terme anglais « 1ST » au lieu de « FIRST » (premier) n'était pas suffisamment peu orthodoxe pour ajouter du caractère distinctif à la marque.

Un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l'interprétation requiert de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable est également susceptible de posséder un caractère distinctif étant donné que les consommateurs ne pourront pas établir un lien clair et direct avec les produits et services revendiqués.

Le fait que le public pertinent est spécialisé et que son degré d'attention est plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. Comme l'a déclaré la Cour, « il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un caractère distinctif plus

faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (voir l'arrêt du 12 juillet 12, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », point 48).

Les exemples suivants illustrent certaines fonctions que peuvent remplir les slogans ainsi que les arguments qui peuvent étayer une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.

MC	Fonction principale	Affaire
MC n° 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD pour des services relevant de la classe 36 (services de cartes bancaires, de crédit et de débit)	Déclaration de service à la clientèle	R 1608/2007-4
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Le slogan ne fait que transmettre des informations sur les produits et services visés par la demande. C'est le genre de langage qu'un anglophone utiliserait pour décrire une carte bancaire qui sort un peu de l'ordinaire. Le slogan transmet la notion que la carte présente des caractéristiques qui ne sautent pas aux yeux. Le fait que le slogan ne précise pas de quelles caractéristiques il s'agit, autrement dit, que la marque ne décrive pas un service ou une caractéristique spécifique de la « carte », ne rend pas la marque distinctive.		
MC	Fonction principale	Affaire
MC n° 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD pour des services relevant de la classe 40	Déclaration de service à la clientèle	-
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. La marque est un message promotionnel élogieux qui souligne les aspects positifs des services, à savoir qu'ils contribuent à donner la meilleure place dans le secteur et à maintenir cette position dans le futur.		
MC	Fonction principale	Affaire
MC n° 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW pour des services relevant des classes 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 et 28	Énoncé de valeurs ou slogan politique	R 1198/2008-4
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Le signe est un simple appel direct à agir et à contribuer au bien-être de la Terre en encourageant l'achat de produits écologiques. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, selon lequel le mot « now » (maintenant) constitue un élément original étant donné que personne ne pensera qu'en achetant les produits visés, ils sauveront littéralement la Terre maintenant, le mot « now » est un mot émotionnel communément utilisé en marketing pour inciter les consommateurs à consommer, à obtenir ce qu'ils veulent sans attendre; c'est un appel à agir. Le consommateur pertinent reconnaîtra et percevra immédiatement le signe comme une expression promotionnelle élogieuse indiquant que les produits représentent une alternative écologique à d'autres produits du même genre, et non comme une indication de l'origine commerciale.		

MC	Fonction principale	Affaire
MC n° 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR pour des services relevant des classes 32 et 33	Exposé d'inspiration ou de motivation	R 718/2007-2
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. La marque est un slogan ordinaire, qui transmet simplement l'idée que le consommateur boira de l'eau véritable plutôt qu'une boisson sucrée. La marque est dépourvue d'une signification secondaire ou cachée, ne comporte pas d'éléments fantaisistes et son message au consommateur est clair, direct et sans ambiguïté. C'est pourquoi il est peu probable qu'elle soit perçue comme une indication de l'origine commerciale. On peut voir facilement que la marque consiste simplement en un bon conseil, à savoir que, du point de vue de la santé, il vaut mieux boire de l'eau qui n'a pas été sucrée. Quelle meilleure manière de promouvoir ces produits que par une expression telle que DRINK WATER, NOT SUGAR (buvez de l'eau, pas du sucre)? Les consommateurs marqueront leur approbation en lisant ce message, mais chercheront la marque ailleurs sur le produit.		

Exemples de slogans acceptés :

- DEFINING TOMORROW, TODAY, décision du 07 février 2012, R 1264/2011-2, MC n° 9 694 431, pour des produits et services relevant des classes 9, 10, 16, 35, 41, 44 et 45 ;
- SITEINSIGHTS, décision de la chambre de recours du 08 novembre 2011, R 879/2011-2, MC n° 9 284 597, pour des produits et services relevant des classes 9 et 42 ;
- THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, EI n° W01 096 100, pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 42 ;
- UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, MC n° 10 477 941, pour des produits et services relevant des classes 9, 36 et 45.

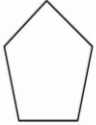
Un slogan est contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, s'il transmet immédiatement des informations sur l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits et services (voir le point 2.3.2.5 ci-après).

2.2.7 Éléments figuratifs simples

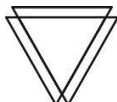
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.

Ainsi qu'il a été établi par le Tribunal, un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir : sur l'origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (voir Arrêt du 12 septembre 2007, T-304/05, « représentation d'un pentagone », point 22).

Exemples de marques refusées

Signe	P&S	Argumentation	Affaire
	Classe 33	Le signe consiste simplement en un pentagone ordinaire, une figure géométrique simple. La forme géométrique, si elle se révèle être la forme de l'étiquette, sera perçue comme ayant un usage fonctionnel ou esthétique plutôt que comme une indication d'origine.	Arrêt du 12/09/2007, T-304/05, « Pentagone »
	Classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 à 39, 41 à 45	Le signe sera perçu comme une forme géométrique excessivement simple, en substance comme un parallélogramme. Pour remplir la fonction d'identification d'une marque, un parallélogramme doit comporter des éléments de nature à l'individualiser par rapport à d'autres représentations de parallélogrammes. Les deux caractéristiques du signe sont que le parallélogramme est légèrement incliné vers la droite et que sa base est légèrement arrondie et étirée vers la gauche. De telles nuances ne seront pas perçues par le consommateur pertinent.	Arrêt du 13/04/2011, T-159/10, « Parallélogramme »
	Classes 14, 18, 25	Le signe ne présente aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, attentif. Il sera exclusivement perçu comme un élément décoratif, qu'il s'agisse tant des produits relevant de la classe 14 que de ceux relevant des classes 18 et 25.	Arrêt du 29/09/2009, T-139/08, « Représentation de la moitié d'un sourire de smiley »
	Classe 9	Le signe consiste en un triangle équilatéral simple. La configuration à l'envers et le bord rouge du triangle ne confèrent aucun caractère distinctif au signe. L'impact global du signe reste celui d'une forme géométrique simple incapable de transmettre à première vue un message de marque.	Enregistrement international n° W01 091 415
	Classes 3, 18, 24, 43 et 44	Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple de couleur verte. Cette couleur est habituellement et largement utilisée dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour son pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.	Arrêt du 09/12/2010, T-282/09, « Carré convexe vert »

Exemple de marque acceptée

Signe	P&S	Argumentation	Affaire
	Classes 35 et 41	Le signe consiste en un dessin représentant des éléments triangulaires qui se chevauchent. L'impression globale créée est bien plus complexe que celle d'une forme géométrique simple.	MC n° 10 948 222

2.2.8 Éléments figuratifs ordinaires

La représentation suivante d'une feuille de vigne n'est pas distinctive pour le vin :



De même, la représentation suivante d'une vache n'est pas distinctive pour les produits laitiers :



MC n° 11345998, pour des produits relevant des classes 29 (lait et produits laitiers, etc.) et 35.

Le signe ci-dessus a été refusé, étant donné que les représentations de vaches sont communément utilisées en rapport avec le lait et les produits laitiers. Le fait que l'objet de la marque consiste en une photo « aérienne » d'une vache ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif au signe, étant donné que de légères modifications à un signe ordinaire ne rendent pas ce signe distinctif. Cela vaut également pour les produits connexes tels que le « chocolat au lait ».

2.2.9 Symboles typographiques

Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d'exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d'origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l'origine commerciale. Un raisonnement similaire s'applique aux symboles communs de monnaie (comme €, £, \$) ; en fonction des produits visés, ces signes ne feront qu'informer les consommateurs qu'un produit ou service spécifique est négocié dans cette devise.

Les marques suivantes ont été contestées :

Signe	P&S	Argumentation	Affaire
	Classes 14, 18 et 25	Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire. Elle ne se compose que d'un signe de ponctuation ne présentant aucune autre caractéristique particulière qui sauterait aux yeux des consommateurs, et qui est un signe ordinaire communément utilisé dans le commerce ou la publicité. Vu son usage fréquent, le consommateur pertinent percevra le point d'exclamation comme un simple élément publicitaire élogieux ou comme quelque chose destiné à attirer son attention (voir l'arrêt du 30 septembre 2009, T-75/08, « ! »).	MC n° 5 332 184
	Classes 29, 30, 31 et 32	Le signe demandé a été refusé car, dans le cas des produits revendus (aliments et boissons), les pourcentages sont particulièrement importants en rapport avec le prix. Par exemple, le signe de pourcentage indique clairement qu'il y a un rapport coûts/avantages favorable car le prix a été réduit d'un certain pourcentage par rapport au prix normal. Ce type de signe de pourcentage dans un cercle rouge est également communément utilisé en rapport avec les ventes au rabais, les offres spéciales, les liquidations de stocks ou les produits blancs bon marché etc. Le consommateur considérera le signe comme un simple pictogramme transmettant l'information que les produits revendus sont vendus à un prix réduit (voir la décision du 16 octobre 2008, R 998/2008-1, « Prozentzeichen »).	MC n° 5 649 256

2.2.10 Pictogrammes

Les pictogrammes sont des signes et symboles de base et sans fioritures que l'on interprète comme ayant une valeur purement informative ou instructive en rapport avec les produits ou services concernés. Il s'agit, par exemple, de signes qui indiquent un mode d'utilisation (comme l'image d'un téléphone pour des services de livraison de pizzas) ou qui contiennent un message compréhensible par tous (comme un couteau et une fourchette pour la restauration).

Les pictogrammes couramment utilisés - par exemple, un « P » blanc sur fond bleu pour désigner une place de stationnement (ce signe est également contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC) ou le dessin d'une crème glacée pour signaler la vente de crème glacée à proximité - sont dépourvus de caractère distinctif en rapport avec les produits ou services pour lesquels ils sont utilisés.

Signe	Argumentation	Affaire
	Vu le type de produits et services revendiqués, qui relèvent des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (par exemple, distributeurs de billets, services bancaires), le public percevra le signe comme une indication pratique ou comme des flèches directionnelles indiquant l'endroit où la carte magnétique doit être insérée dans le distributeur. L'association des triangles aux autres éléments de la marque demandée signifie que le public concerné les percevra comme des flèches directionnelles. Les consommateurs sont quotidiennement confrontés à ce type d'indication pratique dans tous les types d'endroits, tels que les banques, supermarchés, gares, aéroports, parkings, cabines téléphoniques, etc. (points 37 à 42).	Arrêt du 02 juillet 2009, T-414/07, « Une main tenant une carte avec trois triangles »
 MC n° 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	Le signe a été refusé car il est identique à celui qui figure au cœur du symbole international de sécurité connu sous le nom de « symbole de haute tension » ou « attention, risque de décharge électrique ». Il a été officiellement défini en tant que tel par l'ISO 3864 comme symbole standard de haute tension, où la représentation demandée figure dans un triangle qui indique que c'est un symbole de danger. Étant donné que ce signe coïncide essentiellement avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, il a été refusé en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.	Décision du 21 septembre 2012, R 2124/2011-5, « DEVICE OF LIGHTNING BOLT (FIG. MARK) »

2.2.11 Étiquettes courantes/non distinctives

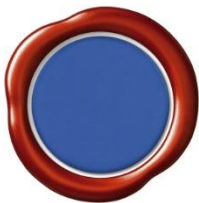
L'élément figuratif composant le signe peut également consister en des formes, dessins ou images qui seront perçus par le public pertinent comme des étiquettes non distinctives. Dans ces cas également, le motif du refus réside dans le fait que ces éléments figuratifs ne peuvent s'imprimer dans l'esprit du consommateur, étant donné qu'ils sont trop simples et/ou communément utilisés en rapport avec les produits/services revendiqués.

Voir les exemples suivants :

Signe	Argumentation	Affaire
 MC n° 4 373 403, déposée sous forme de marque tridimensionnelle pour des produits relevant de la classe 16 [étiquettes adhésives ; étiquettes adhésives à utiliser avec des étiqueteuses manuelles ; et étiquettes (non en matières textiles)]	La marque demandée est « dépourvue de caractère distinctif » et a été refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, étant donné qu'elle est des plus banales et ordinaires dans le domaine des étiquettes adhésives. Le signe en dit long sur la nature des produits et très peu, voire rien du tout, sur l'identité du producteur (point 11).	Décision du 22 mai 2006, R 1146/2005-2

Signe	Argumentation	Affaire
 MC n° 9 715 319 pour des produits relevant des classes 6, 7, 8, 9 et 20	La marque a été refusée, car sa forme de base uniquement combinée à la couleur jaune vif ne permet pas au public professionnel et au grand public visés de distinguer les produits revendiqués comme provenant d'une entreprise particulière. Ici, la couleur jaune peut être perçue comme un élément décoratif, et un élément visant à attirer l'attention sur les produits, sans donner d'informations spécifiques ou transmettre de message précis concernant l'origine commerciale des produits. Par ailleurs, de manière générale, le jaune vif est communément utilisé de manière fonctionnelle pour un large éventail de produits, notamment pour augmenter la visibilité d'objets, pour mettre en relief ou avertir. Pour les raisons énoncées ci-dessus, les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas cette couleur comme une marque, mais la percevront dans sa fonction d'avertissement ou de décoration.	Décision du 15 janvier 2013, R 444/2012-2, « DEVICE OF A LABEL IN COLOUR YELLOW (FIG. MARK) »

De la même manière, les marques suivantes ont été rejetées.

 MC n° 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MC n° 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MC n° 10 776 599 pour, entre autres, des produits relevant des classes 32 et 33

Dans les trois affaires ci-dessus, la couleur et la forme des étiquettes sont assez courantes, à l'instar de la représentation stylisée des fruits dans la troisième. En outre, dans ce dernier cas, cet élément figuratif représente ou du moins fait fortement allusion aux ingrédients de certains des produits revendiqués, tels que, par exemple, des jus de fruits.

2.2.12 Marques tridimensionnelles

2.2.12.1 Remarques préliminaires

L'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques pour déterminer si une marque est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir l'arrêt du 05 marzo 2003, T-194/01, « Tablette ovoïde », point 44). En appliquant cette norme juridique uniforme à différentes marques et catégories de marques, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de la perception du consommateur et des conditions du marché.

Pour des signes représentant la forme des produits eux-mêmes, il n'y a pas lieu d'appliquer des critères plus sévères que ceux appliqués à d'autres marques, mais il peut s'avérer plus difficile de conclure à l'existence d'un caractère distinctif, car ces marques ne seront pas forcément perçues par le public pertinent de la même manière

qu'une marque verbale ou figurative (voir l'arrêt du 8 avril 2002, C-136/02 P, « Maglite », point 30).

Les marques tridimensionnelles peuvent être regroupées en trois catégories :

- formes sans rapport avec l'aspect des produits et services eux-mêmes ;
- formes représentant la forme des produits eux-mêmes ou d'une partie de ceux-ci ;
- forme de l'emballage ou du récipient.

2.2.12.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes

Les formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes (par exemple, le bonhomme Michelin) sont généralement distinctives.

2.2.12.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services

La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées par des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments (voir l'arrêt du 14 septembre 2009, T-152/07, « Champs géométriques sur le cadran d'une montre »).

Pour les formes constituées par la forme ou par l'emballage des produits demandés, l'examen doit être effectué en trois étapes.

Étape 1 : examen au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC

En principe, l'examineur doit d'abord établir si l'un des motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC est applicable, étant donné que ces motifs ne peuvent être surmontés par la preuve du caractère distinctif acquis. En ce qui concerne cette première étape, voir également le point 2.5 (*Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits*).

Étape 2 : identifier les éléments de la marque tridimensionnelle

Au cours de la deuxième étape, l'examineur doit vérifier si la représentation de la marque tridimensionnelle contient **d'autres éléments** - par exemple des mots ou des étiquettes - qui peuvent rendre la marque distinctive. En règle générale, tout élément distinctif en lui-même confèrera un caractère distinctif à la marque tridimensionnelle tant qu'il peut être perçu dans le cadre de l'usage normal du produit. Des exemples typiques sont des marques verbales ou figuratives (ou une combinaison des deux) apparaissant sur la forme et clairement visibles, comme les étiquettes apposées sur des bouteilles. En conséquence, même la forme standard d'un produit est également susceptible d'enregistrement en tant que marque tridimensionnelle si une marque verbale/une étiquette distinctive figure sur cette forme.

Toutefois, le fait de combiner des éléments descriptifs ou non distinctifs à une forme ordinaire ne conférera pas de caractère distinctif à ladite forme (voir l'arrêt du 18 janvier 2013, T-137/12, « Vibreur », points 34 à 36).

Étape 3 : examiner le critère du caractère distinctif de la forme elle-même

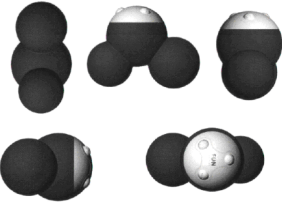
Enfin, il convient d'examiner le critère du **caractère distinctif de la forme elle-même**. Le test fondamental consiste à déterminer si la forme se différencie matériellement des formes de base, courantes ou attendues par le consommateur, d'une manière telle qu'elle permet à ce dernier d'identifier les produits uniquement par leur forme et de répéter l'expérience d'achat de ces produits si celle-ci s'est avérée positive. Les légumes surgelés en forme de crocodile constituent un exemple particulièrement pertinent à cet égard.

L'examen du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées exclusivement de la forme des produits eux-mêmes repose sur les critères suivants :

- Une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu'il s'agit d'une forme de base (voir l'arrêt du 19 septembre 2001, T-30/00, « Tablette rectangulaire/rouge/blanc ») ou d'une combinaison de formes de base (voir la décision du 13 avril 2000, R 263/1999-3).
- Pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (voir l'arrêt du 08 avril 2002, C-136/02 P, « Maglite », point 31).
- Il n'est pas suffisant que la forme soit simplement une variante d'une forme habituelle ou d'une des formes rencontrées dans un secteur caractérisé par une énorme diversité de design (voir l'arrêt du 08 avril 2002, C-136/02 P, « Maglite », point 32, et l'arrêt du 07 février 2002, T-88/00, « Maglite », point 37).
- Les formes ou caractéristiques fonctionnelles d'une marque tridimensionnelle seront perçues comme telles par le consommateur. Par exemple, dans le cas de tablettes de détergent, les bords biseautés empêchent d'abîmer le linge et les couches de couleurs différentes représentent la présence de différents ingrédients actifs.

Alors que le public a l'habitude de percevoir des marques tridimensionnelles comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe tridimensionnel se confond avec l'aspect du produit lui-même. Il s'ensuit que l'appréciation du caractère distinctif ne saurait aboutir à un résultat différent dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la présentation du produit lui-même et dans le cas d'une marque figurative constituée par la représentation, fidèle à la réalité, du même produit (voir l'arrêt du 19 septembre 2001, T-30/00, « Tablette rectangulaire/rouge/blanc », point 49).

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de formes de produits demandés et leur analyse.

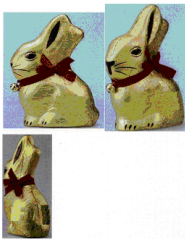
Signe	Argumentation	Affaire
	Les marques figuratives montrant une représentation graphique d'une reproduction naturaliste des produits eux-mêmes ne sont pas distinctives par rapport à ces produits. La représentation d'une tablette pour des « produits pour le linge et la vaisselle sous forme de tablettes » a été refusée. La forme, à savoir une tablette rectangulaire, est une forme de base et une des formes venant naturellement à l'esprit pour une tablette destinée au lave-linge ou au lave-vaisselle. Les coins légèrement arrondis de la tablette ne sont pas susceptibles d'être perçus par le consommateur comme une particularité de la forme en cause (voir l'arrêt du 19 septembre 2001, T-30/00, « Tablette rectangulaire/ rouge/blanc », points 44 et 53). La même approche a été confirmée par plusieurs arrêts, notamment l'arrêt du 04 octobre 2007, C-144/06 P, « Tablette ».	Arrêt du 19 septembre 2001, T-30/00, « Tablette rectangulaire/ rouge/blanc »
	Cette forme a été refusée car elle est une simple variante d'une des formes habituelles de ce type de produits, à savoir des lampes de poche (point 32).	Arrêt du 08 avril 2002, C-136/02 P, « Maglite »
	Cette forme a été refusée car elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Si les produits dans ce secteur ont souvent une forme oblongue, diverses autres formes – sphériques ou rondes – existent sur le marché (point 29). L'ajout du petit élément verbal descriptif « fun factory » n'est pas apte à compenser l'absence de caractère distinctif de l'élément tridimensionnel (point 36).	Arrêt du 18 janvier 2013, T-137/12, « Vibrateur »
	La Cour a confirmé le refus de ce signe tridimensionnel au motif qu'il ne divergeait pas de manière assez significative des formes et couleurs communément utilisées dans le secteur des confiseries et des produits en chocolat. Le fait qu'il soit combiné à des éléments figuratifs ne conduira pas à l'application des critères pour les marques bidimensionnelles. Le fait que la lecture de la représentation de la marque parallèlement à la liste des produits et services ne permet pas de déterminer clairement la forme revendiquée pose un problème intrinsèque : sans savoir ce que la forme représente, il est impossible de déterminer si elle sera distinctive, ni si elle est ordinaire ou fonctionnelle. Il convient d'inviter le demandeur à préciser la nature de la forme (il a l'obligation de coopérer et de fournir des informations exactes). En tout état de cause, ces formes doivent être refusées si elles consistent en des formes de base ou des éléments ordinaires.	Arrêt du 06 septembre 2012, C-96/11 P, « Souris en chocolat »

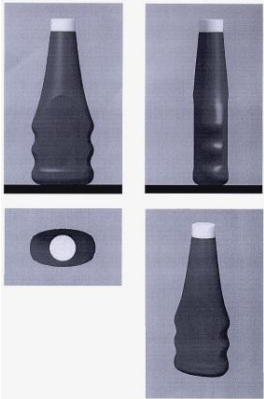
Signe	Argumentation	Affaire
	Cette marque tridimensionnelle, qui consiste en une poignée, demandée pour des produits relevant de la classe 8 (instruments actionnés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, y compris sérateurs et cisailles ; ciseaux actionnés manuellement), a été refusée.	Arrêt du 16 septembre 2009, T-391/07, « Poignée »

Des critères semblables s'appliquent *mutatis mutandis* aux formes ayant un rapport avec les services, par exemple la représentation d'un lave-linge pour des services de blanchisserie.

2.2.12.4 Forme de l'emballage

Les mêmes critères s'appliquent lorsque la marque est constituée par la forme de la bouteille ou du récipient des produits. La forme demandée doit être matériellement différente d'une combinaison d'éléments de base ou courants et être frappante. En ce qui concerne les récipients, il importe également de tenir compte de l'éventuel caractère fonctionnel d'un élément donné. Attendu que, dans le domaine des récipients et des bouteilles, l'usage commercial est susceptible de varier pour différents types de produits, il est recommandé d'effectuer une recherche sur les formes existant sur le marché en choisissant une catégorie suffisamment large des produits concernés (autrement dit, pour apprécier le caractère distinctif d'un récipient à lait, il faut effectuer une recherche concernant les récipients pour boissons en général; voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-173/04, « Standbeutel »).

Signe	Argumentation	Affaire
	La forme demandée a été refusée car il a été estimé que du chocolat en forme de lapin avec un emballage doré était un phénomène fréquent sur le marché correspondant à l'industrie concernée. Après une analyse des éléments individuels, à savoir la forme d'un lapin, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, il a été conclu que ceux-ci, considérés séparément ou ensemble, étaient dépourvus de caractère distinctif (points 44 à 47).	Arrêt du 24 mai 2012, C-98/11 P, « Forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge »
	L'enregistrement de la marque en question, la représentation d'un emballage à tortillons servant d'emballages pour bonbons (et donc non le produit lui-même) a été refusé au motif qu'il s'agissait d'« une forme d'emballage de bonbons normale et traditionnelle » et que l'on trouvait « un grand nombre de bonbons ainsi emballés sur le marché » (point 56). Il en va de même de la couleur de l'emballage en question, à savoir le marron clair (caramel). Cette couleur n'a rien d'inhabituel en elle-même, et il n'est pas rare non plus de la voir utilisée pour des emballages de bonbons (point 56). Partant, le consommateur moyen percevrait la marque non pas comme étant, en elle-même, une indication de l'origine commerciale du produit, mais comme un emballage de bonbon, ni plus ni moins.	Arrêt du 10 novembre 2004, T-402/02, « Forme d'une papillote »

Signe	Argumentation	Affaire
	Le Tribunal a confirmé le refus de l'enregistrement de la forme demandée. Le col étiré et le corps aplati ne s'écartent pas de la forme habituelle d'une bouteille contenant les produits revendus, à savoir des produits alimentaires, y compris des <i>jus</i>, <i>condiments</i> et <i>produits laitiers</i>. En outre, ni la longueur du col et son diamètre ni la proportion entre la largeur et l'épaisseur de la bouteille ne se singularisent en aucune manière (point 50). Par ailleurs, si les creux latéraux de la bouteille pouvaient être considérés comme distinctifs, ce trait ne suffirait pas à lui seul à influencer l'impression d'ensemble produite par la forme demandée dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (point 53).	Arrêt du 15 marzo 2006, T-129/04, « Forme d'une bouteille en plastique »

Les formes suivantes ont été acceptées.



Décision de la chambre de recours du 04 août 1999, R 139/1999-1, « Granini bottle (Granini Flasche) »



Arrêt du 24 novembre 2004, T-393/02, « Forme d'un flacon blanc et transparent »

Le Tribunal a estimé que la bouteille ci-dessus était inhabituelle et propre à distinguer les produits en cause, à savoir *produits de lavage* et *conteneurs en matières plastiques pour produits liquides*, de ceux ayant une autre origine commerciale (point 47). Le Tribunal a souligné trois caractéristiques du récipient. Tout d'abord, le récipient en question est particulièrement anguleux et les angles, les arêtes et les surfaces le font ressembler à un cristal. Ensuite, le récipient donne une impression monolithique étant donné que le bouchon du récipient est intégré dans l'image d'ensemble. Enfin, le récipient est particulièrement plat, ce qui lui confère une apparence particulière et inhabituelle (point 40).

2.2.13 Marques de motif

Une marque figurative peut être considérée comme une marque de « motif » lorsqu'elle se compose d'une série d'éléments qui se répètent régulièrement.

Les marques de motif peuvent couvrir tous types de produits et services. Toutefois, dans la pratique, elles sont le plus fréquemment déposées en rapport avec des produits tels que du papier, des tissus, des vêtements, des articles de maroquinerie, des bijoux, du papier peint, des meubles, des carrelages, des pneus, des produits de construction, etc., autrement dit des produits qui comportent normalement des motifs. Dans ces cas, le motif n'est rien d'autre que l'apparence extérieure des produits. À cet égard, il convient de signaler que, si les motifs peuvent être représentés sous la forme d'étiquettes carrées/rectangulaires, ils doivent toutefois être examinés comme s'ils couvraient toute la surface des produits revendus.

Il faut également tenir compte du fait que lorsqu'une marque de motif revendique des produits tels que des boissons ou des substances liquides en général, autrement dit, des produits qui sont normalement distribués et vendus dans des récipients, l'examen du motif doit considérer que ce dernier couvre la surface extérieure du récipient/emballage lui-même.

Il s'ensuit que lors de l'appréciation du caractère distinctif de motifs, l'examineur doit, en règle générale, utiliser les mêmes critères que ceux des marques tridimensionnelles correspondantes qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même (voir l'arrêt du 19 septembre 2012, T-329/10, « Motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé »).

Concernant les services, les examinateurs doivent garder à l'esprit que les marques de motif seront utilisées en pratique sur des en-têtes et de la correspondance, des factures, des sites internet, des publicités, des enseignes de magasin, etc.

En principe, si un motif est ordinaire, traditionnel et/ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun « message » qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs. Paradoxalement, cela vaut également pour les motifs constitués de dessins extraordinairement complexes. Dans ces cas, la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers de ce motif (voir l'arrêt du 09 octobre 2002, T-36/01, « Surface d'une plaque de verre », point 28). En effet, dans de nombreux cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs.

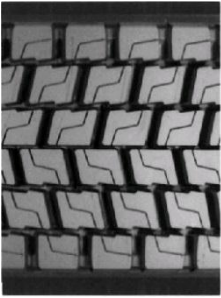
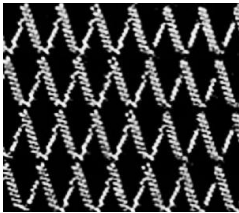
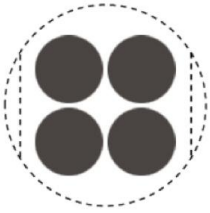
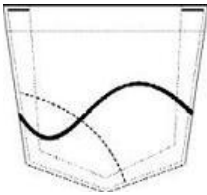
À cet égard, il faut tenir compte du fait qu'en général, le consommateur moyen a tendance à ne pas analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-218/01, « Bouteille de Perwoll », point 53, et l'arrêt du 12 janvier 2006, C-173/04, « Sachets tenant debout », point 29).

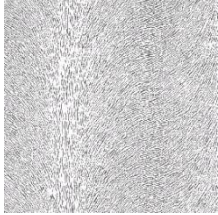
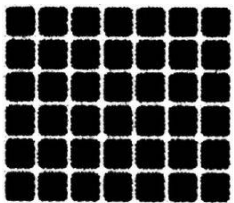
Le fait que le motif peut également avoir d'autres fonctions et/ou effets est un argument supplémentaire pour conclure qu'il est dépourvu de caractère distinctif. Par contre, si un motif est fantaisiste, inhabituel et/ou arbitraire, s'il diverge de la norme ou des habitudes du secteur ou s'il est, de manière plus générale, apte à être facilement mémorisé par les consommateurs ciblés, il mérite généralement de bénéficier d'une protection en qualité de marque communautaire.

Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les services étroitement liés à ces produits. Par exemple, un motif de couture qui est dépourvu de caractère distinctif pour des articles d'habillement et des articles de maroquinerie doit être considéré comme également dépourvu de caractère distinctif pour les services de vente au détail concernant ces produits (voir par analogie la décision du 29 juillet 2010, R 868/2009-4, « A device of a pocket (fig. mark) »). Les mêmes considérations s'appliqueraient également, dans le cas d'un motif de tissu, pour des services tels que la *fabrication de tissus*.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d'exemples de marques de motif.

Signe	Argumentation	Affaire
 MC n° 8 423 841, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Les critères applicables aux marques tridimensionnelles qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même le sont également aux marques figuratives correspondantes. En général, une marque consistant en un motif décoratif simple et courant est considérée comme dépourvue de tout élément susceptible d'attirer l'attention des consommateurs, et ne suffit pas à indiquer la provenance ou l'origine des produits ou services. Le motif ci-contre était un motif textile, et partant, était considéré comme couvrant l'apparence des produits eux-mêmes, étant donné que la marque était demandée pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25.	Arrêt du 19 septembre 2012, T-326/10, « Motif à carreaux gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et brun », points 47 et 48
 MC n° 8 423 501, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Dans cette affaire, à l'instar de l'affaire précédente, le Tribunal a confirmé le refus de la marque.	Arrêt du 19 septembre 2012, T-329/10, « Motif à carreaux noir, gris, beige et rouge foncé »

Signe	Argumentation	Affaire
 MC n° 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 12 (pneus)	Lorsque la marque consiste en une représentation stylisée des produits ou services, le consommateur pertinent percevra à première vue la simple représentation d'une partie spécifique du produit ou de l'ensemble de celui-ci. Dans cette affaire portant sur une demande concernant des <i>pneus</i>, le consommateur pertinent percevrait la marque comme une simple représentation des rainures d'un pneu, et non comme une indication de la provenance ou de l'origine. Le motif est ordinaire et la marque ne peut remplir sa fonction d'indication d'origine.	-
 MC n° 9 526 261, déposée comme marque figurative (série de lettres « V » stylisées), pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25	La marque a été rejetée pour les classes 18 et 25. Elle a été acceptée pour la classe 16. Bien que le signe soit décrit comme une « série de lettres V stylisées », il sera plus probablement perçu par le public pertinent comme une série de coutures en zigzag ou comme un ensemble de formes géométriques de losange. En tout état de cause, le motif est assez simple et ordinaire et, partant, dépourvu de tout caractère distinctif.	-
 MC n° 9 589 219, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 9	Le signe, demandé pour des « plaques à plusieurs cupules qui peuvent être utilisées dans l'analyse chimique ou biologique utilisant l'électrochimiluminescence pour la recherche médicale, scientifique ou en laboratoire », a été refusé car il n'indique pas l'origine. La demande décrit la marque comme correspondant à un motif figurant en dessous des produits, et l'examinateur a eu raison de déclarer que, vu l'absence d'élément capable d'attirer l'attention du consommateur, ce dernier ne pourra le percevoir autrement que comme une simple décoration des produits.	Décision du 09 octobre 2012, R 412/2012-2, « DEVICE OF FOUR IDENTICALLY SIZED CIRCLES (FIG. MARK) »
 MC n° 6 900 898, pour des produits relevant des classes 18 et 25	La marque ci-contre a été refusée car, dans le secteur de la mode, des motifs cousus sur des poches sont courants, et ce motif particulier ne comporte aucun élément capable d'attirer l'attention du consommateur ou de s'imprimer dans sa mémoire, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif pour permettre au consommateur de le percevoir autrement que comme une simple décoration.	Arrêt du 28 septembre 2010, T-388/09, points 19-27

Signe	Argumentation	Affaire
 MC n° 3 183 068, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 19 et 21	La marque, qui devait être appliquée sur des surfaces en verre, a été refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, au motif que le public pertinent n'a pas l'habitude de percevoir des motifs appliqués à des surfaces en verre comme une indication de l'origine commerciale du produit et que le signe est reconnaissable comme un élément fonctionnel propre à rendre le verre opaque. En outre, les caractères complexe et fantaisiste du motif ne suffisent pas pour établir son caractère distinctif, apparaissant plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative, et ils ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l'appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit.	Arrêt du 09 octobre 2002, T-36/01, « Surface d'une plaque de verre », points 26-28
 MC n° 10 144 848, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 et 21	La marque a été refusée au motif qu'elle est constituée d'éléments très simples et qu'il s'agit d'un signe de base et ordinaire dans son ensemble. Pour les produits revendiqués, comme des <i>chiffons de nettoyage</i> et des <i>lingettes antiseptiques</i>, le signe demandé peut représenter leur apparence au sens que le tissu utilisé peut présenter cette structure. Le signe consiste simplement en une répétition de carrés identiques qui ne présente aucun élément ou aucune variation notable, en particulier en termes de caractère fantaisiste ou concernant la manière dont ses éléments sont combinés, qui le distinguerait de la représentation habituelle d'un autre motif régulier composé d'un nombre différent de carrés. Ni la forme de chaque carré individuel ni la manière dont ils sont combinés ne sont des éléments immédiatement perceptibles qui peuvent attirer l'attention du consommateur moyen et le conduire à percevoir le signe comme un signe distinctif.	Décision du 14 novembre 2012, R 2600/2011-1, « DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (FIG. MARK) »

2.2.14 Marques de position

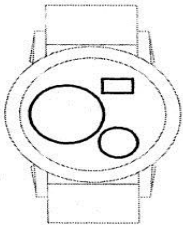
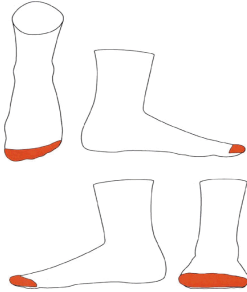
Les demandes de marques de position visent à protéger un signe qui consiste en des éléments (figuratifs, de couleur, etc.) positionnés sur une partie précise d'un produit et dans une proportion particulière par rapport à la taille du produit. La représentation de la marque fournie doit s'accompagner d'une description indiquant la nature exacte du droit visé.

Les facteurs à prendre en considération lors de l'examen de marques tridimensionnelles sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l'examinateur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d'identifier un signe indépendamment de l'apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d'être perçue faisant partie du contexte de la marque.

Il convient de signaler que, même s'il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d'un produit, cela n'implique pas forcément qu'il les percevra comme une marque. Dans certains contextes, et vu les normes et habitudes

de certains secteurs, une marque de position peut attirer l'attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.

Exemples d'évaluation de marques de position :

Signe	Argumentation	Affaire
	Dans cette affaire, le Tribunal a maintenu une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. La description de la marque précisait que « la marque consiste en la position de champs circulaire et rectangulaire sur le cadran d'une montre ». Le Tribunal a estimé que la marque n'était pas indépendante ou ne pouvait pas se distinguer de la forme ou du dessin du produit lui-même, et que les éléments positionnés ne se différenciaient pas substantiellement d'autres dessins présents sur le marché.	Arrêt du 14 septembre 2009, T-152/07, « Champs géométriques sur le cadran d'une montre »
	Dans cette affaire concernant un article de bonneterie chaussante consistant en une bande orange couvrant la zone des orteils, le Tribunal a estimé que rien n'indiquait que la coloration de cette partie du produit serait normalement perçue comme ayant un caractère de marque. Au contraire, il a estimé que cette caractéristique serait susceptible d'être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur. L'objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC a donc été maintenue.	Arrêt du 15 juin 2010, T-547/08, « Coloration orange de la pointe d'une chaussette »

2.3 Caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, point c), du RMC)

2.3.1 Remarques générales

2.3.1.1 La notion de caractère descriptif

Un signe doit être refusé au motif qu'il est descriptif s'il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C'est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l'espèce et/ou la taille des produits ou services. Le rapport entre le signe et les produits et services doit être suffisamment direct et concret (voir l'arrêt du 20 juillet 2004, T-311/02, « LIMO », point 30 ; l'arrêt du 30 novembre 2004, T-173/03, « NURSERYROOM », point 20), et compris sans autre réflexion (voir l'arrêt du 26 octobre 2000, T-345/99, « TRUSTEDLINK », point 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.

L'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne s'applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits ou qui n'y font qu'allusion. Ces termes sont parfois également considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits (voir l'arrêt du 31 janvier 2001, T-135/99, « CINE ACTION », point 29).

L'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC est d'empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que

d'autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'examineur démontre l'existence d'une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents. En conséquence, le nombre de concurrents qui pourraient être affectés est totalement dénué de pertinence. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits en question.

2.3.1.2 Le critère de référence

Le **critère de référence** est la compréhension ordinaire du terme en cause par le public pertinent. Il peut être confirmé par des **définitions tirées de dictionnaires**, par des exemples d'utilisation descriptive du terme trouvés sur des **sites internet**, ou résulter de manière évidente de la **compréhension ordinaire** du terme.

Il n'est pas nécessaire, pour refuser une marque à l'enregistrement, que l'examineur prouve que le terme fait l'objet d'entrées dans des dictionnaires. En particulier lorsqu'il s'agit d'un terme composé, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. En outre, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont à considérer comme descriptifs. Dans de tels cas, il n'est pas requis de prouver que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s'adressent les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services revendiqués, ou comme une caractéristique des produits et services (voir l'arrêt du 17 septembre 2008, T-226/07, « PRANAHAUS », point 36).

En ce qui concerne le critère de référence les principes suivants s'appliquent au regard de l'utilisation dans la langue et dans les dictionnaires :

- le signe doit être refusé lorsqu'il est descriptif dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné ;
- Des vérifications linguistiques systématiques ne sont effectuées que dans les langues officielles de l'Union européenne. Toutefois, si des preuves convaincantes démontrent qu'un terme donné a une signification dans une langue autre que les langues officielles de l'Union et qu'il est compris dans une partie de l'Union européenne, ce terme doit également être refusé.

Ces éléments de preuve peuvent découler des connaissances individuelles de l'examineur concerné, d'observations de tiers ou de la documentation reprise dans des demandes d'annulation.

En conséquence, un signe doit également être refusé s'il est dans une langue qui a le statut de langue officielle dans un État membre, même si cette langue n'est pas une langue officielle de l'Union européenne. Par exemple, le terme « hellim » est la traduction turque du mot « halloumi », qui est un fromage. Étant donné que le turc est une langue officielle à Chypre, c'est une langue qui est comprise et parlée par une partie de la population chypriote et, partant, le consommateur chypriote moyen peut comprendre que « hellim » est un terme descriptif pour le fromage (voir l'arrêt du 13 juin 2012, T-534/10, « HELLIM/HALLOUMI »).

- Si l'Office a reçu les preuves nécessaires, un signe sera refusé s'il est descriptif dans une langue, pour autant que cette langue soit comprise dans une partie de la communauté (voir l'article 7, paragraphe 2, du RMC ; et l'arrêt du 13 septembre 2012, T-72/11, « ESPETEC », points 35 et 36). Le fait qu'une langue soit comprise dans une partie de l'Union européenne, ainsi que la signification d'un terme spécifique dans ladite langue, seront généralement portés à l'attention de l'Office par une observation de tiers ou un recours en annulation.
- Une recherche sur internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux termes ou de termes argotiques, mais il importe alors d'examiner soigneusement si le terme est effectivement utilisé de manière descriptive. En effet, sur internet, la différence entre un usage descriptif et un usage de marque est souvent floue, et internet comporte en outre une grande quantité d'informations ou d'affirmations non structurées et non vérifiées.
- L'objection doit clairement mentionner de quelle(s) langue(s) il s'agit, ce qui permettra l'application du motif de refus au moins pour l'État membre où cette langue est la langue officielle ou l'une des langues officielles, et exclut la transformation pour cet État membre (voir règle 45, point 4, du REMC).

2.3.1.3 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC

L'espèce des produits et services

Cela inclut les produits ou services eux-mêmes, c'est-à-dire leur type ou leur nature. Par exemple, « banque » pour désigner des services financiers, ou « Universaltelefonbuch » pour désigner un annuaire téléphonique universel (voir l'arrêt du 14 juin 2001, affaires jointes T-357/99 et T-358/99, « UNIVERSALTELEFONBUCH »).

La qualité

Cela inclut aussi bien les termes élogieux, qu'ils fassent référence à la qualité supérieure des produits ou à la qualité inhérente des produits. Cela concerne des termes tels que « light », « extra », « fresh », « hyper light » utilisés pour désigner des produits qui peuvent être extrêmement légers (voir la décision du 27 juin 2001, R 1215/00-3, « HYPERLITE »). En outre, des chiffres peuvent faire référence à la qualité d'un produit, comme « 2000 » pour la taille du moteur ou « 75 » pour sa puissance (en CV) du moteur.

La quantité

Cela comprend les indications de la quantité dans laquelle les produits sont habituellement vendus, par exemple, « paquet de six » pour des bières, « un litre » pour des boissons, « 100 » (grammes) pour des barres de chocolat. Seules comptent les mesures de quantité pertinentes dans le commerce et non les mesures hypothétiquement possibles. Par exemple, « 99.999 » pour le chocolat serait acceptable.

La destination

La destination peut être la manière, le mode d'application ou la fonction dans laquelle un produit ou un service sera utilisé, par exemple, « TRUSTEDLINK » pour des produits et services dans le secteur des TI visant à assurer une liaison sûre (de confiance) (voir l'arrêt du 26 octobre 2000, T-345/99, « TRUSTEDLINK »). Ont été refusées à l'enregistrement sur cette base les marques suivantes, entre autres : « Inhale » pour des produits pharmaceutiques destinés à être inhalés (voir la décision du 21 mai 2002, R 6/00-2, « INHALE ») et « THERAPY » pour des instruments de massage (voir la décision du 8 septembre 1999, R 144/99-3, « THERAPY »). Cette objection s'applique également à des accessoires : un terme descriptif du type de produits décrit également la destination des accessoires de ces produits. Dès lors, la marque « New Born Baby » est contestable pour des accessoires pour poupées, de même que « Rockbass » pour des accessoires de guitares électriques (voir l'arrêt du 8 juin 2005, T-315/03, « ROCKBASS » [recours C-301/05 P, tranché]).

La valeur

Cela comprend autant le prix (élevé ou bas) à payer que la valeur en termes de qualité. Cela concerne donc non seulement des termes comme « extra » ou « top », mais aussi des expressions telles que « cheap » ou « more for your money ». Cela concerne également les termes indiquant, dans le langage courant, des produits supérieurs en qualité.

La provenance géographique

Voir le point 2.3.2.6 ci-dessous, sous Évaluation de termes géographiques.

L'époque de la production du produit ou de la prestation du service

Cela concerne des expressions indiquant le moment où les services sont fournis, soit expressément (« evening news », « 24 hours »), soit de manière usuelle (« 24/7 »). Cela concerne également les signes indiquant le moment de production des produits, à condition que cette information revête une importance par rapport aux produits (ex. : vendange tardive, pour du vin). Le chiffre « 1998 » indiquant le millésime de production serait pertinent pour du vin, mais pas pour du chocolat.

Autres caractéristiques

Cet élément couvre d'autres caractéristiques des produits ou services et montre que la liste d'éléments figurant à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC n'est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Le fait que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires en termes commerciaux ou qu'il existe des synonymes de ces caractéristiques est sans pertinence (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 102, et l'arrêt du 24 avril 2012, T-328/11, « EcoPerfect », point 41).

Exemples « d'autres caractéristiques »

- L'objet contenu dans les produits ou services revendiqués (voir le point 2.3.2.7 ci-dessous, sous Produits ou services susceptibles de contenir un objet).
- La définition du consommateur ciblé : « children » ou « ellos » (voir l'arrêt du 27 février 2002, T-219/00, « ELLOS ») pour des vêtements.

2.3.2 Marques verbales

2.3.2.1 Marque composée d'un seul terme

Les termes descriptifs sont ceux qui consistent en des informations sur les caractéristiques des produits et services propres à les distinguer, sur la base de leur nature (et non de leur origine commerciale), de produits et services similaires, et à permettre ainsi au consommateur d'opérer son choix en fonction de la qualité inhérente, de la fonction, du type ou d'autres caractéristiques des produits et services et non de leur origine commerciale. C'est la raison pour laquelle les termes descriptifs ne peuvent remplir la fonction de marque. Pour cette même raison, le motif de refus s'applique, que le terme en question soit déjà utilisé ou non par des concurrents de manière descriptive par rapport aux produits et services visés.

En particulier, un mot est descriptif si, dans l'esprit du grand public (si les produits lui sont destinés) ou d'un public spécialisé (même si les produits s'adressent également au grand public), la marque a une signification descriptive :

- le terme « AIRSHOWER », même s'il n'est pas utilisé sur le marché, est descriptif pour des systèmes de douche (voir l'arrêt du 21 janvier 2009, T-307/07) ;
- « MEDIGYM » est descriptif pour des équipements de gymnastique à usage médical (voir l'arrêt du 8 février 2013, T-33/12).

En outre, des objections doivent également être soulevées à l'encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des produits et services :

- « PRIMA » (voir la décision du 22 mars 2000, R 83/1999-2) ;
- « LITE » (voir l'arrêt du 27 février 2002, T-79/00).

De tels termes sont refusés à l'enregistrement pour pratiquement tous les produits et services. Toutefois, il importe de distinguer les termes élogieux qui décrivent, bien qu'en termes généraux, des caractéristiques souhaitables des produits et services (bon marché, pratique, de haute qualité, etc.), dont l'enregistrement est exclu, des termes élogieux au sens plus général, qui ne font pas spécifiquement référence aux produits et services eux-mêmes mais plutôt à des connotations positives vagues, à l'acheteur ou au fabricant des produits.

Marque non descriptive :

- « Bravo », car on ne sait pas clairement qui dit « bravo » à qui, ni ce dont on fait l'éloge (voir l'arrêt du 04 octobre 2001, C-517/99).

2.3.2.2 Combinaisons de mots

En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'un signe descriptif. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme primant sur la somme desdits éléments (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-265/00, « BIOMILD », points 39 et 43). Les notions de « caractère inhabituel de la combinaison », d'« impression suffisamment éloignée » et de « prime sur la somme desdits éléments » doivent être interprétées comme signifiant que l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne s'applique pas lorsque la façon dont les deux éléments descriptifs sont combinés est en elle-même fantaisiste.

L'enregistrement a été refusé dans les affaires suivantes :

- « BIOMILD » pour du yaourt qui est doux et biologique (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-265/00) ;
- « Companyline » pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (voir l'arrêt du 19 septembre 2002, C-104/00 P) ;
- « TRUSTEDLINK » pour des logiciels pour le commerce électronique, services de conseils aux entreprises, services d'intégration de logiciels et services de formation aux technologies et services de commerce électronique (voir l'arrêt du 26 octobre 2000, T-345/99) ;
- « CINE COMEDY » pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la production, la projection et la location de films, et pour la cession, la transmission, la location et toute autre exploitation de droits sur des films (voir l'arrêt du 31 janvier 2001, T-136/99) ;
- « TELE AID » pour des dispositifs électroniques pour la transmission vocale ou de données, services de réparation pour automobiles et dépannage, gestion d'un réseau de communications, services de remorquage et services d'un centre de calcul doté d'un système de localisation de véhicules (voir l'arrêt du 20 mars 2002, T-355/00) ;
- « QUICK-GRIP » pour des outils à main, colliers de serrage et leurs pièces (voir l'ordonnance du 27 mai 2004, T-61/03) ;
- « TWIST & POUR » pour des conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu'éléments constitutifs d'un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide (voir l'arrêt du 12 juin 2007, T-190/05)
- « CLEARWIFI » pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d'accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (voir l'arrêt du 19 novembre 2009, T-399/08)

- « STEAM GLIDE » pour des fers à repasser électriques, fers à repasser électriques plats, fers à repasser électriques pour le repassage de vêtements, pièces et accessoires pour tous les produits précités (voir l'arrêt du 16 janvier 2013, T-544/11).

La simple combinaison d'un élément verbal non distinctif avec un autre élément verbal descriptif ne peut rendre la combinaison distinctive. Dès lors, les combinaisons du vocable « EURO » avec des termes purement descriptifs doivent être refusées lorsque l'élément « EURO » renforce le caractère descriptif du signe dans son ensemble ou lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre ce terme et les produits ou services concernés. Ce raisonnement est conforme à l'arrêt du 07 juin 2001, T-359/99, « EuroHealth ».

L'utilisation grammaticalement correcte de substantifs et d'adjectifs n'est pas décisive pour déterminer si un signe est distinctif. Il y a plutôt lieu de vérifier si la signification de la combinaison verbale change lorsque les termes sont inversés. Par exemple, « Vacations direct » (marque refusée à l'enregistrement, voir la décision du 23 janvier 2001, R 33/00-3) équivaut à « direct vacations ». Par contre, « BestPartner » n'est pas l'équivalent de « PartnerBest » et le terme allemand « Sportschule » (académie de sport) a une signification différente de « Schulsport » (sport à l'école).

Les combinaisons de mots issus de langues différentes ne sont pas susceptibles de changer l'issue d'une affaire, pour autant que les consommateurs pertinents comprennent les deux termes sans autre effort.

2.3.2.3 Fautes d'orthographe et omissions

Une faute d'orthographe ne change pas forcément le caractère descriptif d'un signe. Tout d'abord, les fautes d'orthographe peuvent découler de l'influence d'une autre langue ou de l'orthographe d'un mot provenant de régions situées en dehors de l'UE, comme l'anglais américain, découler du langage argotique ou être destinées à rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes refusés :

- « XTRA » (voir la décision du 27 mai 1998, R 20/1997-1)
- « XPERT » (voir la décision du 27 juillet 1999, R 0230/1998-3)
- « EASI-CASH » (voir la décision du 20 novembre 1998, R 96/1998-1)
- « LITE » (voir l'arrêt du 27 février 2002, T-79/00)
- « RELY-ABLE » (voir l'arrêt du 30 avril 2013, T-640/11).

En outre, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le «@» comme la lettre A ou le «€» comme la lettre E. Les consommateurs anglophones remplaceront certains chiffres par des mots, par exemple «2» par «to», ou «4» par «for».

Par ailleurs, si la faute d'orthographe est fantaisiste et/ou frappante ou modifie le sens du mot (accepté : «MINUTE MAID», MC n° 2 091 262, au lieu de «Minute Made»), le signe est acceptable.

En règle générale, les fautes d'orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif :

- lorsqu'elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou ;

- lorsqu'elles peuvent modifier le sens de l'élément verbal ou lorsqu'elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d'établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence.

Les marques suivantes ont été refusées.

Signe	Argumentation	Affaire
ACTIVMOTION SENSOR MC n° 10 282 614 pour des produits relevant de la classe 7 (équipements pour le nettoyage de piscines et de bains à remous, à savoir balais, aspirateurs, et leurs pièces)	La marque se compose simplement de « ACTIV' », une orthographe clairement erronée du mot « ACTIVE », de « MOTION » et de « SENSOR ». Combinés, les mots forment une combinaison qui est parfaitement compréhensible et simplement descriptive, et qui a donc été refusée.	Décision du 06 août 2012, R 716/2012-4, « ACTIVMOTION SENSOR », point 11
XTRAORDINARIO Enregistrement international désignant l'UE n° 930 778, pour des produits relevant de la classe 33 (tequila)	Le vocable ci-contre est un mot qui n'existe pas mais qui ressemble fortement à l'adjectif espagnol « extraordinario ». Les consommateurs espagnols et portugais percevront le signe comme un mot mal orthographié signifiant « remarquable », « spécial », « formidable », « superbe » ou « merveilleux », ce qui, en soi, confère un caractère descriptif au signe.	Décision du 08 mars 2012, R 2297/2011-5, « Xtraordinario », points 11-12

Par contre, les marques suivantes ont été **acceptées** :

Signe	Argumentation	Affaire
LINQ MC n° 1 419 415 pour des produits et services relevant des classes 9 et 38	Ce mot est inventé, il n'existe dans aucun dictionnaire connu et il n'a pas été démontré qu'il s'agit d'une faute d'orthographe communément utilisée dans les cercles commerciaux qui présentent un intérêt pour le requérant. En outre, vu que le mot est court, la lettre finale Q sera remarquée comme un élément particulier, et l'orthographe fantaisiste est donc claire.	Décision du 04 février 2002, R 9/2001-1, « LINQ », point 13
LIQID MC n° 5 330 832, à l'origine, pour des produits relevant des classes 3, 5 et 32	Dans cette marque verbale, la combinaison « QI » est très inhabituelle en anglais, étant donné que la lettre « Q » est normalement suivie d'un « U ». La faute d'orthographe frappante que comporte le mot anglais « liquid » permettrait même à un consommateur pressé de remarquer la particularité du mot « LIQID ». En outre, l'orthographe aurait un effet non seulement sur l'impression visuelle produite par le signe, mais également sur l'impression phonétique, étant donné que le signe demandé sera prononcé différemment du mot anglais « liquid ».	Décision du 22 février 2008, R 1769/2007-2, « LIQID », point 25

2.3.2.4 Abréviations et acronymes

Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été ou pourraient être utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu'une abréviation soit dérivée d'un terme descriptif n'est pas suffisant.

Les signes suivants ont été refusés parce que leur signification descriptive pour le public pertinent pouvait être clairement démontrée :

- SnTEM (voir l'arrêt du 12 janvier 2005, T-367/02 à T-369/02),
- TDI [voir l'arrêt du 03 décembre 2003, T-16/02 (recours C-82/04 P, tranché)]
- LIMO (voir l'arrêt du 20 juillet 2004, T-311/02)
- BioID (voir l'arrêt du 05 décembre 2002, T-91/01 (le recours C-37/03 P a rejeté l'arrêt du Tribunal et la décision de la 2^e chambre de recours).

Il convient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple « Acronym Finder », sont à exploiter avec la plus grande prudence en tant que base de référence. Il est préférable de consulter des ouvrages de référence techniques ou la littérature scientifique, par exemple dans le domaine de l'informatique. Par ailleurs, l'utilisation d'une abréviation par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné sur internet suffit à confirmer l'usage de l'abréviation dans la pratique.

Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu'ils sont descriptifs s'ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple « Multi Markets Fund MMF ». La raison est que l'acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s'expliquer réciproquement et à attirer l'attention sur le fait qu'ils sont liés (voir l'arrêt du 15 mars 2012, C-90/11 et C-91/11, « Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund », points 32 et 40). Cela vaut même lorsque l'acronyme ne reflète pas les simples « accessoires » de la combinaison de mots, tels que les articles, prépositions ou signes de ponctuation, comme le montrent les exemples suivants :

- « NAI - Der Natur-Aktien-Index »
- « The Statistical Analysis Corporation – SAC »

Si la règle précitée s'applique à la plupart des cas, tous les cas de juxtaposition d'une combinaison de mots descriptive et d'une abréviation de ces mots ne seront pas considérés comme descriptifs dans leur ensemble. Ce sera le cas lorsque le public pertinent ne percevra pas immédiatement l'acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive, mais plutôt comme un élément distinctif qui fera que le signe dans son ensemble prime sur la somme de ses éléments individuels, comme le démontre l'exemple suivant :

- « The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS ».

2.3.2.5 Slogans

Un slogan est contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC lorsqu'il transmet immédiatement l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services.

Les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si un slogan est descriptif ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d'un signe verbal composé d'un seul élément (voir l'arrêt du 06 novembre 2007, T-28/06, « VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN », point 21). Il est inapproprié d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes, en particulier compte tenu du fait que le terme « slogan » ne se réfère pas à une sous-catégorie spéciale de signes

(voir l'arrêt du 12 juillet 2012, C 311/11 P, « WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH », points 26 et 40).

Exemple de slogan descriptif

- Une demande portant sur des produits relevant de la classe 9 (*systèmes de navigation par satellite*, etc.) pour « FIND YOUR WAY », (voir la décision du 18 juillet 2007, R 1184/2006-4) a été contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC. L'expression « Find your way » par rapport aux produits revendiqués dans la classe 9 vise clairement à informer le consommateur pertinent que les produits du requérant aident les consommateurs à identifier des lieux géographiques afin de trouver leur chemin. Le message transmis par le signe demandé se réfère directement au fait que les consommateurs trouveront l'itinéraire pour se déplacer d'un endroit à un autre en utilisant les produits spécifiés.
- « BUILT TO RESIST » ne peut avoir qu'une seule signification possible pour le *papier*, les *produits en papier* et les *articles de bureau* relevant de la classe 16, le *cuir*, les *imitations de cuir*, les *articles de voyage non compris dans d'autres classes* et la *sellerie* relevant de la classe 18 ainsi que les *vêtements*, les *chaussures* et la *chapellerie* relevant de la classe 25, à savoir que les produits sont faits pour durer et qu'ils sont alors solides et résistent à l'usure (voir l'arrêt du 16 septembre 2009, T-80/07, « BUILT TO RESIST », points 27 et 28).

2.3.2.6 Termes géographiques

Par terme géographique, il faut entendre tout nom existant d'un lieu, par exemple d'un pays, d'une région, d'une ville, d'un lac ou d'un cours d'eau (cette liste n'est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre que le nom géographique (voir l'arrêt du 15 octobre 2003, T-295/01, « OLDENBURGER », point 39). Par exemple, « German » sera encore perçu comme une référence à l'Allemagne, et « French », à la France. Par ailleurs, des termes désuets comme « Ceylon », « Bombay » et « Burma » entrent dans cette catégorie s'ils sont toujours communément utilisés ou généralement compris par les consommateurs comme une indication d'origine.

Dans ce point, la notion de « terme géographique » recouvre **toute** indication géographique dans une demande de marque communautaire, tandis que les expressions « indication géographique », « appellation d'origine » et « indication de provenance » sont utilisées **uniquement** dans le contexte d'une législation spécifique de protection.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque le signe contenant le terme géographique comporte d'autres éléments qui, en eux-mêmes, seraient susceptibles d'enregistrement et qui, combinés au terme géographique, conféreraient un caractère distinctif au signe dans son ensemble. Si le signe contient d'autres éléments non descriptifs ou distinctifs, le caractère enregistrable de la combinaison (du signe dans son ensemble) doit être évalué de la même manière que dans les cas où des éléments descriptifs sont associés à des éléments distinctifs ou non descriptifs (voir le point 2.3.4 ci-dessous, Seuil figuratif).

Le cas spécial des indications géographiques protégées

Les appellations d'origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l'Union européenne sont couvertes par la section de l'Article 7, paragraphe 1, points j et k.

Termes géographiques non visés spécifiquement par la législation

Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d'évaluer si le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits et services. Cet examen doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués et à la perception du public pertinent. Le caractère descriptif du terme géographique peut avoir trait :

- au lieu de fabrication des produits ;
- à l'objet d'un produit (par exemple, la ville ou la région traitée par un guide de voyage ou la région couverte par un journal) ;
- au lieu où sont fournis les services.

Appréciation des termes géographiques

La première étape de l'appréciation du terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. Cette compréhension est établie de manière normative, en se basant sur un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie.

La deuxième étape consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou si *un lien sera raisonnablement établi dans l'avenir* (voir l'arrêt du 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, « Chiemsee », point 31). En d'autres termes, le terme géographique ne doit pas être compris comme un terme simplement suggestif ou fantaisiste. Par exemple, le pôle Nord et le mont Blanc sont des termes géographiques couramment connus, mais dans le contexte de crèmes glacées ou de voitures de sport, ces termes ne seraient pas perçus comme étant des lieux de production possibles, mais comme des termes simplement suggestifs ou fantaisistes.

Concernant le *lien raisonnablement établi dans l'avenir*, il convient d'apprécier la connaissance plus ou moins grande qu'a le public pertinent du terme géographique ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou services concernée (voir l'arrêt du 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, « Chiemsee », points 32 et 37). Il convient de signaler qu'il n'est pas suffisant, pour motiver un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, que les produits ou services puissent être théoriquement produits ou fournis dans le lieu géographique désigné par le terme géographique demandé (voir l'arrêt du 8 juillet 2009, T-226/08).

L'évaluation de la probabilité qu'un nom géographique, bien que non utilisé réellement pour désigner la provenance géographique du produit, puisse l'être dans l'avenir doit se fonder sur la perception actuelle du consommateur et sur des critères objectifs, en tenant compte en particulier de l'importance de la provenance géographique pour les produits en question ainsi que des habitudes commerciales en matière d'utilisation de

noms géographiques pour indiquer l'origine des produits ou faire référence à certains critères qualitatifs et objectifs des produits.

Le portée de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC ne se limite pas aux termes géographiques jouissant déjà d'une notoriété ou pour lesquels l'Office peut démontrer une réelle nécessité de les maintenir disponibles pour les concurrents. Par conséquent, le seul fait que le terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour surmonter une objection, même s'il s'agit d'un argument très important à prendre en considération lors de l'examen du caractère distinctif acquis.

Il existe, à tout le moins, certains termes géographiques qui peuvent être refusés du simple fait de leur renommée ou réputation étendue pour la qualité élevée des produits ou services. Une appréciation détaillée du lien n'est pas nécessaire dans ce cas (voir l'arrêt du 15 décembre 2011, T-377/09, « PASSIONATELY SWISS », points 43 à 45).

Termes géographiques : fantaisistes ou transmettant une description

La perception d'un terme géographique existant, par rapport aux produits et services concernés, comme un terme ayant une valeur informative sur le lieu de production ou plutôt comme un terme fantaisiste dépend également dans une large mesure de la nature des produits.

À toutes fins utiles, l'examen le plus approprié consiste à vérifier s'il existe une quelconque pratique commerciale ou tradition consistant à faire référence à la provenance géographique des produits concernés. À cet égard, il est recommandé de consulter un ressortissant de l'État membre concerné.

Pour les produits agricoles ou les boissons (eau minérale, bière), les termes géographiques servent généralement à faire référence au lieu de production. Toutefois, cela peut ne pas être le cas dans tous les États membres et dépend de la taille du lieu ou de la zone géographique (voir l'arrêt du 15 octobre 2003, T-295/01, « OLDENBURGER »).

En ce qui concerne les produits textiles et les produits de soins pour le corps, le terme géographique peut dénoter une tradition de production dans certains lieux et être fantaisiste à d'autres endroits. Il est dès lors utile d'établir s'il y a réellement production de ces produits et si ce fait est connu à l'échelle nationale ou internationale par le public pertinent. Cette exigence ne doit pas être confondue avec la renommée d'une indication géographique en tant que telle, et ne satisfait pas nécessairement à l'obligation de lien entre le terme géographique et les produits ou services concernés (voir l'arrêt du 15 octobre 2008, T-230/06, « PORT LOUIS », points 28 à 35).

L'utilisation de noms de villes à la mode pour désigner des produits et services sans rapport avec le motif pour lequel la ville est connue (« Hollywood » pour des *gommes à mâcher*) ou l'utilisation de noms de certains quartiers ou rues commerçantes célèbres (« Champs Élysées » pour de l'*eau en bouteille*, « Manhattan » pour des *tomates* « Denver » pour des équipements d'éclairage ou « Port Louis » pour des produits textiles) est une pratique très répandue. Ces noms seront perçus comme des termes fantaisistes et ne doivent pas être refusés. En revanche, « Milano » est à refuser pour des vêtements.

Par rapport à des services, le terme géographique est très souvent perçu comme le lieu où les services seront fournis (à refuser : « Munich », pour désigner des services financiers, « Zürich », pour désigner des services d'assurance, « Îles Canaries » pour des services touristiques).

Dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, un terme géographique peut se rapporter au type de cuisine, au lieu d'origine du propriétaire du restaurant, au quartier ou à la rue dans lequel/laquelle est implanté l'établissement, ou être sans rapport avec les services en cause (« Hôtel Bali » à Benidorm, Espagne).

2.3.2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services

Lorsqu'un signe est exclusivement composé d'un mot qui décrit ce que peut être l'objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Les termes notoires et susceptibles d'être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l'objet.

La question essentielle consiste à savoir si le signe demandé **peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés** de sorte qu'il soit inévitablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l'objet des produits ou services revendiqués, et s'il doit dès lors être maintenu à la disposition d'autres opérateurs.

Par exemple, un nom très connu comme « Vivaldi » créera immédiatement un lien avec le célèbre compositeur, tout comme le terme « skis » par rapport au ski en tant que sport. Si la classe 16 (livres) est un excellent exemple de catégorie de produits qui contient l'objet ou le contenu, une objection formulée dans cette section peut l'être également à l'égard d'autres produits et services, comme les supports de données, les DVD, les CD-ROM ou les services éditoriaux. Aux fins de la présente section, les termes « objet » et « contenu » sont interchangeables.

Les noms de personnes célèbres (en particulier de musiciens ou de compositeurs) peuvent indiquer la catégorie de produits si, du fait de l'usage généralisé, du temps écoulé, de la date du décès ou de la popularisation, de la reconnaissance, d'une performance par de nombreux artistes ou d'une formation musicale, le public peut les percevoir comme génériques. Cela sera le cas, par exemple, pour « Vivaldi », dont la musique est jouée par des orchestres du monde entier, et le signe « Vivaldi » ne sera pas perçu comme indicateur de l'origine de la musique.

Les objections fondées sur les éléments précités :

- ne s'appliqueront qu'aux produits (par exemple, livres) ou services (par exemple, éducation) qui contiennent un objet concernant d'autres choses, produits et/ou activités (par exemple, un livre d'histoire ou un cours d'histoire),
- lorsque le signe est exclusivement composé du mot identifiant cet objet (par exemple, « VEHICLES » ou « HISTORY »), et
- seront formulées au cas par cas en appréciant de multiples facteurs (voir ci-dessous).

Produits et services qui peuvent contenir un objet

Dans la plupart des cas, les produits ou services qui peuvent consister en ou contenir un objet contestable sont les suivants :

- Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, logiciels, disques acoustiques, publications électroniques (téléchargeables)
 - Contestables :
 - STATISTICAL ANALYSIS pour des logiciels
 - ROCK MUSIC pour CDs
- Classe 16 : Produits de l'imprimerie, photographies et matériel d'enseignement, pour autant qu'il contienne des produits de l'imprimerie
 - Contestables :
 - HISTORY pour des livres ;
 - PARIS pour des guides de voyage ;
 - CAR pour des magazines ;
 - ANIMALS pour des photographies.
- Classe 28 : jeux de sociétés
 - Contestables :
 - « MEMORY » (ordonnance de la Cour du 14 mars 2011, C-369/10 P)
- Classe 35 : Salons commerciaux, publicité, services de vente au détail
 - Contestables :
 - ELECTRONICA pour des salons commerciaux concernant des produits électroniques (voir l'arrêt du 05 décembre 2000, T-32/00, « Electronica », points 42-44)
 - LIVE CONCERT pour des services publicitaires
 - CLOTHING pour des services de vente au détail
- Classe 38 : Télécommunications
 - Contestables :
 - NEWS pour des télécommunications ;
 - MATH pour la fourniture de forums en ligne.
- Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, publications électroniques (non téléchargeables)

- Contestables :
 - GERMAN pour des cours de langue ;
 - HISTORY pour des services d'éducation ;
 - COMEDY pour des programmes télévisés ;

La liste des classes de Nice précitée n'est pas exhaustive, même si elle s'applique à la grande majorité des cas. En conséquence, les objections fondées sur un objet descriptif doivent être soulevées essentiellement dans le cadre des produits et services énumérés ci-dessus.

L'examineur doit apprécier la probabilité que le signe soit perçu comme un indicateur d'origine ou de provenance. À cet égard, la manière dont le terme est écrit peut donner lieu à des perceptions différentes du terme. Par exemple, dans le contexte de livres ou de programmes télévisés, « PENGUIN » est plus susceptible d'être perçu comme une indication de provenance que « PENGUINS » ou « THE PENGUIN », qui sont plus susceptibles d'être perçus comme des titres descriptifs.

Si le signe demandé est un terme descriptif d'une caractéristique particulière des produits ou services, une désignation des produits ou services qui exclut cette caractéristique particulière décrite par le signe demandé n'évitera pas une objection fondée sur l'objet, car il est inacceptable qu'un demandeur revendique des produits ou services à la condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique particulière (voir l'arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », points 114 à 116). Les exemples inventés suivants illustrent des désignations de produits ou services qui ne pourraient éviter une objection :

- COMEDY pour la télédiffusion, à l'exception des programmes de comédie ;
- PENGUINS (au pluriel!) pour des livres, à l'exception des livres sur les pingouins ;
- TECHNOLOGY pour des « classes, à l'exception de celles concernant les ordinateurs et la technologie ».

Se distinguent des exemples précités des revendications positives de produits ou services pour lesquelles il est impossible que le signe demandé décrive un objet ou contenu. Par exemple, les exemples inventés suivants ne seraient pas contestables, du moins en ce qui concerne des signes descriptifs d'un objet :

- COMEDY pour la télédiffusion d'actualités économiques, politiques et technologiques ;
- PENGUIN pour des bandes dessinées sur des sujets relatifs au western, à l'époque médiévale ou à la Rome antique ;
- TECHNOLOGY pour des « classes concernant l'écriture créative de fiction ».

2.3.2.8 Lettres uniques et chiffres

| Lettres uniques³

Considération générales

La Cour a déclaré que, lorsqu'il examine les motifs absolus de refus, l'Office est tenu, en vertu de l'article 76, paragraphe 1, du RMC, d'examiner, de sa propre initiative, les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMC, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de marque communautaire (points 55 à 58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, par une argumentation motivée, les raisons pour lesquelles une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est descriptive.

En conséquence, lors de l'examen de marques constituées d'une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes devraient être évités, vu le nombre limité de lettres. De même, il est inapproprié de fonder une objection sur des arguments spéculatifs liés aux différentes significations que pourrait avoir un signe. L'Office se voit obligé d'établir, sur la base d'un examen des faits, pourquoi la marque demandée est contestable.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et rigoureux, et que chaque cas requiert un examen méticuleux.

Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, certaines lettres peuvent avoir une connotation descriptive si elles transmettent des informations suffisamment précises sur les produits et/ou services concernés.

La lettre « E » a également été considérée comme descriptive pour les « éoliennes et leurs pièces, générateurs, pales de rotor pour éoliennes, rotors pour éoliennes » (classe 7), les « circuits de commande pour éoliennes, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et de contrôle » (classe 9) ainsi que pour les « mâts d'éoliennes » (classe 19), étant donné qu'elle peut être perçue comme une référence à l'« énergie » ou à l'« électricité » (voir l'arrêt du 21 mai 2008, T-329/06, « E », points 24 à 31, et la décision du 8 septembre 2006, R 394/2006-1, points 22 à 26).

Une objection peut être également se justifier à l'égard de produits et/ou de services destinés à un public plus général. Par exemple, les lettres « S », « M » ou « L » pour des vêtements sont contestables étant donné qu'elles sont utilisées pour décrire une taille de vêtements particulière, à savoir comme des abréviations de « Small », « Medium » ou « Large ».

Par ailleurs, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est descriptive pour les produits et/ou services concernés, et pour autant que la marque demandée ne soit pas susceptible d'être contestée au titre d'une autre disposition de l'article 7, paragraphe 1, du RMC, la demande doit être acceptée.

³ Pour lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point b, voir 2.2.5

Voir le point 2.2.5.2 plus haut pour d'autres exemples.

Chiffres

Dans son arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », la Cour a estimé que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marques (points 29 et 30).

La Cour a fait référence, par analogie, à son précédent arrêt du 9 septembre 2010, C-265/09 P, « α », concernant des lettres uniques (point 31) et a souligné que les marques composées de chiffres doivent être examinées spécifiquement par rapport aux produits et/ou services concernés (point 32).

Partant, un chiffre ne peut être enregistré comme marque communautaire que s'il est distinctif pour les produits et services couverts par la demande d'enregistrement (point 32) et s'il n'est pas purement descriptif ou autrement non distinctif par rapport auxdits produits et services.

Par exemple, la chambre de recours a confirmé le refus de la marque « 15 » demandée pour des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, au motif que le chiffre « 15 » présentait un lien suffisamment direct et concret avec ces produits, puisqu'il contenait des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits. Elle a également confirmé le refus de ce signe pour des « bières », comprises dans la classe 32, étant donné qu'il ressortait de l'expérience pratique liée à la commercialisation des produits en cause, sur laquelle se basait l'examinatrice, qu'il existait sur le marché communautaire certaines bières très fortes ayant une teneur en alcool de 15 % vol. (voir la décision du 12 mai 2009, R 72/2009-2, points 15 à 22).

Le Tribunal a confirmé le refus de la marque « 1000 » demandée pour des « affiches, pancartes, brochures, périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux, produits de l'imprimerie, presse quotidienne », compris dans la classe 16, soutenant que le signe « 1000 » renvoyait à une quantité et serait perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment la quantité de pages ainsi que d'œuvres, d'informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues (point 26). Le Tribunal a également ajouté qu'il était fréquent que soient publiés dans les brochures et les périodiques des classements et des compilations, la préférence allant alors, en ce qui concerne l'indication du contenu, à des chiffres ronds (point 27). La Cour a confirmé ces observations dans son arrêt précité dans l'affaire C-51/10 P (« 1000 »).

Le Tribunal a suivi le même raisonnement pour confirmer les refus des signes « 100 », « 300 », « 222 », « 333 » et « 555 » demandés pour des produits relevant de la classe 16 énumérés ci-dessus [voir l'arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes T-425/07 et T-426/07 (« 100 » et « 300 »), et l'arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes T-200/07, T-201/07 et T-202/07 (« 222 », « 333 » et « 555 »)].

Il est de notoriété publique que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits et/ou services concernés. Par exemple, dans les scénarios suivants, une objection s'appliquerait au motif que le signe demandé est descriptif étant donné qu'il renvoie à :

- la **date** de production des produits/de la prestation des services, lorsque ce facteur est pertinent pour les produits et/ou services concernés. Par exemple, 1996 ou 2000 pour des « vins » seraient contestables, étant donné que l'âge du vin est un facteur très pertinent en termes de choix d'achat ;
- la **taille** : 1600 pour des voitures, 185/65 pour des pneus ;
- la **quantité** : 200 pour des cigarettes ;
- des **codes téléphoniques** : 0800 ou 0500 au Royaume-Uni, 800 en Italie, 902 en Espagne, etc. ;
- la **période** de la prestation des services : 8-10, 24/7 ;
- la **puissance** des produits : 115 (CV) pour des moteurs ou des voitures ;
- la **vitesse** : 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 pour des ordinateurs ;
- la **teneur en alcool** : 8,5 % pour les lagers, 13 % pour les vins.

En outre, lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible au regard des produits ou services concernés, il est acceptable, par exemple « 77 » pour des services financiers ou « 333 » pour des « vêtements, en particulier jeans ».

2.3.2.9 Noms de couleurs

Un signe exclusivement composé du nom d'une couleur doit être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, lorsque la demande revendique des produits pour lesquels la couleur peut être raisonnablement perçue par le public comme une description de l'une de ses caractéristiques. Par exemple, le nom de couleur « BLUE » (BLEU) pour le fromage décrit un genre spécifique de fromage, la couleur « GREEN » (VERT), un genre particulier de thé. La couleur « BROWN » (BRUN) pour le sucre décrit la couleur et le type de sucre. Cela vaut essentiellement pour les couleurs courantes, par exemple les couleurs primaires ou « SILVER » (ARGENT) et « GOLD » (OR). Lorsque les produits revendiqués concernent des colorants (par exemple des peintures, encres, teintures, cosmétiques, etc.), le nom des couleurs peut décrire la couleur même des produits, et les signes exclusivement composés d'une couleur doivent être contestés en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Dans ces cas, les noms de couleurs ne sont pas considérés comme des marques mais simplement comme des éléments décrivant la caractéristique principale des produits.

Les directives suivantes doivent s'appliquer en général :

- lorsque la couleur est une caractéristique typique des produits et qu'elle est pertinente pour le choix du consommateur, comme pour des vêtements et des voitures, les noms de couleurs tels que « EMERALD » (ÉMERAUDE) ou « APRICOT » (ABRICOT, qui, bien qu'ils aient d'autres significations, sont perçus comme ayant une forte connotation en rapport avec certaines couleurs, et doivent être contestés ;

- des mots comme « SAPPHIRE » (SAPHIR) ou « FLAMINGO » (ROSE FLAMANT) n'ont pas de connotation de couleur suffisamment forte pour surmonter l'autre signification n'ayant pas de rapport avec la couleur, et ne doivent donc généralement pas être contestés s'ils ne sont pas susceptibles d'être perçus comme ayant une signification de couleur pour les produits ou services revendiqués.

Les couleurs associées à d'autres mots peuvent être enregistrables si le signe dans son ensemble est distinctif : « ICE COFFEE » (CAFÉ GLACÉ), « VANILLA ICE » (GLACE À LA VANILLE) et « MISTY BLUE » (BLEU VAPOREUX). Les combinaisons descriptives comme « DEEP BLUE » (BLEU FONCÉ) ne doivent pas être acceptées. Les mots du dictionnaire qui sont descriptifs mais flous et peu susceptibles d'être utilisés par des tiers peuvent être acceptés : « LUNA » (LUNE) (nom que les alchimistes donnent à l'argent) et « CARNELIAN » (CORNALINE) (nom alternatif pour CORNELIAN, une gemme de couleur rouge moins connue).

2.3.2.10 Noms de variétés végétales

Les noms de variétés végétales décrivent des variétés ou sous-espèces cultivées de plantes vivantes ou de semences agricoles. En tant que tels, ils ne seront pas perçus comme des marques.

Cette section concerne uniquement les noms des variétés végétales qui sont utilisés dans le commerce mais qui ne sont pas simultanément enregistrés auprès de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) conformément au règlement n° 2100/94. La procédure à suivre pour traiter les demandes de MC qui contiennent ou consistent en des noms de variétés végétales enregistrés est expliquée dans une autre section des Directrices dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC.

Les critères pour apprécier le caractère descriptif d'une marque pour des plantes ne diffèrent pas de ceux qui s'appliquent aux autres catégories de marques. Les dispositions de la réglementation sur les marques s'appliquent aux plantes de la même manière qu'elles s'appliquent à d'autres catégories de produits. Il s'ensuit que le nom d'une variété végétale doit être rejeté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, à moins qu'il ait acquis un caractère distinctif selon les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3, du RMC.

Lorsque la MC demandée se compose d'une formulation concernant des plantes vivantes, des semences agricoles, des fruits frais, des légumes frais ou des formulations similaires, l'examineur doit vérifier, par le biais d'une recherche sur Internet, si le terme qui compose la marque coïncide avec le nom d'une variété végétale spécifique déjà utilisé dans le commerce.

Si la recherche révèle que le terme en question est déjà utilisé dans le commerce, soit dans l'UE, soit dans une autre juridiction, alors l'examineur doit soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC en contestant que le terme en question décrit espèce des produits concernés.

En fonction des circonstances de l'affaire, et à condition que les preuves disponibles démontrent que le terme concerné a été utilisé à un tel point qu'il est devenu usuel dans le commerce dans l'UE, une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, tous les deux point c) et point d), du RMC est alors requise.

Par exemple, dans sa décision du 01 mars 2012, R 1095/2011-5, « SHARBATI », la cinquième chambre de recours a confirmé le refus de la marque « SHARBATI » demandée pour les produits *riz; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie* (classe 30), au motif qu'elle était descriptive de ces produits : Sharbati est une sorte de riz et une sorte de blé qui donne son nom à un certain type de farine, connu en Inde.

Même si la plupart des preuves fournies provenaient d'Inde, certaines se référaient au commerce d'exportation sur les marchés des produits de base. En conséquence, le fait qu'un mot donné soit le nom d'une variété de riz en Inde était déjà une forte indication que le produit serait distribué dans l'Union européenne.

Toutefois, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant que le terme « SHARBATI » était devenu générique dans l'Union européenne. Bien qu'il ait été démontré que le riz ou le blé Sharbati avait été proposé aux opérateurs de l'Union européenne, qu'il ait été effectivement importé dans l'Union européenne et qu'il n'ait pas d'autre nom précis, les preuves démontrant que, à la date de dépôt de la demande de MC, les produits étaient connus dans la mesure prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, étaient insuffisantes.

Une objection doit également être formulée lorsque la marque demandée ne consiste qu'en une **légère variation** (à savoir des différences mineures qui n'altèrent pas la perception visuelle et phonétique du signe) du nom de variété végétale utilisé dans le commerce, conduisant ainsi les consommateurs à penser qu'ils sont confrontés au nom générique ou descriptif d'une variété végétale.

La décision du 3 décembre 2009, R 1743/2007-1, « VESUVIA », constitue un exemple pertinent à cet égard. La chambre a estimé que les preuves provenant des États-Unis et du Canada étaient suffisantes pour conclure que le nom « Vesuvius » d'une variété de roses *pouvait* devenir une indication descriptive dans l'Union européenne au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC et que la marque demandée « VESUVIA » s'en rapprochait. La chambre a justifié son refus par le fait que les roses sont généralement mentionnées au féminin.

Enfin, il convient de signaler qu'une objection doit être formulée non seulement pour des marques demandées qui sont identiques (ou qui présentent une légère variation par rapport) à un nom de variété végétale utilisé dans le commerce comme le nom générique d'une variété végétale, mais également pour tout produit et/ou service qui peut être directement lié au nom de variété végétale en question (tels que des services d'importation et exportation de la variété végétale en question).

2.3.3 Marques figuratives

Les signes représentés dans des alphabets autres que le latin, le grec ou le cyrillique sont considérés, à des fins de formalités, comme des marques figuratives. Cela ne signifie toutefois pas que le contenu sémantique de ces signes ne doit pas être pris en considération aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Lorsqu'une marque figurative est composée exclusivement d'une forme naturelle de base qui ne diverge pas de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l'espèce ou la destination des produits ou services, elle doit être

contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC au motif qu'elle est descriptive d'une caractéristique des produits ou services concernés.

Signe	Affaire
	Arrêt du 8 juillet 2010, T-385/08 « Représentation d'un chien »
	Arrêt du 8 juillet 2010, T-386/08 « Représentation d'un cheval »

Dans ces affaires, le Tribunal a estimé que pour les produits relevant des classes 18 et 31, la représentation d'un chien ou d'un cheval, respectivement, servait à indiquer le type d'animal auquel les produits étaient destinés.

Dans la première affaire, le Tribunal a relevé que les produits compris dans la classe 18 avaient été créés spécialement pour des chiens, à savoir notamment des laisses, des colliers et d'autres accessoires destinés aux chiens, y compris des sacs. Il est de pratique courante que les représentations d'animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, mais réalistes, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, la catégorie d'animaux concernée. Ainsi, pour les produits relevant de la classe 18, le public pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion la représentation d'un chien comme indiquant que ces produits étaient spécialement destinés aux chiens. La représentation d'un chien désignait donc une des caractéristiques essentielles des produits concernés. Le signe demandé était donc descriptif (points 25 à 28).

Ces constatations s'appliquaient également aux produits relevant de la classe 31. Sachant que les aliments pour animaux domestiques comprennent des produits pour chiens, la marque demandée constituait une indication descriptive des produits en cause que le public pertinent percevrait immédiatement (point 29).

Dans la deuxième affaire, le Tribunal a estimé qu'en ce qui concerne les *vêtements*, la *chapellerie* et les *ceintures*, relevant de la classe 25, la représentation d'un cheval était descriptive de l'espèce ou de la destination des produits, à savoir qu'ils étaient particulièrement développés pour le sport équestre et adaptés à ce sport. Étant donné que public pertinent établirait immédiatement un rapport entre un cheval et l'équitation, le Tribunal a maintenu qu'il y avait un rapport direct et concret entre la représentation du cheval et les produits concernés (points 35 à 38).

Par exemple, le signe ci-dessous a été considéré comme suffisamment stylisé pour diverger de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité servant à indiquer l'espèce ou la destination des produits ou services et a donc été enregistré.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 844	Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41 et 42

2.3.4 Seuil figuratif

2.3.4.1 Remarques préliminaires

Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l'objet d'un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC s'ils sont combinés à d'autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d'autres termes, les refus basés sur l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et/ou d), du RMC peuvent ne pas s'appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d'autres éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un degré de caractère distinctif supérieur à un degré minimal.

Dans la pratique, cela signifie que l'une des principales questions à laquelle les examinateurs doivent répondre dans leur travail quotidien est si la marque est suffisamment figurative pour présenter le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

La présence d'éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MC. En conséquence, l'examineur doit se demander si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisantes pour lui permettre de remplir une fonction de marque.

Aux fins du présent du document, l'expression « élément figuratif » inclut tout élément graphique/toute stylisation qui apparaît dans le signe, comme la police de caractères, la taille de la police, les couleurs et la position/l'agencement des mots/lettres. Elle englobe également les formes géométriques, les étiquettes, les motifs et les symboles, ainsi que toute combinaison des éléments précités.

En règle générale, lorsqu'un élément figuratif distinctif en lui-même est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est enregistrable, pour autant que l'élément figuratif, du fait de sa taille et de sa position, soit clairement reconnaissable dans le signe.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 11 418 605	Class 24
Le signe ci-dessus a été contesté parce que la police de caractères n'est pas distinctive, car elle ne diverge pas de manière significative des polices communément utilisées dans le commerce, et parce que la représentation rouge au-dessus de la lettre « i » est difficilement reconnaissable.		

Même lorsque l'élément figuratif remplit les conditions précitées, il est néanmoins nécessaire d'apprécier le signe dans son ensemble par rapport aux produits et services revendiqués.

Il faut tenir compte du fait que, quand l'élément verbal est descriptif/dépourvu de caractère distinctif, il doit être vérifié si l'élément figuratif est :

- frappant et/ou surprenant et/ou inattendu et/ou inhabituel et/ou arbitraire ;
- propre à créer dans l'esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal ;
- de nature telle à nécessiter un effort d'interprétation de la part du public pertinent pour comprendre/deviner la signification de l'élément verbal.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 11 595 601	Produits relevant de la classe 3
La marque demandée ci-dessus a été contestée car elle est clairement descriptive (et dépourvue de caractère distinctif) par rapport aux produits revendiqués compris dans la classe 3. Le contenu descriptif du terme outrepassé l'apparence figurative de la lettre « L », même si cette dernière, prise isolément, devait être considérée comme enregistrable pour les mêmes produits et services.		

Enfin, le fait qu'un signe contienne des éléments figuratifs ne l'empêche pas d'être trompeur ou contraire à l'ordre public ou de tomber sous le coup d'autres motifs de refus, tels que ceux énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points h), i), j) et k), du RMC.

2.3.4.2 Éléments verbaux stylisés

En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d'autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu'elle requiert des consommateurs qu'ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l'élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.

- Police de caractères standard + italique

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 4 651 683	Entre autres, produits relevant des classes 1, 7 et 22.
Le signe ci-dessus a été refusé. Dans le cas présent, « Foam » est écrit dans une police standard et « plus » en italique simple. Comme aucune de ces formes n'est frappante ou extraordinaire en aucune manière, le public pertinent ne considérera pas les éléments visuels comme conférant au signe la fonction d'indication d'origine (voir la décision du 07 mai 2008, R 655/2007-1, « Foamplus », point 16).		

- Police de caractères spéciale

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 5 456 207	Classes 12, 25 et 28
Le terme «Superleggera» signifie «super léger», et le Tribunal a confirmé le refus de la marque (arrêt du 19/05/2010, T-464/08, «Superleggera», points 32 à 34). Le Tribunal a observé que, si la police utilisée présente une certaine particularité, il n'en demeure pas moins que le style n'est susceptible ni de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent, ni de distinguer les produits du demandeur de ceux d'autres fournisseurs sur le marché. En effet, s'agissant de la forme des lettres manuscrites, ces lettres sont usuelles dans le domaine commercial. Ainsi, ce style demeure largement normal aux yeux des consommateurs et, en l'espèce, du public pertinent. Concernant l'argument du demandeur selon lequel la lettre initiale majuscule «S» change la perception de l'expression «Superleggera», le Tribunal estime que l'utilisation d'une majuscule pour la première lettre n'a pas comme conséquence que l'expression ne sera pas perçue par le public comme fournissant des informations sur les produits en cause.		

- Couleur

Le simple « ajout » d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs de base et/ou communément utilisée sur le marché ne suffit pas à rendre enregistrable un élément verbal descriptif et/ou non distinctif. Voir l'exemple suivant d'une marque qui a été refusée en dépit de l'ajout d'une couleur.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 7 147 689	Produits et services relevant des classes 9 et 38

- Police de caractères, taille de la police ou agencement des mots et/ou lettres

La manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est apte à affecter la perception qu'a le consommateur de la signification des éléments verbaux. En d'autres termes, l'agencement peut être de nature à nécessiter des consommateurs qu'ils déploient une énergie intellectuelle pour percevoir le rapport entre les éléments verbaux et les produits et services revendiqués. En règle générale, le fait que les éléments verbaux soient agencés verticalement, à l'envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 8 294 233	Produits relevant de la classe 3
L'enregistrement de la marque ci-dessus pour des <i>cosmétiques, produits de soins du corps et de beauté</i> a été refusé, car la police de caractères est banale et la présentation, l'un au-dessus de l'autre, des deux éléments verbaux ne saurait être considérée comme étant inhabituelle. Le fait que la taille de la lettre «b» est plus grande que celles des autres lettres du mot « beauty » est à peine perceptible. Ces seuls faits ne sauraient conférer au signe demandé un caractère distinctif (voir l'arrêt du 11 juillet 2012, T-559/10, « Natural beauty », point 26).		

La marque suivante est considérée comme acceptable :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 2 795 771	Produits et services relevant des classes 9 et 38.
L'acronyme « DVB » signifie « Digital Video Broadcasting », une expression qui indique un type particulier de technologie de diffusion. Sans connaissance préalable de l'acronyme « DVB », le consommateur doit déployer une certaine énergie intellectuelle, et une certaine dose d'interprétation, pour deviner la signification du signe ci-dessus. Les lettres qui composent le signe ne sont pas clairement identifiables individuellement, étant donné que le signe pourrait être un DV3, un D13, un DVB voire un LV3 ou un LVB stylisé. En outre, la police de caractères ne diverge pas de manière significative des polices standard. Vu qu'il présente au moins un degré minimal de caractère distinctif, le signe ci-dessus peut donc remplir une fonction de marque (voir la décision du 9 octobre 2008, R 1641/2007-2, points 23 à 25).		

2.3.4.3 Éléments verbaux combinés à d'autres éléments figuratifs

Éléments verbaux combinés à des formes ou dessins ordinaires

Les formes et dessins ordinaires comprennent les points, lignes, segments de ligne, cercles et polygones, tels que triangles, carrés, rectangles, parallélogrammes, pentagones, hexagones, etc. Il faut également tenir compte du fait qu'il existe des formes, figures et dessins qui, bien que n'étant pas « géométriques », sont encore trop simples/ordinaires pour conférer un caractère distinctif à un signe.

Les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs sont peu susceptibles d'être acceptables lorsqu'ils sont combinés à des formes/figures/dessins simples/ordinaires/de base, géométriques ou non, principalement pour les motifs suivants :

- lorsque les consommateurs regardent une marque, l'élément verbal est généralement l'élément le plus susceptible d'être reconnu et facilement mémorisé ;
- ces formes/figures ne transmettent aucun « message » aux consommateurs et ne permettent donc pas de détourner leur attention de la signification descriptive/non distinctive de l'élément verbal.

L'utilisation d'une couleur de base et/ou communément utilisée sur le marché ne confère pas à la marque un degré suffisant de caractère distinctif.

La marque suivante est considérée comme contestable :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 6 039 119	Produits relevant de la classe 24

Par ailleurs, les formes, figures et dessins complexes peuvent conférer un caractère distinctif à un signe. En règle générale, plus les formes/figures/dessins sont complexes, plus ces éléments possèdent un caractère distinctif. Cependant, pour conclure à l'existence d'un degré suffisant de caractère distinctif, d'autres facteurs doivent être pris en considération, par exemple :

- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une combinaison non distinctive de formes/figures/dessins simples/ordinaires/de base, géométriques ou non. Dans ces cas, il est nécessaire d'apprécier correctement l'« impact visuel » de l'élément figuratif par rapport à celui de l'élément verbal ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une étiquette courante/non distinctive ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas faire l'objet d'une utilisation fréquente dans le commerce pour les produits et services revendus ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas être un motif qui ne peut être facilement mémorisé par le public pertinent ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas posséder de caractéristiques purement décoratives/fonctionnelles ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle descriptive/non distinctive des produits et/ou services (ou d'une partie de ces derniers) et ne doit pas renforcer le message descriptif et/ou promotionnel transmis par l'élément verbal ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle non distinctive du récipient/de l'emballage des produits revendus ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation non distinctive de l'apparence externe/la silhouette des produits ou d'une partie de ceux-ci ;
- la forme/la figure/le dessin ne doit pas consister en une représentation bidimensionnelle non distinctive du lieu/de l'espace/de l'endroit où les produits/services sont vendus/fournis/distribués/présentés.

Ces « caractéristiques » peuvent se chevaucher et être présentes simultanément dans le même signe.

Ci-après sont énumérés certains exemples d'éléments figuratifs entrant dans certaines des catégories précitées.

Éléments figuratifs consistant en une représentation descriptive/non distinctive des produits ou services ou d'une partie de ceux-ci

Dans certains cas, l'élément figuratif consiste en une représentation des produits ou services revendus (ou d'une partie de ceux-ci). En principe, la représentation est considérée comme descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif :

- s'il s'agit d'une représentation « fidèle » ou « fidèle à la réalité » des produits et services ;
- s'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée, mais néanmoins réaliste, des produits et services.

Dans les deux cas, pour être contestable, la représentation des produits et/ou services ne doit pas diverger de manière significative de celles communément utilisées dans le commerce.

Éléments figuratifs communément utilisés dans le commerce en rapport avec les produits ou services

En règle générale, les éléments figuratifs qui sont communément utilisés dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Voir les marques suivantes :

Signe	Marque n°	Produits et services
	Enregistrement international désignant l'UE n° 1 116 291	Produits et services relevant des classes 29, 30, 31 et 43
L'expression allemande « Einfach Gut! » dans la marque ci-dessus signifie « Simplement bon! » en français. Le cœur rouge est une forme communément utilisée sur le marché en rapport avec des produits et services, en particulier des aliments tels que les chocolats et les bonbons en général, et en particulier lors d'occasions spéciales comme la Saint-Valentin. Partant, l'enregistrement de la marque a été refusé.		
Signe	Affaire	
	Arrêt du 15 septembre 2005, C-37/03 P, « BioID »	
La marque ci-dessus a été refusée pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 38 et 42, concernant la gestion de mots de passe et les éléments de sécurité pour les logiciels et les télécommunications. Le public pertinent comprendra le signe dans son ensemble comme signifiant « biometrical identification », qui est indiscernable des produits et services revendiqués et qui ne présente pas un caractère pouvant garantir à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque dans l'optique du public pertinent (point 70). En outre, l'absence de tout élément distinctif particulier, les caractères en police « Arial » commune ainsi que les caractères d'une épaisseur différente ne permettent pas à la marque demandée de remplir une fonction d'indicateur d'origine (point 71).		

Éléments figuratifs consistant en des motifs

En règle générale, les motifs ne confèrent pas de caractère distinctif aux signes consistant en des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs s'ils sont perçus par le public pertinent comme des éléments purement décoratifs. En effet, dans ces cas, ils ne transmettent pas de « message » qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs.

Combinaisons d'éléments figuratifs non distinctifs et/ou ordinaires

En règle générale, les combinaisons d'éléments figuratifs ordinaires (géométriques ou non) ne confèrent pas de caractère distinctif à des signes consistant en des éléments verbaux si elles ne sont pas aptes à détourner l'attention du consommateur du message descriptif/non distinctif que ces derniers véhiculent. Dans ces cas, il est nécessaire d'apprécier correctement l'« impact visuel » de l'élément figuratif par rapport à celui de l'élément verbal.

Voir, par exemple, les marques suivantes rejetées :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 11 439 932	Services relevant des classes 39 et 41 (y compris services d'un club d'automobilistes) Demande retirée
Dans cette affaire, l'« éclair » n'est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à la marque. En effet, il n'attire pas l'attention, n'est pas remarquable ou mémorable et il ne domine pas les autres éléments verbaux et figuratifs. En outre, l'éclair (ainsi que les autres éléments figuratifs, à savoir les polices de caractères, les couleurs et l'étiquette) n'est pas en mesure de détourner l'attention des consommateurs du message clair descriptif/non distinctif que transmet l'expression « SUPERCAR EXPERIENCE ».		

Un raisonnement similaire s'applique, *mutatis mutandis*, à l'élément figuratif du signe suivant :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 11 387 941	Classes 9, 35 et 41

Par contre, les marques suivantes ont été considérées comme acceptables :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 10 894 996	Produits et services relevant des classes 12, 35 et 36 (marque enregistrée)
	MC n° 10 834 299	Produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 (marque enregistrée)
Dans les deux cas, certains des éléments figuratifs (le signe devant le mot « SPECIALIZED » et les cinq rectangles agencés de manière circulaire et placés à droite du mot « ECO ») ont un impact visuel indépendant, avec le même niveau d'influence sur l'impression globale produite par le signe en tant qu'élément verbal, et sont donc capables d'attirer l'attention du consommateur.		

Éléments verbaux combinés à des étiquettes courantes/non distinctives

Dans certains cas, des éléments verbaux descriptifs et/ou non distinctifs sont combinés à des représentations qui, bien qu'elles ne soient pas des formes géométriques simples, consistent cependant en des étiquettes courantes/non distinctives. Ces étiquettes ne peuvent s'imprimer dans l'esprit du consommateur étant donné qu'elles sont trop simples et/ou qu'elles sont communément utilisées dans le commerce en rapport avec les produits/services revendiqués. Voir l'exemple ci-après.

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 116 434	Classe 32 (marque refusée)
Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 1 166 164	Services relevant des classes 35, 37 et 42
En ce qui concerne la perception, par le public pertinent, de la forme et de la couleur de l'étiquette, les étiquettes de prix en couleurs sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits et de services. En conséquence, le fait que l'étiquette de la marque ci-dessus serait frappante pour le public n'affecte pas la signification des éléments verbaux dominants. En outre, la forme a tendance à renforcer le caractère promotionnel des éléments verbaux dans la perception du public pertinent (voir l'arrêt du 3 juillet 2003, T-122/01, « BEST BUY », points 33 à 37).		

Dans ces cas également, l'ajout de couleurs « courantes » (ou une combinaison de ces couleurs) ne confère pas de caractère distinctif au signe. Cela est d'autant plus

vrai lorsque la couleur revendiquée possède des fonctions autres qu'une fonction purement décorative.

Voir, par exemple, la marque suivante :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 10 849 263	Services relevant des classes 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 (marque refusée)

Le fait que ce type d'étiquette soit normalement utilisé pour des produits (comme des liqueurs, du nougat, etc.) ne suffit pas pour conférer au signe un degré suffisant de caractère distinctif par rapport aux services.

2.4 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMC]

2.4.1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC exclut de l'enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de mots ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Dans ce contexte, la nature usuelle du signe peut faire référence à autre chose qu'aux propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes. Ce motif de refus s'applique également aux termes qui n'avaient initialement pas de signification ou qui possédaient une autre signification. Il englobe également certaines abréviations qui sont entrées dans le langage familier ou le jargon et sont donc devenues usuelles dans le commerce.

Par ailleurs, un refus fondé sur l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC couvre également les éléments figuratifs qui, soit sont fréquents, soit sont devenus la désignation standard de produits et de services, par exemple, un « P » blanc sur un fond bleu pour désigner des places de stationnement ou le caducée pour désigner les pharmacies. Dans le domaine des vins et spiritueux, ce motif couvre des expressions dites traditionnelles qui, bien que n'étant pas des termes géographiques, désignent des types de produits particuliers par leur nature, mais limités à certaines régions géographiques.

2.4.2 Moment où un terme devient usuel

L'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC présente un chevauchement important avec l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, et il est dès lors rare que cette disposition soit invoquée seule. En effet, le caractère distinctif ou descriptif d'une marque doit être évalué par rapport à la date de dépôt et à la date de la décision, de sorte que la question de savoir si un terme ou un élément figuratif était non descriptif

ou distinctif plusieurs années avant cette date, ou à quelle date remonte sa création, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence.

Dans certains cas, un signe demandé deviendra usuel après l'enregistrement. Les changements de signification d'un signe qui font que celui-ci devient usuel après l'enregistrement ne conduisent pas à déclarer la nullité de la marque *ex tunc* en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, mais peuvent conduire à une déchéance de la marque avec effet *ex nunc* en vertu de l'article 51, paragraphe 1, point b), du RMC. Par exemple, l'enregistrement de la MC « STIMULATION » a été annulé au motif que ce terme était devenu usuel concernant les boissons énergétiques.

2.4.3 Appréciation des termes usuels

Le Tribunal a estimé que l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC n'est pas applicable lorsque l'usage du signe sur le marché est limité à un seul opérateur (autre que le demandeur de marque communautaire) (voir l'arrêt du 7 juin 2011, T-507/08, « 16PF »). En d'autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce que le demandeur de la MC n'était pas le premier opérateur à l'utiliser comme marque. Pour démontrer le caractère usuel, l'examineur doit apporter des preuves (généralement provenant d'internet) que le consommateur pertinent a été exposé à la marque dans un contexte autre que celui d'une marque et que, partant, il reconnaît son importance usuelle par rapport aux produits et services revendiqués.

L'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC ne s'applique pas lorsque la marque consiste en un terme élogieux plus général qui n'a pas de rapport usuel particulier avec les produits et services concernés (voir l'arrêt du 04 octobre 2001, C-517/99, « Bravo », points 27 et 31).

Le Tribunal a estimé que le terme « 5 HTP » est une désignation usuelle pour le principe actif 5-hydroxytryptophane, substance qui améliore l'humeur utilisée dans des produits pharmaceutiques (voir l'arrêt du 9 mars 2011, T-190/09, « 5 HTP »). Le Tribunal a maintenu l'objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, estimant que l'exposition du public pertinent à ce signe avait été telle qu'il le comprendrait, dans le domaine des produits pharmaceutiques, comme désignant usuellement ce type de médicaments en particulier. À cet égard, le Tribunal a estimé que le fait que le public sache ou non à quel terme cette abréviation correspondait était sans pertinence. L'absence de sens descriptif aux yeux du consommateur peut donc être un argument inefficace contre une objection formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC.

2.4.4 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC en rapport avec les noms de variétés végétales

Il convient de noter que la question du caractère générique peut se poser dans le cadre de l'examen de marques constituées exclusivement du nom d'une variété végétale qui coïncide avec leur dénomination. En conséquence, dans la partie des directives identifiée plus haut, il est indiqué que, si les preuves disponibles montrent qu'un nom de variété végétale donné est devenu usuel dans l'Union européenne comme la dénomination générique de la variété en question, les examinateurs - en plus de contester la marque demandée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, au motif que la marque demandée est descriptive - doivent également

formuler une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMC, au motif supplémentaire que la marque est constituée exclusivement d'un terme qui est devenu générique dans le secteur commercial pertinent dans l'Union européenne. Voir plus haut le point 2.3.2.10 Noms de variétés végétales.

2.5 Formes qui remplissent une fonction essentiellement technique, qui donnent une valeur esthétique substantielle aux produits ou qui résultent de la nature des produits [article 7, paragraphe 1, point e), du RMC]

2.5.1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Il convient de garder à l'esprit qu'une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC n'est pas justifiée lorsque le signe demandé consiste en une forme combinée à un autre élément doté de caractère distinctif (éléments verbaux et/ou figuratifs), étant donné que le signe dans son ensemble n'est alors pas exclusivement constitué d'une forme.

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne définit cependant pas les types de signes qui doivent être considérés comme des formes au sens de cette disposition. Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles d'une forme tridimensionnelle. Force est donc de constater que l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC peut donc s'appliquer à des marques reproduisant des formes, quelle que soit la dimension dans laquelle elles sont représentées (voir l'arrêt du 8 mai 2012, T-331/10, « surface avec des pois noirs », point 24). En conséquence, l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne se limite pas à des formes tridimensionnelles.

À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence constante, la classification d'une marque comme « figurative » n'exclut pas toujours l'applicabilité des motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC. La Cour et le Tribunal ont estimé que la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même s'applique également aux marques « figuratives » constituées par des représentations bidimensionnelles des produits (voir l'arrêt du 22 juin 2006, C-25/05 P, « emballage de bonbon », point 29 ; l'arrêt du 4 octobre 2007, C-144/06, « tablette », point 38).

L'article 7, paragraphe 3, du RMC précise clairement que les formes imposées par la nature des produits (qu'elles soient naturelles ou fabriquées), les formes essentiellement fonctionnelles ou les formes qui donnent une valeur substantielle au produit ne peuvent surmonter une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, en démontrant qu'elles ont acquis un caractère distinctif. En conséquence, la protection au titre de marque est exclue lorsqu'une forme relève de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, que cette forme particulière puisse réellement être distinctive ou non sur le marché.

À ce sujet, il convient de signaler que la Cour, dans sa décision préjudicielle du 20 septembre 2007, C 371/06, « Benetton », concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, point e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil (DM) [qui correspond à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC], a estimé que la forme d'un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l'article 3, paragraphe 3, de la DM (qui correspond à l'article 7, paragraphe 3, du RMC), même lorsque, avant la demande d'enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.

En outre, la Cour, dans sa décision préjudicielle du 8 avril 2003, affaires jointes C-53/01, C-54/04 et C-55/01, « Linde », point 44, a déclaré que l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive étant un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré, il s'ensuit que, si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré en tant que marque.

La Cour a également déclaré que, dans l'hypothèse où cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il demeure nécessaire de vérifier si une forme tridimensionnelle d'un produit doit être refusée à l'enregistrement en vertu d'un ou de plusieurs des motifs de refus mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, points b) à d) (point 45).

Si l'examen d'un signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC conduit à constater que l'un des critères mentionnés à cette disposition est rempli, il s'ensuit qu'il n'est plus nécessaire d'aborder la question de savoir si le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage, étant donné qu'une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC ne peut être surmontée en invoquant l'article 7, paragraphe 3, du RMC (voir l'arrêt du 6 octobre 2011, T-508/08, « représentation d'un haut-parleur », point 44). Cela explique **l'intérêt de procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC dans l'hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit paragraphe 1 serait possible**, sans qu'il ne soit obligatoire d'examiner au préalable le même signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC.

En conséquence, lorsque le signe demandé consiste en une forme susceptible d'être perçue par le public pertinent comme simplement fonctionnelle et comme une forme qui ne diverge pas de façon significative des normes du secteur, et que les preuves de l'absence de caractère distinctif sont plus fortes que celles concernant le caractère fonctionnel, il peut être préférable de formuler une objection uniquement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC (voir l'arrêt du 18 janvier 2013, T-137/12, « vibreur », point 33).

Si, en outre, tous les éléments différents qui composent la forme peuvent être clairement identifiés dès le début et si l'on peut conclure que toutes les caractéristiques essentielles (autrement dit les plus importantes) remplissent une fonction technique ou donnent une valeur substantielle aux produits, les examinateurs doivent formuler une objection tout d'abord en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) ou iii), du RMC, selon le cas. En conséquence, au nom d'une administration solide et efficace de la justice, et d'une économie de procédure, une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, le cas échéant, doit être formulée le plus rapidement possible.

Il se peut également, suite à une objection initiale formulée uniquement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMC, que les preuves présentées par le demandeur montrent que toutes les caractéristiques essentielles de la forme en question remplissent une fonction technique ou que la forme donne une valeur substantielle aux produits. Dans ces cas, une autre objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) ou iii), doit être formulée, de sorte que le demandeur puisse présenter ses observations à ce sujet. Toutefois, cette approche ne sera possible que dans un nombre limité de cas. Dans un tel scénario, le demandeur peut tenter de surmonter l'objection uniquement au moyen d'arguments, étant donné que les preuves du caractère distinctif acquis ne seront pas prises en considération dans le cadre d'une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMC.

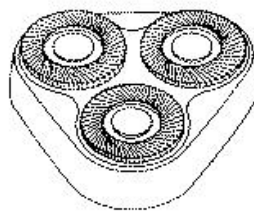
2.5.2 Forme imposée par la nature du produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMC, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit.

Ce motif de refus s'applique uniquement lorsque la marque demandée est constituée exclusivement de la forme fidèle à la réalité du produit (naturelle ou fabriquée), par exemple, la représentation réaliste ci-dessous d'une banane pour des bananes :



Il convient toutefois de signaler que lorsqu'un produit donné peut se présenter sous différentes formes, il n'est pas approprié de formuler une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMC, étant donné qu'il n'y a pas qu'une seule forme naturelle possible du produit. Par exemple, il est inapproprié d'appliquer ce motif de refus à la forme ci-dessous représentant la tête d'un rasoir électrique, dont la spécification concernait les « rasoirs électriques », étant donné que ces derniers ne doivent pas nécessairement être fabriqués selon cette configuration :



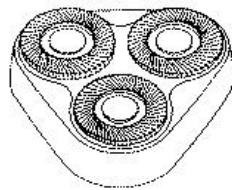
Toutefois, d'autres motifs de refus peuvent encore s'appliquer, tels que, dans le cas présent, une objection au titre l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, étant donné que les caractéristiques essentielles de la forme en question sont fonctionnelles (voir l'arrêt du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips »).

Dans tous les cas où la MC demandée est constituée exclusivement de la forme imposée par la nature même du produit, une objection peut également être formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, au motif que la forme en question est descriptive de la nature du produit.

2.5.3 Forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

L'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Concernant les formes essentiellement fonctionnelles, la Cour a prononcé deux arrêts principaux qui donnent des orientations concernant l'examen de marques constituées exclusivement de formes fonctionnelles (voir la décision préjudicielle du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips », et l'arrêt du 14 septembre 2010, C-48/09 P, « Brique de Lego rouge »), interprétant, entre autres, l'article 3, paragraphe 1, de la DM, qui correspond à l'article 7, paragraphe 1, du RMC.



Pour ce qui est du signe ci-dessus, la Cour a estimé qu'en ce qui concerne, en particulier, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, l'article 3, paragraphe 1, point e), sous ii), de la DM vise à refuser l'enregistrement des formes dont les **caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique**, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit (voir l'arrêt du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips », point 79).

Il convient de noter que l'article 7, paragraphe 1, point e), Sous ii), du RMC, en faisant référence aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique, vise à assurer que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement (« Brique Lego rouge », point 48).

Un signe est constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (« Brique Lego rouge », point 51). Le fait qu'il puisse y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat technique n'exclut pas, en soi, l'application de cette disposition (« Brique Lego rouge », points 53-58).

Toutefois, l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), ne peut- s'appliquer si la forme du produit incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme (« Brique Lego rouge », point 52).

Par contre, la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées. L'expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (« Brique Lego rouge », points 68-69).

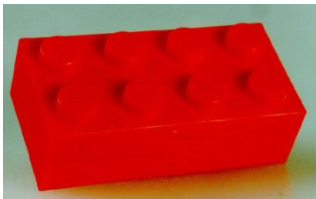
L'identification de ces caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il est nécessaire de vérifier si elles répondent toutes à la fonction technique du produit en cause.

Lors de l'examen d'une demande de MC par rapport à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), il faut prêter attention à la signification de l'expression « résultat technique ». Cette expression doit être interprétée au sens large et englobe des formes qui, par exemple :

- correspondent à un autre article ;
- donnent la plus grande force ;
- utilisent le moins de matériaux ;
- permettent un entreposage ou un transport pratiques.

Une affaire importante concernant des formes essentiellement fonctionnelles porte sur la forme d'un bloc de construction dans un set de jouets de construction.

Dans un recours en annulation, deux instances de l'Office (la division d'annulation puis la grande chambre) ont déclaré la nullité de la MC n° 107029 pour le signe tridimensionnel ci-dessous en ce qui concerne les « jouets de construction » relevant de la classe 28 :

Signe	MC n°	Produits et services
	MC n° 107 029	Classe 28 (jouets de construction)

En particulier, la grande chambre a estimé que les diverses caractéristiques de la brique Lego rouge remplissaient chacune des fonctions techniques particulières, à savoir i) *les bosses [pastilles]* : hauteur et diamètre pour la force d'accrochage; nombre pour la polyvalence de l'assemblage; disposition pour les configurations d'assemblage ; ii) *les protubérances secondaires* : force d'accrochage, nombre pour la meilleure force d'accrochage dans toutes les positions; épaisseur de la paroi pour servir de ressort ; iii) *les côtés* : reliés aux côtés d'autres briques pour obtenir un mur ; iv) *face creuse* : pour s'emboîter dans les bosses et permettre l'assemblage afin d'obtenir la force d'accrochage et v) *forme globale* : forme d'une brique de construction; taille qu'un enfant peut tenir dans la main (voir la décision du 10 juillet 2006, R 856/2004-G, point 54).

Le Tribunal a rejeté le recours contre la décision précitée et a confirmé les conclusions de la grande chambre, au motif que cette dernière avait correctement appliqué l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC (voir l'arrêt du 12 novembre 2008, T-270/06, « Brique Lego rouge »).

Suite à un recours, la Cour, dans son arrêt du 14 septembre 2010, C-48/09 P, « Brique Lego rouge », a confirmé l'arrêt du Tribunal, affirmant que

« la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée. Si le signe tridimensionnel constitué d'une telle forme était enregistré en tant que marque, il serait difficile pour les concurrents du titulaire de celle-ci de mettre sur le marché des formes de produit qui constituent de véritables alternatives, à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d'un point de vue fonctionnel pour le consommateur » (point 60).

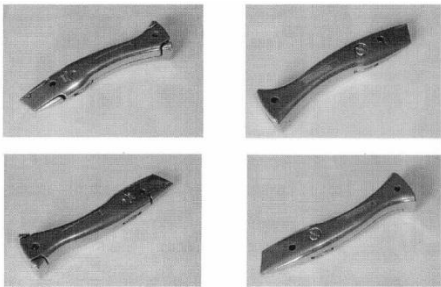
Il importe de signaler que la Cour a précisé que les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être déterminées, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMC, de manière aussi objective que possible. Elle a ajouté que cette identification peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (point 71).

Elle a par ailleurs estimé que

« la fonctionnalité technique des caractéristiques d'une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée » (point 85).

En conséquence, le fait que la forme concernée est, ou a été, revendiquée dans un brevet enregistré ou une demande de brevet constitue, à première vue, une preuve que les aspects de la forme identifiés comme fonctionnels dans la revendication de brevet sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.

Une affaire concernant la forme suivante demandée pour des « couteaux et manches de couteaux » donne un exemple de la manière d'identifier les caractéristiques essentielles d'une forme et d'évaluer si elles ont toutes une fonction technique :

Signe	Affaire
	Arrêt du 19 septembre 2012, T-164/11 « Manche de couteau »

Dans ce cas, la forme demandée était décrite comme

[...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s'élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l'enveloppe du couteau.

Le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Ainsi qu'il ressort de ce brevet [sur lequel le demandeur en nullité s'appuie], l'effet technique de l'angle entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues coupes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d'exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d'ouvrir l'enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d'autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l'utilisation (point 30).

Il a conclu que les éléments les plus importants du signe, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, sont tous exclusivement fonctionnels (point 33).

2.5.4 Forme qui donne une valeur substantielle au produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMC, les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ne peuvent être enregistrés ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls.

Si la même forme peut, en principe, être protégée en tant que dessin ou modèle et en tant que marque, il convient de noter que l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMC refuse uniquement la protection de marque à des formes dans certains cas spécifiques, à savoir lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

À ce jour, la seule affaire importante en termes de formes qui donnent une valeur substantielle au produit concerne la représentation tridimensionnelle ci-dessous d'un haut-parleur, qui a fait l'objet de la décision du 10 septembre 2008, R 497/2005-1.

Signe	Affaire
	Décision du 10 septembre 2008, R 497/2005-1,

Les produits concernés, en plus des haut-parleurs, étaient d'autres appareils pour la réception, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores relevant de la classe 9, ainsi que des meubles hi-fi relevant de la classe 20.

Dans cette décision, la première chambre de recours a estimé que la forme du haut-parleur en question serait perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle et a conclu que la forme elle-même constituait l'élément décisif pour l'appréciation par le consommateur pertinent, qui verrait dans la forme une valeur substantielle du produit (point 34).

Dans son arrêt du 6 octobre 2011, T-508/08, « Représentation d'un haut-parleur », le Tribunal a confirmé la décision de la chambre ci-dessus. Il s'agit, jusqu'à présent, du seul arrêt d'un tribunal de l'Union européenne abordant la question des formes ornementales qui donnent une valeur substantielle aux produits.

Le Tribunal a rappelé que l'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes qui donnent une valeur substantielle au produit est le même que dans le cas des formes purement fonctionnelles, à savoir d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption » (point 65).

Sur le fond de l'affaire, le Tribunal a estimé que, pour des produits tels que ceux énumérés ci-dessus, le design était un élément qui serait très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prenait également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause. Après avoir déclaré que la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé témoignait d'un design très spécifique, qui était un élément essentiel de la stratégie de marque de la requérante et augmentait l'attractivité du produit en cause et, par conséquent sa valeur, le Tribunal a également signalé qu'il ressortait des éléments du dossier, à savoir des extraits de sites internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d'occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme étaient soulignées en premier et qu'une telle forme était perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en faisait un élément substantiel en tant qu'argument de promotion de vente (point 75). Le Tribunal a donc conclu que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé donnait une valeur substantielle audit produit.

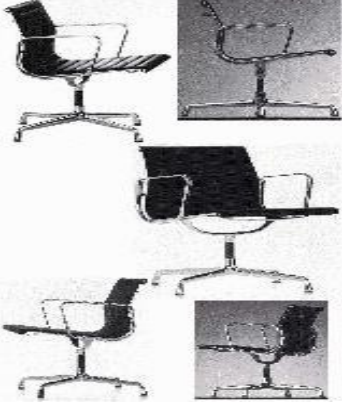
Il ressort de l'arrêt précité qu'il importe de déterminer si la valeur esthétique d'une forme peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure. Le fait que la valeur globale du produit soit également affectée par d'autres facteurs, si la valeur donnée par la forme elle-même est substantielle, est sans pertinence.

Dans la pratique, **ce motif de refus s'applique à presque tous les produits où la forme de l'objet concerné est le principal facteur, mais pas forcément le seul, qui détermine la décision d'achat**. Cela sera par exemple le cas avec des objets d'art et des articles tels que des bijoux, des vases et d'autres objets achetés essentiellement du fait de la valeur esthétique liée à leur forme.

En outre, le fait que la forme puisse être plaisante ou attrayante ne suffit pas pour qu'elle soit exclue de l'enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d'imaginer une marque d'une forme, vu que, dans le monde moderne des affaires, aucun produit d'utilité industrielle n'a fait l'objet d'une étude, d'une recherche

et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché [voir la décision du 03 mai 2000, R 395/1999-3, « Buckle (Gancino quadrato singolo) », points 1 et 2 et 22 à 36].

Par exemple, la chambre a estimé que la forme ci-dessous ne donnait pas de valeur substantielle au produit.

Signe	Affaire
	Décision du 14 décembre 2010, R 486/2010-2 « Shape of a chair »

La chambre a estimé que, si la forme ci-dessus était esthétiquement agréable et présentait un certain attrait visuel, elle ne divergeait pas suffisamment des normes de présentation des chaises à la date de dépôt de la demande. Elle a également estimé que la chaise était également achetée pour servir de siège et être utilisée comme un meuble confortable de bureau à la maison ou sur le lieu de travail. Elle a distingué cette affaire de celle concernant le signe « haut-parleur » précité, signalant que les caractéristiques telles que le fait que son dossier soit courbé, apportant ainsi un support lombaire, et que les accoudoirs renforcent également son confort, à l'instar des quatre roulettes, étaient visibles sur la forme, contrairement aux caractéristiques techniques du haut-parleur dans l'autre affaire.

La chambre a estimé que le statut d'« icône de design » invoqué par le titulaire de la MC pour la chaise ci-dessus ne montrait pas automatiquement que la valeur du produit résidait essentiellement dans la forme en elle-même, mais qu'elle résultait plutôt du fait que la chaise était dotée d'un design solide, confortable et ergonomique, devenu célèbre grâce, en particulier, aux énormes efforts de commercialisation déployés au fil des ans.

La chambre a également observé que le titulaire de la MC n'avait pas affirmé que la valeur de la forme résidait dans son attrait visuel, et que le demandeur en nullité n'avait pas produit de preuves démontrant que les vendeurs faisaient la publicité de la chaise en question en se fondant principalement sur son aspect esthétique (points 21-23) [il convient de signaler qu'un recours a été formé contre la décision de la chambre et que l'affaire est en instance devant le Tribunal (voir l'affaire T-161/11)].

Il est nécessaire d'adopter une approche au cas par cas dans le cadre de l'examen de ces marques. Dans la plupart des cas, un examen approprié ne sera possible que lorsque, au vu des informations et des documents fournis par le demandeur (ou un tiers), il existe des preuves que la valeur esthétique de la forme peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure. Cela a précisément été le cas dans les deux affaires précitées : dans

l'affaire « haut-parleur », ce n'est qu'après un examen méticuleux des preuves produites par le demandeur que la chambre a contesté le signe pour ce motif ; et dans la dernière affaire citée ci-dessus, les preuves avaient été fournies par le demandeur en nullité, mais se sont révélées insuffisantes.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 0

INTRODUCTION

Table des matières

1	Présentation de la procédure d'opposition – différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d'une demande de marque communautaire.....	3
2	Motifs de l'opposition.....	3
3	« Droits antérieurs » sur lesquels l'opposition doit se fonder	4
4	Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure	5
	ANNEXE	7
	Contenu et structure des décisions d'opposition	7
1	Remarques générales	7
2	Règles procédurales – recevabilité et justification	9
3	Preuve d'usage.....	9
4	Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC.....	9
5	Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.....	10
5.1	Comparaison des produits et services	10
5.2	Comparaison des signes	10
5.3	Éléments distinctifs et dominants des marques	11
5.4	Caractère distinctif de la marque antérieure	11
5.5	Public pertinent – niveau d'attention	12
5.6	Appréciation globale, autres arguments et conclusion.....	12
6	Article 8, paragraphe 3, du RMC.....	12
7	Article 8, paragraphe 4, du RMC.....	13
7.1	Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale	14
7.2	Droit en vertu de la législation nationale	14
7.3	Droit de l'opposant à l'égard de la marque contestée	14
7.4	Conformité avec le critère fixé par la législation nationale	14
8	Article 8, paragraphe 5, du RMC.....	14
8.1	Comparaison des signes	15
8.2	Renommée de la marque antérieure.....	15
8.3	Empiètement sur la renommée	16
8.4	Juste motif	16

1 Présentation de la procédure d'opposition – différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d'une demande de marque communautaire

L'opposition est une procédure qui se déroule devant l'OHMI lorsqu'un tiers demande à l'Office, sur la base de droits antérieurs qu'il détient, de rejeter une demande de marque communautaire ou un enregistrement international désignant l'UE.

Lorsqu'une opposition est formée à l'encontre d'un enregistrement international désignant l'UE, les références relatives aux demandes de marques communautaires contenues dans ces directives doivent être comprises comme couvrant ces enregistrements internationaux. Des directives spécifiques ont été rédigées pour les marques internationales qui contiennent des précisions concernant les oppositions.

Conformément au règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (« RMC »), l'opposition doit se fonder sur des droits détenus par l'opposant sur une marque antérieure ou sur une autre forme de signe commercial. Les motifs sur lesquels l'opposition peut être fondée, appelés « motifs relatifs de refus », et les dispositions correspondantes sont présentés à l'article 8 du RMC, qui porte ce titre. Contrairement aux motifs absolus de refus, qui sont examinés d'office par l'Office (et qui peuvent prendre en considération les observations de tiers sans pour autant que ceux-ci deviennent parties à la procédure), les motifs relatifs de refus interviennent dans le cadre de procédures *inter partes* qui trouvent leur origine dans un conflit probable avec des droits antérieurs. Ces objections pour motifs relatifs ne sont pas examinées d'office par l'Office. Il incombe dès lors au titulaire du droit antérieur de se montrer vigilant à l'égard des demandes de marques communautaires déposées par des tiers qui pourraient être incompatibles avec ces droits antérieurs, et de former une opposition aux marques en cause, le cas échéant.

Lorsqu'une opposition recevable est formée dans les délais prescrits et que les taxes correspondantes sont payées, la procédure est gérée par le service spécialisé de l'Office (la division d'opposition) et comprend généralement un échange d'observations entre l'opposant et le demandeur (les « parties »). Après examen de ces observations, et si les parties ne parviennent pas à un accord, la division d'opposition décide (en vertu d'une « décision » pouvant faire l'objet d'un recours) de rejeter, en tout ou en partie, la demande contestée ou de rejeter l'opposition. Si l'opposition n'est pas fondée, elle est rejetée. Si la demande de marque communautaire n'est pas totalement rejetée et s'il n'existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l'enregistrement de la marque.

2 Motifs de l'opposition

Les motifs pour lesquels une opposition peut être formée sont précisés à l'article 8 du RMC.

L'article 8 du RMC permet aux titulaires de fonder leur opposition sur leurs droits antérieurs pour empêcher l'enregistrement de demandes de marques communautaires dans divers cas de figure, allant de l'identité absolue entre des produits et/ou services et des marques (**article 8, paragraphe 1, point a), du RMC**, lorsque le risque de confusion est présumé, et ne doit pas être prouvé) à la similitude (**article 8, paragraphe 1, point b), du RMC**, en vertu duquel il doit y avoir un risque de

confusion) (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion).

L'article 8, paragraphe 3, du RMC permet au titulaire d'une marque d'empêcher le dépôt non autorisé de sa marque par son agent ou son représentant (voir le Manuel, partie C, Opposition, section 3, Marques déposées par un agent).

L'article 8, paragraphe 4, du RMC permet au titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale d'empêcher l'enregistrement d'une marque communautaire plus récente lorsque le titulaire a le droit d'interdire l'utilisation de cette marque. Bien que le risque de confusion ne soit pas expressément mentionné dans cet article, l'application des législations pertinentes en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC exige souvent une analyse du risque de confusion (voir le Manuel partie C, Opposition, section 4, Droits non enregistrés).

L'article 8, paragraphe 5, du RMC permet aux titulaires d'une marque antérieure enregistrée jouissant d'une renommée d'empêcher l'enregistrement d'une demande de marque communautaire plus récente qui empiéterait indûment sur la renommée de la marque antérieure. Le risque de confusion ne constitue pas une condition à l'application de cet article. En effet, l'article 8, paragraphe 5, du RMC protège de manière spécifique (mais non exclusive) les fonctions et les utilisations des marques qui sortent du champ d'application de la protection d'origine offerte par le risque de confusion et, à ce titre, vise davantage à protéger les efforts et les investissements financiers accrus consentis pour créer et promouvoir des marques en vue d'assurer leur renommée et de faciliter la pleine exploitation de la valeur des marques (voir le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée).

3 « Droits antérieurs » sur lesquels l'opposition doit se fonder

Une opposition doit se fonder sur au moins un droit antérieur détenu par l'opposant.

La notion de droits « antérieurs » au sens de l'article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC est définie à l'**article 8, paragraphe 2, du RMC**, à savoir les droits dont la date de demande d'enregistrement est antérieure (pas les heures et les minutes, ainsi que confirmé par la Cour dans son arrêt du 22 mars 2012, C-190/10, « Génesis Seguros ») à celle de la demande de marque communautaire, y compris aux dates de la priorité invoquée, ou qui sont devenus notoirement connus dans un État membre avant le dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée (voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure).

Ces droits comprennent essentiellement les marques enregistrées dans l'UE et les demandes de marques, ainsi que les marques « notoirement connues » au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris (qui ne doivent pas être enregistrées). Pour obtenir une explication détaillée de ces marques « notoirement connues » au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, et de la différence avec les marques jouissant d'une renommée dont il est question à l'article 8, point 5, voir le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée, paragraphe 2.1.2.

En vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, l'opposant doit prouver qu'il est le titulaire de la marque, dont il a acquis les droits quelque part dans le monde par un

enregistrement ou par l'usage (pour autant que la législation du pays d'origine reconnaisse ce type de droit des marques), pour laquelle un de ses agents ou représentants a demandé l'enregistrement en son propre nom et sans son consentement.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, traite quant à lui des oppositions fondées sur une marque antérieure non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, conformément aux dispositions de la législation de l'État membre de l'UE concerné. La notion de droits « antérieurs » au sens de l'article 8, paragraphe 4, concernant la date d'acquisition pertinente, est donc définie par la législation nationale en vigueur.

Divers motifs juridiques, basés sur différents droits antérieurs, peuvent être invoqués dans une même opposition ou dans le cadre de plusieurs oppositions à l'encontre de la même demande de marque communautaire.

La pratique au sein de l'OHMI repose sur les dispositions légales du RMC appliquées directement ou par analogie, ainsi que confirmé par la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 16/9/2004, T-342/02, « MGM » et du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech »). À savoir :

- **Oppositions multiples** : la règle 21, paragraphes 2 et 3, du REMC autorise l'Office à examiner uniquement la ou les oppositions « les plus pertinentes », à suspendre les autres et à les considérer comme traitées le moment venu si la demande est rejetée sur la base de l'opposition choisie. Une définition de la notion d'opposition « la plus pertinente » est présentée ci-après.
- **Plusieurs droits antérieurs dans une même opposition** : le Tribunal a observé que le regroupement de plusieurs droits antérieurs dans une même opposition équivaut, d'un point de vue pratique, à la présentation de plusieurs oppositions, ce qui permet à l'Office de fonder le rejet de la demande sur le ou les droits « les plus pertinents ». Une définition de la notion de droit antérieur « le plus pertinent » est proposée ci-après.
- **Plusieurs motifs juridiques dans la ou les oppositions** : si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur la base du ou des motifs juridiques « les plus pertinents » invoqués, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs juridiques. De même, si une des conditions requises d'un motif juridique n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de la disposition en question. La notion de motif juridique « le plus pertinent » est définie ci-après.

4 Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure

La Cour de justice a jugé que la finalité de la procédure d'opposition est de décider si la demande peut être enregistrée et non de régler de manière préalable des conflits possibles (par exemple, au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de marque communautaire) (arrêt du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech », points 25-27).

La Cour de justice a clairement confirmé que l'Office n'a aucune obligation d'examiner l'ensemble des oppositions, des droits ou des motifs juridiques antérieurs invoqués à l'encontre d'une même demande de marque communautaire, si l'un d'entre eux suffit

pour rejeter cette demande. L'Office n'est pas non plus tenu de choisir le droit antérieur ayant la portée territoriale la plus étendue pour empêcher la transformation éventuelle dans le plus de territoires possibles (arrêts du 16/9/2004, T-342/02, « MGM » et du 11/5/2006, T-194/05, « TeleTech »).

Ce principe garantit un traitement plus approprié des oppositions. L'Office est libre de choisir la ou les oppositions, le ou les droits antérieurs et le ou les motifs juridiques « les plus pertinents » et de déterminer lequel il convient d'examiner en premier lieu à la lumière du principe de l'économie de procédure.

L'opposition « la plus pertinente » peut être généralement définie comme l'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de marque communautaire à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

Le droit antérieur « le plus pertinent » peut être généralement défini comme le signe le plus semblable (proche) couvrant la gamme de produits et services la plus large et/ou le droit couvrant les produits et services présentant le plus de similitudes.

Le motif juridique « le plus pertinent » peut être généralement défini comme le motif d'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de marque communautaire à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

En règle générale, l'article 8, paragraphe 1, point a), constitue, le cas échéant, le motif de rejet d'une demande de marque communautaire le plus simple en termes d'économie de procédure, puisque l'Office n'est pas tenu de procéder à une analyse des similitudes et des différences entre les signes ou les produits et/ou services, ni de constater l'existence d'un risque de confusion. À défaut, les circonstances factuelles de chaque opposition déterminent si l'article 8, paragraphe 1, point b), paragraphes 3, 4 ou 5 constituent les motifs « les plus pertinents » suivants (par exemple, si les produits et services du droit antérieur et de la demande de marque communautaire sont différents, l'article 8, paragraphe 1, point b) et l'article 8, paragraphe 3 ne pourront pas constituer une base d'opposition valide, le premier paragraphe exigeant au minimum une certaine similitude et le deuxième des produits et services étroitement liés ou commercialement équivalents).

Si le demandeur a réclamé des preuves de l'usage pour certains droits antérieurs, l'Office devra généralement déterminer si le ou les droits antérieurs non encore visés par l'obligation d'usage sont à même de soutenir pleinement l'opposition. Dans le cas contraire, d'autres droits antérieurs qui ne sont pas encore couverts par l'obligation d'usage seront examinés afin de déterminer si l'opposition peut être pleinement soutenue sur cette base cumulative. Dans ces cas-là, la demande de marque communautaire sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération la preuve de l'usage. Si aucun droit antérieur de ce type n'est disponible, l'Office examinera les droits antérieurs pour lesquels une preuve de l'usage a été demandée.

ANNEXE

Contenu et structure des décisions d'opposition

1 Remarques générales

Les décisions d'opposition respectent une **structure harmonisée** (modèle), qui est ajustée en fonction du contexte de façon à assurer la cohérence logique de la décision concernée. L'utilisation du modèle signifie également que les décisions présentent toutes un format commun.

Les décisions d'opposition sont préparées dans un style formel et un langage correct. Le langage doit être correct tant en ce qui concerne l'orthographe que la grammaire, ainsi que d'un point de vue formel (par exemple, des phrases cohérentes et complètes, des références correctes à la marque, aux produits et services ou aux parties, pas de répétitions des paragraphes...). Les décisions sont envoyées à révision quand cette possibilité existe.

Les décisions d'opposition débutent par la présentation des **coordonnées des parties** : noms et adresses de l'opposant, du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants respectifs. La **date** de la décision est indiquée.

Ces données sont suivies du prononcé (« **décision** »), qui précise s'il est fait droit à l'opposition ou si celle-ci est rejetée ; le cas échéant, les produits et services pour lesquels il est (partiellement) fait droit à l'opposition (sauf si l'opposition est entièrement retenue et la demande de marque communautaire est rejetée dans son intégralité) ; les décisions relatives aux coûts ; et la fixation de ces coûts. La dernière partie de la décision fait également référence aux « coûts » et correspond à la fixation des coûts dans le prononcé. En outre, concernant les coûts, la décision comporte un paragraphe relatif à l'examen de la fixation des coûts (supprimé lorsque chacune des parties supporte ses propres coûts).

Suit la partie relative aux « **Motifs** » de la décision. Celle-ci débute par une « partie factuelle », qui identifie la marque contestée au moyen du numéro de la demande de marque communautaire, les produits et services contestés, les droits antérieurs et l'ensemble des motifs invoqués par l'opposant.

- *Droits antérieurs* : si une opposition est accueillie dans son intégralité sur la base d'un droit antérieur (et que plusieurs droits ont été invoqués), la décision précisera uniquement le droit antérieur en question (dans la partie factuelle). Lorsque l'opposition est rejetée en tout ou en partie, tous les droits antérieurs invoqués par l'opposant sont recensés dans la décision (dans la partie factuelle ou à la fin). Dans ce cas, le territoire (ou les territoires dans le cas d'enregistrements internationaux) et le numéro d'enregistrement sont indiqués et une reproduction du signe est incluse¹.
- *Marque contestée* : en l'absence de comparaison des signes (si l'opposition n'est pas recevable ou justifiée, ou si elle est rejetée pour preuve de l'usage insuffisante ou différence des produits, par exemple), la marque contestée sera

¹ Si un code à deux lettres est utilisé, il doit s'agir d'un des codes figurant dans le document <http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-03-01.pdf>, à l'exception des marques communautaires, qui utilisent les abréviations CTM ou CTMA à la place de EM.

reproduite dans la partie factuelle et sera accompagnée du numéro de demande de marque communautaire.

- *Produits et services contestés* : ceux-ci sont répertoriés dans la section consacrée à la comparaison des produits et services. Si la comparaison des produits et services est omise (parce que les signes sont différents, par exemple), la décision ne précisera généralement dans la partie factuelle que les classes auxquelles appartiennent les produits et services contestés.

L'Office présente ensuite les aspects procéduraux et fondamentaux de la décision dans l'ordre indiqué ci-dessous. Il peut toutefois changer l'ordre dans lequel les différents facteurs sont examinés s'il l'estime approprié en vertu des circonstances spécifiques à un cas donné.

Certains aspects procéduraux et fondamentaux (répertoriés ci-dessous) ne sont examinés dans le cadre des décisions de l'Office que dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la décision à prendre. Dans certains cas également, il peut arriver que l'Office examine dans un premier temps un ou plusieurs droits antérieurs invoqués (généralement les signes qui présentent le plus de similitudes avec le signe contesté et/ou qui couvrent une gamme plus large de produits et/ou services identiques ou similaires), puis se penche sur les autres droits antérieurs uniquement dans la mesure strictement nécessaire.

Toutes les décisions d'opposition doivent comprendre une « **conclusion** » et/ou une « **appréciation globale** » [dans le cas de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC], dans laquelle la conclusion de la décision est motivée de manière cohérente sur la base des arguments développés dans les précédentes sections de la décision.

La décision examinera également tout autre problème en suspens, tel que la pertinence d'autres droits contraires antérieurs, la nécessité d'examiner d'autres chefs de conclusions, par exemple au titre de l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et d'autres points pertinents.

- Si une opposition est entièrement retenue sur la base de l'un des droits antérieurs, l'Office ne prendra pas de décision concernant les autres droits antérieurs. Une brève déclaration indiquant que ceux-ci ne seront pas examinés pour des raisons d'économie de procédure sera jointe.
- Lorsqu'une opposition est rejetée sur la base du droit antérieur jugé « le plus proche » du signe contesté, elle est généralement refusée en ce qui concerne les autres droits antérieurs et est accompagnée d'une déclaration générale. Celle-ci reprend les droits antérieurs en question dans les détails (numéro de marque, nom [représentation graphique] et produits et services concernés) et explique que ces droits sont considérés comme présentant une similitude encore moindre que le droit examiné ou, s'ils couvrent une liste de produits et services plus large que le droit examiné, précise pourquoi ces autres droits antérieurs ne donnent lieu à aucun risque de confusion.
- Enfin, la décision examinera les autres arguments pertinents des parties (en particulier les arguments non fondés de la partie qui succombe) ou les problèmes procéduraux pertinents (tels que les requêtes en *restitutio in integrum*, les extensions et suspensions demandées et vivement contestées par les parties ou les demandes de poursuite introduites et rejetées ou vivement contestées par les parties).

2 Règles procédurales – recevabilité et justification

Pour que l'opposition soit jugée sur le fond, l'opposant doit respecter une série de conditions procédurales afin, notamment, de déterminer si le ou les droits antérieurs sur lesquels se fonde l'opposition sont (i) **recevables** et (ii) **dûment justifiés**².

Une section traitant de ces problèmes ne sera incluse au début de la décision que lorsque jugé pertinent pour le résultat.

- En ce qui concerne la *recevabilité* : si l'opposition est entièrement accueillie sur la base de l'un des droits antérieurs jugé recevable, la recevabilité des autres droits antérieurs ne sera pas examinée. En revanche, si l'opposition est rejetée en tout ou en partie sur la base d'un droit recevable et justifié qui n'est pas le droit le plus pertinent, la recevabilité du droit le plus pertinent sera examinée.
- En ce qui concerne la *justification* : si l'opposition est accueillie sur la base de l'un des droits antérieurs dûment justifiés, la question de la justification des autres droits antérieurs ne sera pas examinée. Si l'opposition est rejetée en tout ou en partie sur la base d'un droit recevable et justifié qui n'est pas le droit le plus pertinent, la question de la justification du droit le plus pertinent sera examinée. Si l'opposition n'a pas été dûment justifiée, elle sera rejetée pour ce seul motif. Le risque de confusion ne sera pas examiné. En principe, il n'est pas nécessaire d'examiner la justification de l'un des deux droits antérieurs invoqués lorsqu'il est de toute façon conclu qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.

3 Preuve d'usage

Si le demandeur demande une preuve de l'usage des droits antérieurs, l'Office déterminera également si, et dans quelle mesure, l'usage des marques antérieures a été prouvé, si cela s'avère pertinent pour la décision à prendre.³

4 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC

Ce motif ne peut être retenu qu'en cas de double identité, c'est-à-dire si les signes, mais aussi les produits et services, sont identiques.

L'examen de l'identité débute généralement par une comparaison des produits et/ou services pertinents, suivie d'une comparaison des signes. En cas de double identité, aucune évaluation du risque de confusion n'est requise. La décision de faire droit à l'opposition est automatique.

Lorsque l'identité des produits et/ou services et/ou des signes ne peut être établie, l'opposition est rejetée au titre de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC. L'examen se poursuit toutefois sur la base de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.⁴

² Voir Directives relatives à l'opposition, partie 1, Questions de procédure.

³ Des instructions complètes sur la preuve de l'usage sont disponibles dans le document Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve d'usage.

5 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC

Les sections suivantes doivent en principe être examinées.

5.1 Comparaison des produits et services

La similitude des produits et/ou services est une condition sine qua non de l'existence d'un risque de confusion. À ce titre, l'examen du risque de confusion débute généralement par une comparaison des produits et/ou services pertinents.

Des instructions complètes sur la comparaison des produits et/ou services sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

La décision ne contiendra cependant pas de comparaison exhaustive des produits et services :

- lorsqu'il a été établi que les signes sont **différents** ;
- lorsque, dans certains cas, la division d'opposition décide, à des fins d'économie de procédure, de procéder à une **vérification accélérée des produits et services** en partant du principe que, puisqu'il y a identité ou similitude entre certains produits et/ou services pertinents, tous les produits et services sont identiques ou similaires. Cette procédure est généralement appliquée lorsque l'Office estime qu'aucun risque de confusion ne devrait être recensé, quand bien même le degré de similitude des produits et/ou services serait le plus élevé, compte tenu des autres facteurs. Cette vérification accélérée n'est bien sûr utilisée que si les droits des différentes parties n'en sont pas affectés.

En l'absence de similitude entre les produits et/ou services, l'examen du risque de confusion prend fin à ce stade.

L'examen se poursuit en revanche si un certain degré de similitude est détecté.

5.2 Comparaison des signes

Afin de conclure à l'existence d'un risque de confusion, il doit y avoir un certain degré de similitude entre les signes. Comme expliqué ci-dessus, la comparaison des signes implique une appréciation globale des caractéristiques visuelles, auditives et conceptuelles des signes en question. Si la comparaison à l'un de ces niveaux est impossible (comparaison phonétique d'une marque figurative, par exemple), ce niveau pourra être omis. En cas de similitude à au moins un de ces trois niveaux, les signes sont considérés comme similaires. L'appréciation globale du risque de confusion permet de déterminer si la similitude entre les signes est suffisante pour entraîner un risque de confusion. Des instructions complètes sur la comparaison des signes sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

⁴ Voir Directives, partie C, Opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 1, Principes généraux et méthodologie, paragraphe 1.2.1.1.

La décision débute par la présentation du territoire concerné.

Une comparaison objective des signes est ensuite réalisée afin de mettre en lumière les similitudes et les différences visuelles, auditives et conceptuelles entre ces signes. L'importance des différents éléments de similitude ou de différence entre les signes n'est généralement pas prise en considération ni pondérée à ce *stade* (cette prise en considération/pondération intervient à un stade ultérieur de la décision). La comparaison objective établit l'existence d'au moins une preuve suffisante à première vue de risque de confusion en confirmant l'existence d'un certain degré de similitude entre les signes.

Cette comparaison objective des signes sert également de point de référence pour l'évaluation ultérieure par l'Office des éléments dominants et distinctifs des marques. Si l'opposition s'appuie sur l'article 8, paragraphe 4 ou 5, la comparaison objective servira de point de référence à l'analyse distincte qui sera réalisée au titre de ces paragraphes.

En l'absence de similitude entre les signes, l'examen du risque de confusion prend fin à ce stade. Les signes ne sont jugés **différents** que si aucune similitude n'est recensée à ces trois niveaux. Si les signes sont jugés différents, aucune comparaison des produits et services (y compris de la présomption d'identité), évaluation d'un caractère distinctif accru de la marque antérieure ni appréciation globale n'est réalisée. L'opposition est rejetée, en ce qui concerne le risque de confusion, dans la partie « **Conclusion** », et ce exclusivement sur la base de la différence entre les signes. En revanche, lorsqu'une similitude entre les signes est recensée au niveau visuel, auditif ou conceptuel, l'examen se poursuit.

5.3 Éléments distinctifs et dominants des marques

L'appréciation globale des marques en cause doit reposer sur l'impression générale qu'elles donnent, en gardant à l'esprit, notamment, leurs caractères *distinctifs et dominants*. Cette section de la décision explique et spécifie par conséquent les caractères dominants et/ou distinctifs des signes.

Des instructions complètes pour l'analyse des caractères *distinctifs et dominants* sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif, et chapitre 5, Caractère dominant.

5.4 Caractère distinctif de la marque antérieure

Lorsqu'un opposant allègue de manière explicite qu'une marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en vertu d'un usage intensif ou de sa renommée, cette allégation est examinée et évaluée. Des informations complètes sur le *caractère distinctif de la marque antérieure* sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

L'Office peut, dans certains cas, et dans l'intérêt de l'économie de procédure, décider de ne pas examiner une allégation de caractère distinctif accru lorsque celle-ci ne présente aucun intérêt pour la décision à prendre. Une telle décision n'est toutefois prise que si les droits des parties n'en sont pas affectés.

Si aucune allégation n'est présentée concernant le caractère distinctif, ou si l'allégation n'est pas étayée par des preuves, l'évaluation du caractère distinctif d'une marque antérieure s'appuiera sur son caractère distinctif en soi (en d'autres termes, sur son caractère distinctif inhérent).

5.5 Public pertinent – niveau d'attention

Des informations complètes sur le *public pertinent* et le *niveau d'attention* sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 6, Public pertinent et niveau d'attention.

La décision décrit le consommateur concerné par les produits et/ou services en question et l'importance de cette conclusion. Le cas échéant, elle précise également le degré d'attention accordé par le consommateur concerné.

5.6 Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Des instructions complètes pour *Autres facteurs* et *l'appréciation globale* sont disponibles dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 7, Autres facteurs, et 8, Appréciation globale. Outre les informations fournies ci-avant concernant la « conclusion » et/ou l'« appréciation globale », l'appréciation globale :

- présente et évalue les autres facteurs et principes pertinents pour l'évaluation du risque de confusion (famille de marques, coexistence ou mode d'achat des produits et/ou services, par exemple) ;
- évalue l'importance relative de *tous* les facteurs interdépendants, qui peuvent se compléter ou s'annuler les uns les autres, en vue de rendre une décision quant au risque de confusion (par exemple, les marques peuvent être différentes pour certains produits ou services, mais pas pour d'autres, de sorte que le risque de confusion peut n'exister qu'en rapport avec les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est considérée comme différente).

6 Article 8, paragraphe 3, du RMC

Les motifs de refus au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC sont soumis aux conditions suivantes :

- L'opposant est le titulaire de la marque sur laquelle se fonde l'opposition ;
- Le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure ;
- La demande est formulée au nom de l'agent ou du représentant ;
- La demande a été déposée sans le consentement du titulaire ;
- L'agent ou le représentant ne justifie pas de ses actes ;
- Les signes sont identiques ou présentent de légères différences et les produits et/ou services sont identiques ou équivalents.

Ces conditions sont **cumulatives**. Par conséquent, si l'une d'elles n'est pas remplie, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 3, du RMC n'aboutira pas.

En principe, la décision d'opposition contient les sections suivantes :

- 1) qualité de l'opposant ;
- 2) qualité d'agent ou de représentant ;
- 3) demande présentée au nom de l'agent ou du représentant ;
- 4) demande présentée sans le consentement du titulaire ;
- 5) absence de justification de la part du demandeur ;
- 6) comparaison des signes ;
- 7) comparaison des produits et services ;
- 8) conclusion.

Cependant, en fonction du cas et de son issue, il peut s'avérer inutile d'inclure toutes les sections ci-dessus dans la décision. Il est par ailleurs possible de modifier l'ordre des sections. Ainsi, si l'opposition peut être rejetée au motif que les signes sont différents, la comparaison des signes pourra être la première et la seule section reprise dans la décision.

Les arguments et les preuves transmis par les parties doivent être examinés et le raisonnement fourni afin de déterminer si les conditions sont satisfaites.

Sous les sections « Comparaison des signes » et « Comparaison des produits et services », il convient d'établir si les signes sont ou non identiques (ou présentent des différences mineures qui n'affectent pas de manière substantielle leur caractère distinctif) et si les produits et/ou services sont identiques (ou équivalents en termes commerciaux).

Des instructions complètes pour l'Article 8(3) sont disponibles dans le Manuel, Partie C, Opposition, Section 3, Marques déposées par un agent.

7 Article 8, paragraphe 4, du RMC

Des informations complètes sur les *types de droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, et paragraphe 3.1. Types de droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4 du RMC.

Les motifs de refus au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC sont soumis aux conditions **cumulatives** suivantes :

- le droit antérieur doit être une marque non enregistrée ou un signe similaire ;
- le signe doit être utilisé dans la vie des affaires ;
- la portée de l'utilisation ne doit pas être uniquement locale ;
- le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée ;
- le titulaire de la marque doit avoir le droit d'interdire l'utilisation de la marque contestée, en vertu de la législation nationale régissant ce droit.

Si l'une seule de ces conditions n'est pas remplie, l'opposition doit être rejetée et il s'avère dès lors inutile d'examiner les autres conditions.

En conséquence, la décision d'opposition doit en principe contenir les sections suivantes.

7.1 Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale

La condition relative à l'utilisation dans la vie des affaires est fondamentale. Sans cette condition, le signe en question ne pourra pas bénéficier d'une protection pour l'enregistrement d'une marque communautaire, indépendamment des conditions à remplir au titre de la législation nationale en vue de l'obtention de droits exclusifs.

Des informations complètes sur *l'utilisation dans la vie des affaires* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4.

7.2 Droit en vertu de la législation nationale

La décision doit démontrer si l'opposant a acquis le droit invoqué conformément à la législation régissant le signe en question (dans certains cas, la législation nationale exige l'enregistrement ou la renommée, par exemple), si le droit a été acquis avant la date de dépôt et si et à quelles conditions la législation régissant le signe en question confère à son titulaire le droit d'empêcher l'utilisation d'une marque plus récente.

Aux fins susmentionnées, il convient de vérifier les informations contenues dans les Directives (liste des « droits antérieurs » au sens de l'article 8 du RMC) et/ou les preuves fournies par les parties.

7.3 Droit de l'opposant à l'égard de la marque contestée

Cette partie de la décision examine si les conditions définies par la législation régissant le signe antérieur sont remplies en ce qui concerne la marque contestée. Cet examen requiert généralement une comparaison des signes et des produits et services ou des activités professionnelles, et une conclusion à cet égard.

7.4 Conformité avec le critère fixé par la législation nationale

Au terme de la comparaison des produits et services et des signes, il convient d'établir si les conditions fixées par la législation nationale au titre de la section « Le droit en vertu de la législation nationale » sont remplies (risque de confusion, par exemple).

8 Article 8, paragraphe 5, du RMC

Les motifs de refus au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC sont soumis aux conditions suivantes :

- les signes en cause doivent être identiques ou similaires ;

- la marque de l'opposant doit jouir d'une renommée ; celle-ci doit être antérieure à la marque contestée et la marque doit en jouir sur le territoire concerné, pour les produits et/ou services sur la base desquels l'opposition a été formée ;
- empiètement sur la renommée : l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

Les conditions ci-dessus sont **cumulatives**. Par conséquent, la non-satisfaction de l'une d'entre elles entraînera le rejet de l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. La satisfaction de l'ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L'opposition peut également ne pas aboutir si le demandeur/le titulaire fournit une raison valable à l'utilisation de la marque contestée.

Par conséquent, la décision d'opposition doit en principe contenir les sections suivantes.

8.1 Comparaison des signes

L'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC exige une conclusion positive en ce qui concerne la similitude entre les signes. Si les signes ont déjà fait l'objet d'une comparaison dans le cadre de l'examen aux motifs de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, référence sera faite aux conclusions respectives également valides au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Il s'ensuit que, si l'examen en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), établit que les signes sont différents, l'opposition échouera automatiquement au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Le simple fait que les signes en cause soient similaires ne suffit cependant pas pour conclure que le public pertinent établira un lien entre les signes. L'existence d'un tel lien doit obligatoirement être prouvée une fois la similitude des signes établie.

Des informations complètes sur la *similitude des signes* et le *lien entre les signes* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.2, Similitude des signes, et paragraphe 3.3, Lien entre les signes.

8.2 Renommée de la marque antérieure

Les preuves déposées pour prouver la renommée doivent être clairement renseignées. Il n'est pas nécessaire de répertorier et de décrire chacun des éléments. Seules les preuves pertinentes pour tirer la conclusion qui s'impose (si elles sont suffisantes pour prouver la renommée) doivent être mentionnées, de manière générale.

Des informations complètes sur l'*étendue*, l'*appréciation* et la *preuve de la renommée* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.1.2, L'étendue de la renommée, paragraphe 3.1.3, Appréciation de la renommée, et paragraphe 3.1.4, La preuve de la renommée.

8.3 Empiètement sur la renommée

Cette section couvre l'examen visant à déterminer si un préjudice ou un profit indu est probable, en ce sens qu'il est prévisible en temps ordinaire. À cette fin, l'opposant doit fournir des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente et montrer en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il pourrait se produire, ce qui permettrait de conclure de prime abord que cet événement est effectivement probable en temps ordinaire.

L'examen de la ou des allégations de l'opposant concernant l'empiètement doit être précédée de l'identification des produits et/ou services à l'encontre desquels l'opposition est dirigée et par rapport auxquels la renommée a été établie.

Des informations complètes sur les *formes d'empiètement* et la *preuve de l'empiètement* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.4.3, Formes d'empiètement, et paragraphe 3.4.4, Preuve d'empiètement.

Lorsqu'il est fait droit à l'opposition dans son intégralité sur la base de l'une des formes d'empiètement, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres formes sont également applicables.

8.4 Juste motif

Il n'est procédé à l'examen des justes motifs que si le demandeur de la marque communautaire a invoqué de tels motifs et pour autant qu'il existe une similitude des signes, que la marque jouisse d'une renommée et qu'au moins une des formes d'empiètement soit observée.

Des informations complètes sur les *justes motifs* sont disponibles dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC), paragraphe 3.5, L'usage sans juste motif.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Table des matières

1	Introduction: Présentation générale de la procédure d'opposition	6
2	Examen de la recevabilité	7
2.1	Acte écrit d'opposition	7
2.1.1	Oppositions anticipées contre un enregistrement international	8
2.1.2	Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire	8
2.2	Païement	8
2.2.1	Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition.....	8
2.2.2	Moment du paiement.....	9
2.2.3	Conséquences en cas de non-paiement.....	10
2.2.4	Remboursement de la taxe d'opposition	10
2.3	Langues et traduction de l'acte d'opposition	11
2.4	Examen de la recevabilité	13
2.4.1	Conditions absolues de recevabilité	13
2.4.1.1	Identification de la demande de marque communautaire contestée	14
2.4.1.2	Identification des marques antérieures et des droits antérieurs	14
2.4.1.3	Identification des motifs	18
2.4.2	Conditions relatives de recevabilité	19
2.4.2.1	Dates	19
2.4.2.2	Représentation d'une marque antérieure ou d'un signe antérieur	19
2.4.2.3	Produits et services	21
2.4.2.4	Marque antérieure jouissant d'une renommée : étendue de la renommée	23
2.4.2.5	Identification de l'opposant	23
2.4.2.6	Représentation professionnelle	27
2.4.2.7	Signature	29
2.4.2.8	Conditions relatives d'irrecevabilité : sanctions	29
2.4.3	Indications facultatives	29
2.4.3.1	Étendue de l'opposition	29
2.4.3.2	Description des motifs	30
2.5	Notification de l'acte d'opposition	31
3	Délai de réflexion	32
3.1	Début du délai de réflexion	32
3.2	Prolongation du délai de réflexion	33
4	Phase contradictoire	34
4.1	Compléter le dossier d'opposition	34
4.2	Validation par des faits, preuves et observations	34
4.2.1	Marques communautaires et demandes de marque communautaire	35
4.2.2	(Demandes de) marques communautaires transformées	35
4.2.2.1	Demande de marque communautaire contestée transformée.....	35
4.2.2.2	Opposition fondée sur une (demande de) marque communautaire transformée (en cours de transformation)	36
4.2.3	Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des marques communautaires	36
4.2.3.1	Certificats délivrés par l'autorité compétente.....	37
4.2.3.2	Extraits de banques de données officielles	37

4.2.3.3	Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI	39
4.2.3.4	Durée d'un enregistrement de marque	39
4.2.3.5	Vérification de la preuve	40
4.2.3.6	Certificats de renouvellement	42
4.2.3.7	Habilitation à former l'opposition	42
4.2.4	Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires	44
4.2.4.1	Marque notoirement connues	44
4.2.4.2	Marques jouissant d'une renommée	44
4.2.4.3	Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires	45
4.2.4.4	Marque demandée par un agent ou un représentant	45
4.2.5	Sanction	45
4.3	Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition	46
4.3.1	Traduction des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier	46
4.3.1.1	Sanction	48
4.3.2	Traduction des observations supplémentaires	48
4.3.3	Traduction de documents autres que les observations	49
4.3.4	Preuve de l'usage	50
4.3.5	Changement de langue au cours de la procédure d'opposition	51
4.4	Documents illisibles/référence à d'autres dossiers	51
4.4.1	Documents illisibles	51
4.4.2	Documents originaux ne pouvant pas être restitués	51
4.4.3	Informations confidentielles	52
4.4.4	Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures	53
4.5	Autres échanges d'observations	54
4.6	Observations des tiers	55
5	Clôture de la procédure	56
5.1	Conciliation	56
5.2	Limitations et retraits	56
5.2.1	Limitations et retraits de demandes de marque communautaire	56
5.2.1.1	Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité	57
5.2.1.2	Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion	58
5.2.1.3	Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après l'expiration du délai de réflexion	58
5.2.1.4	Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après qu'une décision a été rendue	59
5.2.1.5	Langues	59
5.2.2	Retrait des oppositions	60
5.2.2.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion	60
5.2.2.2	Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion	60
5.2.2.3	Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue	60
5.2.2.4	Langues	61
5.2.3	Retrait d'un retrait/d'une limitation	61
5.3	Décision sur le fond	61
5.3.1	Le droit antérieur n'a pas été établi	61
5.3.2	Extinction du droit antérieur	61

5.4	Remboursement de la taxe d'opposition	62
5.4.1	Opposition réputée non formée	62
5.4.1.1	Opposition et retrait reçus le même jour	62
5.4.1.2	Remboursement après republication	62
5.4.2	Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de marque communautaire	62
5.4.2.1	Retrait/limitation d'une demande de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion	62
5.4.2.2	Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours du délai de réflexion	63
5.4.3	Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition ..	63
5.4.4	Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée	64
5.4.4.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation	64
5.4.4.2	Le retrait de l'opposition est antérieur	64
5.4.4.3	Accord entre les parties avant le début de la procédure	64
5.4.4.4	Clôture de la procédure pour d'autres motifs	64
5.4.4.5	Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif ...	65
5.4.5	Remboursement par erreur de la taxe d'opposition	65
5.5	Décision sur la répartition des frais	65
5.5.1	Cas nécessitant une décision sur les frais	65
5.5.2	Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais	66
5.5.2.1	Accord sur les frais	66
5.5.2.2	Information provenant de la partie qui probablement obtiendra gain de cause	66
5.5.3	Cas ordinaires de décisions sur les frais	66
5.5.4	Non-lieu à statuer	67
5.5.4.1	Oppositions multiples	67
5.5.4.2	Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités	68
5.5.4.3	Jonction d'affaires	69
5.5.4.4	Signification de l'expression « supporter ses propres frais »	69
5.6	Détermination des frais	69
5.6.1	Montants à rembourser/déterminer	69
5.6.2	Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale	71
5.6.3	Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais ...	71
5.6.3.1	Recevabilité	71
5.6.3.2	Preuves	71
5.6.4	Réexamen de la répartition des frais	72
6	Questions procédurales	72
6.1	Rectification des erreurs	72
6.1.1	Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition	72
6.2.2	Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications	73
6.2	Délais	73
6.2.1	Prorogation des délais dans la procédure d'opposition	74
6.2.1.1	Délais prorogeables et non prorogeables	74
6.2.1.2	Demande déposée dans les délais	74
6.2.1.3	Prorogation d'un délai <i>ex officio</i> par l'Office	75
6.2.1.4	Signature	76
6.3	Suspension	76
6.3.1	Suspension à la demande des deux parties	76
6.3.2	Suspensions <i>ex officio</i> par l'Office ou à la demande de l'une des parties ...	76

6.3.3	L'opposition est fondée sur une demande de marque ou sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine.....	77
6.3.3.1	Explication du principe de base, moment de la suspension	77
6.3.3.2	Exceptions au principe de base.....	78
6.3.3.3	Demandes antérieures de marque communautaire	79
6.3.3.4	Demandes nationales antérieures	79
6.3.3.5	Suivi des dossiers suspendus	80
6.3.3.6	Reprise de la procédure	80
6.3.4	Oppositions multiples	80
6.3.4.1	Explication du principe de base, moment de la suspension	80
6.3.4.2	Après le rejet de la demande de marque communautaire	81
6.3.4.3	Reprise de la procédure	81
6.3.5	Droit antérieur contesté	81
6.3.5.1	Cas	82
6.3.5.2	Facteurs à prendre en considération.....	82
6.3.5.3	Preuves	82
6.3.5.4	Suivi des dossiers suspendus	83
6.3.5.5	Reprise de la procédure	83
6.3.6	Négociations en cours	83
6.3.7	Aspects procéduraux.....	84
6.4	Oppositions multiples.....	84
6.4.1	Oppositions multiples et limitations	85
6.4.2	Oppositions multiples et décisions	85
6.4.3	Jonction d'affaires.....	87
6.5	Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure).....	88
6.5.1	Transfert et procédure d'opposition.....	88
6.5.1.1	Introduction et principe de base	88
6.5.1.2	Transfert d'une marque communautaire antérieure.....	88
6.5.1.3	Transfert d'un enregistrement national antérieur.....	90
6.5.1.4	Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs	91
6.5.1.5	Transfert de la demande de marque communautaire contestée	92
6.5.1.6	Transfert partiel d'une demande de marque communautaire contestée ...	92
6.5.2	Les parties sont les mêmes après le transfert.....	93
6.5.3	Changement de nom	93
6.5.4	Changement de représentants	93
6.5.5	Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant	93
6.5.5.1	Décès ou incapacité du demandeur	94
6.5.5.2	Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (par exemple, la faillite).....	94
6.5.5.3	Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office	95

1 Introduction: Présentation générale de la procédure d'opposition

Une procédure d'opposition prend cours à la réception de l'acte d'opposition. Le demandeur est immédiatement notifié qu'un acte d'opposition a été déposé et reçoit une copie des pièces du dossier.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de marques communautaires doit être interprétée comme étant applicable aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Un Manuel spécifique, partie M, Marques internationales, a été élaborée pour les marques internationales et fait référence aux oppositions.

Ensuite, après contrôle du paiement de la taxe d'opposition, il est vérifié que l'acte d'opposition est conforme aux autres conditions de forme énoncées dans le règlement.

De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités pouvant influencer sur la recevabilité d'une opposition :

1. *les irrégularités absolues*, à savoir celles auxquelles il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition est irrecevable ;
2. *les irrégularités relatives*, à savoir celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant, après l'expiration du délai d'opposition, à remédier à ces irrégularités dans un délai de deux mois non prorogeable sous peine du rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

Il est important de noter qu'afin de préserver le principe d'impartialité, l'Office n'envoie aucune communication concernant le paiement de la taxe d'opposition ou les irrégularités en matière de recevabilité pendant le délai d'opposition.

À la suite de l'examen de la recevabilité de l'opposition, une notification est adressée aux deux parties afin d'indiquer les délais de la procédure. Celle-ci débute par une période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord à l'amiable (avec ou sans conséquences financières), à savoir le « délai de réflexion ». Ce délai expire deux mois après la notification de la recevabilité de l'opposition. Il peut être prorogé une fois de 22 mois et durer au maximum 24 mois. À l'expiration du délai de réflexion, la phase contradictoire de la procédure est ouverte.

L'opposant dispose alors de deux mois supplémentaires pour compléter son dossier, c'est-à-dire présenter l'ensemble des preuves et observations qu'il juge nécessaires pour étayer son dossier. À l'issue de ces deux mois, ou dès que les preuves et observations présentées lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois pour répondre à l'opposition.

L'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions dans la suite de la procédure.

Le demandeur dispose de deux moyens pour défendre sa demande de marque. Il peut contester l'utilisation effective de la/des marque(s) antérieure(s) en requérant une

preuve de l'usage, ou présenter des observations et des preuves en vue de convaincre l'Office que l'opposition doit être rejetée.

Si le demandeur se limite à présenter des preuves et des observations, un délai de deux mois lui est imparti pour présenter des observations en réponse aux allégations du demandeur et, à l'issue de cet échange, l'opposition est normalement prête pour que soit rendue la décision.

Si le demandeur dépose une demande de preuve de l'usage de la ou des marques antérieures, la phase suivante de la procédure peut être limitée à cette seule question tandis que l'objet du conflit peut être abordé ultérieurement.

La preuve de l'usage produite par l'opposant est transmise au demandeur, qui dispose de deux mois pour formuler des observations sur ce point. Dans ce cas, les observations sont communiquées à l'opposant, qui aura ensuite l'occasion de présenter ses observations finales.

Dans certains cas, il peut se révéler utile ou nécessaire de procéder à un nouvel échange d'observations. Tel peut être le cas lorsque l'affaire porte sur des questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un point nouveau qui est admis à la procédure. Dans ce cas, le demandeur peut avoir l'occasion de répondre. Il appartient alors à l'examineur de décider si une nouvelle possibilité doit être accordée à l'opposant.

Dès que les parties ont présenté leurs observations, la procédure est clôturée et le dossier est prêt aux fins de la décision sur le fond.

2 Examen de la recevabilité

2.1 Acte écrit d'opposition

Article 41, paragraphes 1 et 3, du RMC
Règle 16 *bis* et Règle 17, paragraphe 4, du REMC
Décision n° EX-11-3 du président de l'Office

L'acte d'opposition doit être formé par écrit, et l'Office doit le recevoir dans le délai d'opposition, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire contestée.

L'acte d'opposition reçu par télécopie ou par courrier est introduit dans le système informatique de l'Office, et l'opposant reçoit un accusé de réception. Le dépôt électronique d'actes d'opposition est également possible. Le formulaire électronique d'opposition est automatiquement saisi par le système et introduit dans le système informatique de l'Office.

Le demandeur reçoit immédiatement une copie de l'acte d'opposition (et de toute pièce produite par l'opposant) pour information. Si l'opposition est fondée sur une marque communautaire, le demandeur est également informé de la possibilité d'accéder aux informations relatives aux marques communautaires antérieures via les outils de recherche en ligne, disponibles sur le site internet de l'Office.

2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

Une opposition contre un enregistrement international (EI) peut être formée entre le sixième et le neuvième mois qui suivent la date de republication (article 156, paragraphe 2, du RMC). Par exemple, si la première republication a lieu le 15 février 2013, le délai d'opposition débute le 16 août 2013 et prend fin le 15 novembre 2013.

Toutefois, les oppositions formées après la republication de l'EI mais avant le début du délai d'opposition sont gardées en attente et sont réputées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. En cas de retrait de l'opposition avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

Si l'opposition est reçue avant le début du délai d'opposition (règle 114, paragraphe 3, du REMC), une lettre est envoyée, informant l'opposant que l'opposition est réputée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition est mise en attente d'ici-là.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire

Tout acte d'opposition formé à l'encontre une demande de marque communautaire reçu **par télécopie et/ou courrier postal** avant le début du délai d'opposition, conformément à l'article 41, paragraphes 1 à 3, du RMC, est gardé en attente et réputé avoir été déposé le premier jour du délai d'opposition, à savoir le premier jour qui suit la publication de la marque communautaire dans la partie A.1. du Bulletin des marques communautaires. Si l'opposition est retirée avant cette date ou si la demande de marque communautaire est refusée ou retirée avant la publication (article 39 du RMC), la taxe d'opposition est remboursée.

L'Office informe l'opposant que la demande de marque communautaire contre laquelle l'opposition est dirigée n'ayant pas encore été publiée au Bulletin des marques communautaires, l'acte d'opposition est gardé en attente et ne sera traité qu'après la publication de la demande de marque communautaire contestée. L'opposant est informé que l'opposition est réputée avoir été formée le premier jour du délai d'opposition.

2.2 Paiement

Pour les règles générales relatives aux paiements, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes et des frais.

2.2.1 Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition

Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Si l'Office a reçu le paiement dans le délai d'opposition, mais que l'acte d'opposition parvient tardivement, l'opposition est irrecevable. Dans ce cas, l'Office conserve la taxe d'opposition. L'opposant en reçoit la notification et dispose de deux mois pour soumettre ses observations sur la constatation d'irrecevabilité.

Si l'opposant soumet des éléments de preuve convaincants, tels que des rapports de télécopie, un accusé de réception de courrier transmis par messenger et/ou de lettre recommandée, prouvant que l'acte d'opposition n'était pas hors délai et a en réalité bien été reçu par l'Office dans le délai d'opposition de trois mois, l'Office doit réexaminer sa constatation et considérer l'opposition comme recevable et présentée dans le délai d'opposition. Dans ce cas, l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre. Si les éléments de preuve présentés par l'opposant ne démontrent pas que l'acte d'opposition a été reçu dans le délai pertinent ou si l'opposant ne donne pas suite dans les deux mois impartis, une décision déclarant l'irrecevabilité de l'opposition est rendue. Lorsque cette décision est notifiée à l'opposant, une copie de celle-ci doit être envoyée au demandeur.

2.2.2 Moment du paiement

Article 41, paragraphe 3, du RMC Article 8 du RTMC Règle 17, paragraphe 1, du REMC

Le montant total de la taxe d'opposition doit parvenir à l'Office dans le délai d'opposition.

Si la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, mais que l'ordre d'effectuer le paiement a réellement été donné à la banque au cours des dix derniers jours du délai d'opposition, l'opposition peut être maintenue si deux conditions sont remplies : l'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné dans les dix derniers jours du délai d'opposition ET acquitte une surtaxe égale à 10 % de la taxe d'opposition (condition cumulative). Cette surtaxe ne doit toutefois pas être payée si l'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné à la banque plus de dix jours avant l'expiration du délai de paiement. Si la taxe d'opposition n'a pas été reçue dans le délai d'opposition ou si la disposition susvisée ne s'applique pas, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

Article 5, paragraphe 2 et Article 8, paragraphe 1, du RTMC Décision n° EX-06-1 du président de l'Office

Si l'opposant ou son représentant possède un compte courant, le paiement est réputé effectué le jour où l'opposition parvient à l'Office.

Étant donné que le paiement est réputé avoir été effectué à la date de réception de l'opposition, si l'acte d'opposition est reçu hors délai, le paiement est également hors délai. En conséquence, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

Le système des comptes courants est un système à prélèvement automatique par lequel les montants peuvent être débités par l'Office sans instructions particulières et pour tout type de transaction financière.

L'absence d'indication ou l'indication erronée du montant de la taxe d'opposition n'a aucune conséquence négative dans la mesure où il est clair que l'opposant entendait payer le montant de la taxe d'opposition.

Même en l'absence de demande expresse de la part de l'opposant, l'existence d'un compte courant est suffisante dans ce cas pour que celui-ci soit débité du montant dû. Cette règle s'applique, qu'il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition.

La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement d'une taxe ou de frais particuliers en informe l'Office par écrit (en indiquant, par exemple, un virement bancaire).

Paiement de la taxe d'opposition par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers

Le paiement de la taxe d'opposition par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers requiert le consentement explicite du titulaire de ce compte, par lequel ce dernier autorise le débit du montant de la taxe de son compte. Dans ce cas, l'opposant doit déposer une autorisation au cours du délai d'opposition.

Le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

Règle 17, paragraphes 1 et 4 et Règle 54 du REMC

Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et cette constatation doit être notifiée à l'opposant.

Une copie de cette lettre est envoyée simultanément au demandeur pour information.

Si, dans le délai de deux mois imparti, l'opposant apporte la preuve que la constatation de l'Office concernant la perte de droits n'est pas correcte et que le paiement a été effectué dans le délai, une notification doit être envoyée, et une copie de celle-ci doit être transmise au demandeur avec la preuve produite par l'opposant.

Un opposant a le droit de demander une décision dans les deux mois. Dans ce cas, la décision doit être notifiée aux deux parties.

2.2.4 Remboursement de la taxe d'opposition

Article 8, paragraphe 3 et Article 9, paragraphe 1, du RTMC Règle 17, paragraphe 1 et Règle 18, paragraphe 5, du REMC

Si l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la taxe d'opposition n'est pas acquittée intégralement ou est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

Le remboursement de la taxe d'opposition, prévu à la règle 18, paragraphe 5, du REMC, comprend toute surtaxe acquittée par l'opposant en application de l'article 8, paragraphe 3, du RTMC.

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC
Règle 16, Règle 17, paragraphe 3, Règle 83, paragraphe 3, et Règle 95, point b), du REMC

Conformément à l'article 119, paragraphe 5, du RMC, l'acte d'opposition doit être déposé dans l'une des langues de l'Office. Plusieurs situations concernant le choix de la langue de procédure peuvent se présenter :

1. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé** et l'opposant a choisi une langue éventuelle de procédure.

L'opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

Exemples

- a) Les langues de la demande de marque communautaire sont le portugais et l'anglais. La version portugaise du formulaire a été envoyée, mais aucun des éléments textuels pertinents pour la recevabilité ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L'opposition est recevable. La langue de procédure ne pouvant être que l'anglais, il est inutile de demander à l'opposant d'indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge en anglais doit être joint et la langue de procédure doit être indiquée.
 - b) Les langues de la demande de marque communautaire sont l'allemand et l'anglais. La version française du formulaire a été envoyée, mais soit l'opposition est remplie en français, soit aucun des éléments textuels ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L'opposition est recevable. La langue de procédure pouvant être soit l'allemand, soit l'anglais, il convient de demander à l'opposant d'indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue indiquée doit être joint.
2. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé** et le texte dans le formulaire est dans l'une des langues de l'Office, mais pas dans l'une des langues éventuelles de procédure.

Si les éléments textuels importants pour la recevabilité ne peuvent être traduits (par exemple, des chiffres) et si toutes les cases appropriées sont cochées, l'opposition est recevable, même si elle contient également des parties textuelles dans la langue incorrecte, telles qu'une explication des motifs. Une explication des motifs n'étant pas obligatoire au stade de la recevabilité, le fait qu'elle ne soit pas présentée dans la langue adéquate n'affecte pas la recevabilité. Elle n'«existe» pas.

L'Office vérifie si l'opposant a indiqué la langue de procédure dans le formulaire.

- Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée, et si tant la première que la seconde langue de la demande de marque communautaire sont des langues de l'Office, une lettre invitant l'opposant à

indiquer la langue de procédure est envoyée. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai de deux mois imparti, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint.

- Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée et que seule une des langues de la demande de marque communautaire est une langue de l'Office, il n'est pas nécessaire de s'enquérir de la langue de procédure, celle-ci ne pouvant être qu'une langue de l'Office. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint. La langue de procédure est indiquée dans la lettre.
- Si la langue de procédure est correctement indiquée, un formulaire vierge dans la langue de procédure doit être joint lors de la notification de l'opposition.

Il en va de même si le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé et si le texte dans le formulaire N'est PAS dans l'une des langues de l'Office.

3. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, mais le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues éventuelles de procédure.

L'opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

4. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, et le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues de l'Office mais pas dans l'une des langues éventuelles de procédure.

Conformément à l'article 119, paragraphe 6, du RMC et à la règle 16, paragraphe 1, du REMC, l'opposant doit déposer de sa propre initiative une traduction dans la langue de procédure dans un délai d'un mois. Si aucune traduction n'est reçue, l'opposition est irrecevable.

5. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, et le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues officielles mais pas dans l'une des langues de l'Office.

L'opposition est irrecevable. L'article 119, paragraphe 5, du RMC s'applique. Une notification est envoyée dans la première langue (s'il s'agit de l'une des langues de l'Office) ou dans la seconde langue de la demande de marque communautaire contestée.

La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales (voir le paragraphe 2.4.2.3 ci-dessous).

Explication des motifs : si l'une des cases du formulaire relatives aux motifs de l'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire des faits ou des observations est fournie, cette explication ou des indications telles que « voir annexe », « cf. pièce jointe », « sera fourni(e) ultérieurement », ne doivent pas être traduites au stade de l'examen de la recevabilité. La traduction devra en être fournie après l'expiration du délai de réflexion, avant l'expiration du délai pour présenter les éléments à l'appui de l'opposition.

2.4 Examen de la recevabilité

Règle 15 et Règle 17 du REMC

L'examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives :

- les indications et les éléments que doit contenir l'acte d'opposition ou qui doivent être produits par l'opposant de sa propre initiative dans le délai d'opposition sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à c), du REMC ;
- les indications et éléments qui, s'ils ne sont pas présentés dans le délai d'opposition, donnent lieu à une notification d'irrégularité de la part de l'Office et à la fixation d'un délai non prorogeable de deux mois à l'opposant pour remédier à l'irrégularité, sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC ;
- les indications facultatives (qui déterminent l'étendue de l'opposition, mais n'aboutissent pas à une conclusion d'irrecevabilité) sont celles énoncées à la règle 15, paragraphe 3, du REMC.

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

Si l'opposition est irrecevable au motif de conditions absolues de recevabilité, l'opposant doit en être informé et être invité à présenter ses observations sur la recevabilité. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision rejetant l'opposition est envoyée, avec copie au demandeur.

Oppositions contre des DMC

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si l'un d'eux est clairement identifié. Si le seul droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée n'est pas dûment identifié, l'opposition est irrecevable, et l'opposant est invité à présenter ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision sur l'irrecevabilité ne soit rendue.

Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'eux a été correctement identifié, il peut être procédé à l'examen de la recevabilité (conditions relatives) sur ce droit antérieur. Les parties en sont informées lorsque la notification des délais de la procédure d'opposition est envoyée aux parties.

Oppositions contre des marques internationales désignant l'UE

Les oppositions contre des marques internationales désignant l'UE font l'objet d'un examen de recevabilité complet. Cet examen doit s'étendre sur tous les droits antérieurs.. Si aucun des droits antérieurs n'est correctement identifié, l'opposition est irrecevable et l'opposant est invité à présenter ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision sur l'irrecevabilité ne soit rendue.

2.4.1.1 Identification de la demande de marque communautaire contestée

Règle 15, paragraphe 2, point a) et Règle 17 du REMC

Les éléments obligatoires pour l'identification de la demande de marque communautaire contestée sont le numéro de la demande et le nom du demandeur.

Si, par exemple, le numéro de demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, l'Office décidera s'il peut identifier, sans doute aucun, la demande de marque communautaire contestée. Si le nom du demandeur n'est pas mentionné, il peut être trouvé dans le système informatique de l'Office.

La date de publication est une indication facultative, qui permet un double contrôle aux fins de l'identification de la demande de marque communautaire. Même si cette date n'apparaît pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de marque communautaire.

Dans un acte d'opposition, une seule demande de marque communautaire peut être contestée.

Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, il ne peut être remédié à cette irrégularité qu'à l'initiative de l'opposant dans le délai d'opposition de trois mois ; autrement, l'opposition est irrecevable, et une invitation à formuler des observations sur l'irrecevabilité doit être envoyée. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision de rejet de l'opposition est notifiée à l'opposant, avec copie au demandeur.

2.4.1.2 Identification des marques antérieures et des droits antérieurs

Article 8, paragraphe 2, du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b) et Règle 17, paragraphe 2 du REMC

Les éléments d'identification doivent être recherchés non seulement dans l'acte d'opposition, mais aussi dans les annexes ou dans d'autres documents joints à l'acte d'opposition ou tout document soumis pendant le délai d'opposition.

Une opposition peut être fondée sur cinq catégories de droits antérieurs : 1. une demande ou un enregistrement de marque antérieure ; 2. une demande ou un enregistrement de marque antérieure jouissant d'une renommée ; 3. une marque antérieure notoirement connue ; 4. une marque antérieure non enregistrée ; 5. un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires.

Droits antérieurs qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1, du RMC

Pour qu'un droit antérieur soit antérieur, il doit avoir, en l'absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de marque contestée a été déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque communautaire, l'heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont

pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (arrêt du 22 mars 2012, C-190/10, « Génesis »).

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d'autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de marque communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. La vérification de l'existence d'un droit antérieur s'effectue au stade de l'examen de la recevabilité.

Lorsque la seule marque antérieure ou lorsque toutes les marques antérieures ne sont pas antérieures, l'Office informe l'opposant de l'irrecevabilité et l'invite à présenter ses observations sur cette question avant de rendre une décision sur l'irrecevabilité.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits, dont l'un est antérieur et l'autre ou plusieurs autres ne le sont pas, l'Office notifie la recevabilité de l'opposition comme à l'accoutumée et il n'est fait aucune mention du fait qu'une ou plusieurs marques/droits ne sont pas antérieurs. La question est ensuite traitée dans la décision.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b), Règle 17, paragraphe 2, et Règle 19, paragraphe 3, du REMC

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques communautaires, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les « marques anciennement communautaires » pour lesquelles une requête en transformation a été déposée) ainsi que les enregistrements internationaux en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid, produisant leurs effets dans un État membre.

L'ancienneté revendiquée dans une marque communautaire peut être prise en considération, au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, à condition que le titulaire de la marque communautaire ait renoncé à la marque antérieure ou l'ait laissée s'éteindre au sens de l'article 34, paragraphe 2, du RMC et que ce fait ait été prouvé par l'opposant.

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque communautaire en faisant explicitement valoir, pendant le délai d'opposition de trois mois, que la marque nationale continue d'exister en raison de l'ancienneté revendiquée dans la marque communautaire. Un lien clair doit être établi entre la marque communautaire indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la marque communautaire. Dans le délai imparti conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'OHMI, que la revendication d'ancienneté a été acceptée, et une preuve, émanant de l'administration par laquelle la marque nationale a été enregistrée, que le titulaire de la marque communautaire a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'article 34, paragraphe 2, du RMC.

Les éléments absolus d'identification pour les enregistrements et demandes antérieurs de marque sont :

- le numéro de l'enregistrement ou de la demande ;

les demandes nationales découlant de la transformation d'une demande antérieure ou d'un enregistrement antérieur de marque communautaire sont réputées effectuées dès le moment du dépôt d'une requête en transformation valable. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dès lors que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement de marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation ;

- l'indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée ;
- l'État membre, y compris le Benelux, où la marque antérieure est enregistrée ou demandée ou, le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque communautaire.

Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il s'agit du certificat d'un enregistrement international, l'opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les États membres et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat.

Marque demandée par un agent

Article 8, paragraphe 3, du RMC ; Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC

Une marque demandée par un agent est une marque dont l'opposant prétend que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec l'opposant (son agent ou représentant), a demandé cette marque sans son consentement.

Les marques ou droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée doivent être identifiés selon les mêmes critères que les enregistrements ou demandes de la marque antérieure, à savoir le pays et le numéro d'enregistrement. C'est uniquement lorsque la marque antérieure du titulaire est une marque non enregistrée que la représentation de la marque (en couleur, le cas échéant) doit être fournie, parce que, dans ce cas, aucun numéro d'enregistrement ne peut être donné pour identifier clairement la marque antérieure. Pour les marques verbales non enregistrées, il convient d'indiquer le mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques non enregistrées, la représentation de la marque telle qu'elle est utilisée et revendiquée par le titulaire doit être fournie. Voir également le Manuel, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un agent.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC Règle 15, paragraphe 2, points c) et g), du REMC

En application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, une opposition peut être fondée sur une marque jouissant d'une renommée, invoquée contre des produits et des services qui ne sont pas similaires. La marque jouissant d'une renommée peut être une marque communautaire antérieure, un enregistrement international, Benelux et

national antérieur ou une demande antérieure, mais elle doit nécessairement être enregistrée.

Les exigences d'identification sont les mêmes que pour les marques enregistrées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : le numéro et l'État membre/la région couvert(e) par la protection ; la mention du territoire et des produits ou services pour lesquels la marque est renommée est une condition relative de recevabilité.

Marque antérieure notoirement connue

Article 8, paragraphe 2, point c), du RMC Règle 15, point b), sous i) et ii) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

L'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC protège les marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Il peut s'agir de marques enregistrées ou non, ou de marques non enregistrées dans le territoire où elles doivent être protégées (indépendamment de leur enregistrement dans le territoire d'origine).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants :

- une indication de l'État membre dans lequel la marque est notoirement connue : si cette indication ne peut être déduite des documents versés au dossier, la marque est irrecevable comme fondement d'une opposition ;
- s'il s'agit d'une marque enregistrée, les éléments d'identification visés à la règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement et l'État membre où la marque est enregistrée ;
- si la marque n'est pas enregistrée, une représentation de la marque. Pour les marques verbales, il s'agit de l'indication du mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques, il convient de fournir la représentation de la marque notoirement connue (en couleur, le cas échéant), telle qu'elle est utilisée et revendiquée. En l'espèce, l'opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais aucune représentation de la marque notoirement connue n'étant fournie, l'Office présume que les deux marques font référence au même signe et que l'opposant revendique la renommée de la marque enregistrée (décision du 17 octobre 2007, R0160/2007-1, « QUART/Quarto »).

Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC Règle 15, point b), sous iii), et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Cette catégorie est constituée de signes non enregistrés et utilisés dans la vie des affaires, ainsi que d'un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi lesquels les droits relatifs à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à des titres d'œuvres littéraires ou artistiques protégées ainsi que le droit à un signe en vertu d'une action en contrefaçon (« passing-off »).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants :

- l'indication du type ou de la nature du droit. La nature du droit détermine l'étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que « nom commercial », « dénomination sociale », « enseigne », « passing-off », « titre d'une œuvre littéraire ou artistique protégée » sont des indications admissibles de la nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que « droit coutumier » ou « concurrence déloyale », sans indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis (cette liste n'est pas exhaustive). Si l'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait être un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, par exemple un droit d'auteur ou un dessin ou modèle, l'opposition est recevable. Néanmoins, après l'ouverture de la procédure, l'opposition sera rejetée sur le fond ;
- l'indication de l'État membre dans lequel l'existence du droit est revendiquée ;
- une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

En l'absence des indications susvisées, le droit pertinent est irrecevable.

2.4.1.3 Identification des motifs

Article 41, paragraphe 3, et article 75 du RMC Règle 15, paragraphe 2, point c) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n'est pas recevable, conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, s'il n'est pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition.

L'indication des motifs doit consister en une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l'article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du RMC, sont remplies. La présentation d'observations et preuves est facultative à ce stade de la procédure.

En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si :

- l'une des cases correspondantes du formulaire d'opposition est cochée ;
- la case correspondante n'est pas cochée, mais la marque antérieure est identifiée, et l'opposition peut être considérée comme fondée sur l'article 8, paragraphe 1.

Dans les deux cas, il est possible d'identifier les motifs à partir de l'acte d'opposition, sans doute aucun, et l'opposition est recevable.

Dans le cas contraire, avant de rejeter l'opposition, il convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition : peu importe que ces motifs soient indiqués dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents produits à l'appui. Les motifs doivent être clairs et sans équivoque.

Dans tous les autres cas, l'opposant est invité à formuler ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision de rejet de l'opposition ne soit rendue.

2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

Règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC

Les irrégularités relatives sont celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant à remédier aux irrégularités dans les deux mois suivant la réception de la notification desdites irrégularités. Si l'opposant y remédie, l'opposition est réputée recevable ; dans le cas contraire, elle est rejetée pour irrecevabilité.

2.4.2.1 Dates

Règle 15, paragraphe 2, point d), et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Ces dates comprennent la date de dépôt et, le cas échéant, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure.

Cette exigence s'applique aux droits suivants :

- une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque communautaire, nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMC ;
- une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l'Union ;
- une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, si elle est enregistrée ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

Ces indications peuvent être importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de l'identification de la marque antérieure. Il suffit que ces éléments puissent apparaître dans les documents joints ou en effectuant une recherche dans une banque de données. Si ces éléments font défaut, l'opposant doit être informé de l'irrégularité.

2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure ou d'un signe antérieur

Règle 15, paragraphe 2, point e) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Pour les droits qui ne font pas l'objet d'un enregistrement, il s'agit d'une condition absolue de recevabilité, étant donné qu'à défaut, le droit antérieur ne saurait être déterminé (voir ci-dessus).

La condition relative de recevabilité consistant à fournir une représentation de la marque conformément à la règle 15, paragraphe 2, point e), du REMC, s'applique aux droits suivants :

- une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC ;
- une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l'Union ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC ;
- une marque déposée par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMC), si elle est enregistrée.

Dans le cas d'une marque verbale, une indication du mot suffit.

Dans le cas d'une marque figurative, tridimensionnelle ou autre, une représentation de la marque telle qu'elle a été demandée ou enregistrée doit être présentée, le cas échéant en couleur.

Si la représentation correcte n'est pas jointe à l'acte d'opposition, l'irrégularité doit être notifiée dès que l'Office en a connaissance. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois imparti, le droit antérieur est considéré comme irrecevable et est rejeté.

Si la marque antérieure est une marque communautaire, il n'est pas nécessaire de fournir une représentation étant donné qu'elle est disponible dans les bases de données de l'Office.

Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme c'est le cas, par exemple, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie. Le cas échéant, l'opposant n'est invité ni à fournir une représentation en couleur, ni à produire une traduction des indications de couleur(s).

Les pays suivants ont toujours publié en couleur ou le font depuis la date indiquée :

- Belgique
- Bulgarie
- République tchèque (1999)
- Danemark
- Allemagne
- Estonie (2003)
- Irlande (2003)
- Grèce (2007)
- Espagne (depuis le 31 juillet 2002)
- France (1992)
- Italie
- Lituanie (depuis juillet 2009)
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Autriche
- Pologne (2003)
- Portugal (2006)

- Roumanie
- Slovénie (1992)
- Slovaquie (2008), Finlande (2005)
- Suède
- Royaume-Uni (2004)
- Croatie (2009).

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

Règle 80, paragraphe 2 et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Si la représentation déposée n'est pas claire, l'Office peut en réclamer une plus nette. Si la représentation reçue est incomplète ou illisible et que l'opposant ne se conforme pas à l'invitation de fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée ne pas avoir été reçue et le droit est considéré comme irrecevable et est donc rejeté.

2.4.2.3 Produits et services

Règle 15, paragraphe 2, point f) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC Communication n° 5/07 du président de l'Office

La règle 15, paragraphe 2, point f), du REMC stipule que l'acte d'opposition doit contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur lesquels l'opposition se fonde. Cette règle s'applique à tous les types de droits antérieurs.

L'opposition peut être fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d'entre eux.

Conformément à la communication n° 5/07 du président de l'Office du 12 septembre 2007 relative à des changements de pratique dans le cadre de la procédure d'opposition, une indication du ou des numéros de classe est acceptée comme indication suffisante des produits et services couverts par les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée. Cette disposition est mise en œuvre comme décrit ci-dessous.

Partie des produits et services

Si l'opposition est fondée sur une partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

L'Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID de façon à identifier clairement le ou les numéros de classe pertinents).

Si les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et services sur lesquels l'opposition n'est pas fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu'ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

Tous les produits et services

Si l'opposition est fondée sur tous les produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

Toutefois, au lieu de les énumérer, l'opposant peut faire référence à « tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID).

L'Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID de façon à identifier clairement le ou les numéros de classe pertinents).

En outre, lorsque l'opposant indique dans le formulaire d'opposition que l'opposition est fondée sur « tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré », mais n'énumère ensuite qu'une « partie » de ces produits et services (par rapport au certificat d'enregistrement ou à l'extrait officiel pertinent joint au formulaire d'opposition), l'Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l'acte d'opposition, que l'opposition se fonde sur « tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré ».

Même si l'opposant n'a pas indiqué – ou ne l'a pas fait clairement – sur quels produits et/ou services il fonde son opposition, il suffit qu'un certificat d'enregistrement établi dans la langue de la procédure soit joint. L'opposition est alors présumée se fonder sur les produits et services mentionnés dans le certificat.

Toutefois, si le certificat est établi dans une langue autre que celle de la procédure, l'irrégularité doit être notifiée.

Lorsqu'une opposition est fondée sur l'indication « tous les produits et services identiques/similaires », il convient de demander des éclaircissements étant donné que cette formulation ne suffit pas pour identifier le fondement de l'opposition.

Si une indication telle que « l'opposition se fonde sur tous les produits compris dans la classe 9 » est utilisée et qu'un certificat d'enregistrement dans la langue de la procédure n'est pas annexé, l'Office demandera une liste dans la langue de la procédure.

Une indication de ce type est uniquement acceptable dans le cas où l'opposant répond qu'il est titulaire d'un enregistrement avec une description indiquant que le signe est enregistré pour « tous les produits compris dans la classe 9 ».

Pour les oppositions fondées sur des marques antérieures ou des droits antérieurs non enregistrés, l'opposant doit indiquer les activités commerciales dans le cadre desquelles ils sont utilisés.

Aspects spécifiques : Oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, une indication du ou des numéros de classe ne figurant que dans l'acte d'opposition ne suffit pas pour identifier les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. Si l'opposition est fondée sur tout ou partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées ou demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de la procédure d'opposition. Cette liste doit inclure tous les produits ou services couverts par cette marque ou, à tout le moins, les produits ou services pertinents sur lesquels se fonde l'opposition.

2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d'une renommée : étendue de la renommée

Règle 15, paragraphe 2, point g), du REMC

Une condition spécifique s'applique aux marques jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC : il y a lieu d'indiquer le nom de l'État membre dans lequel la marque jouit d'une renommée ainsi que les produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée.

2.4.2.5 Identification de l'opposant

Article 41, paragraphe 1, du RMC Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i), du REMC

L'opposant peut être une personne physique ou morale. Afin de pouvoir identifier l'opposant, ses nom et adresse doivent être indiqués.

À ce jour, il n'y a jamais eu de cas où l'opposant n'ait pas été identifié. Si seuls sont indiqués le nom de l'opposant et, par exemple, son numéro de télécopieur, l'opposant est invité à fournir ses coordonnées complètes.

En examinant l'identification de l'opposant, il y a lieu de vérifier s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Si cette information n'est pas clairement indiquée ou si le type de personne morale (par exemple GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas précisé, l'irrégularité doit être notifiée à l'opposant.

Qualité pour agir

Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i) et iii), du REMC

Sauf mention contraire, l'opposant est présumé être le titulaire du droit antérieur. Ce n'est que dans le cas où l'opposant agit en qualité de licencié habilité ou de personne habilitée en vertu du droit national applicable qu'il est tenu de présenter une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition. Si ces renseignements ne sont pas communiqués, une notification d'irrégularité est envoyée.

En application de la règle 15, paragraphe 2, point h), i), du REMC, un opposant agissant en qualité de licencié ou de personne habilitée doit mentionner ses nom et adresse conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et, partant, sur des demandes ou des enregistrements de marque, il peut être déposé par le titulaire et par les licenciés de ces demandes ou enregistrements, pour autant qu'ils soient autorisés par le titulaire.
- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 3, du RMC (marque demandée par un agent), il peut être déposé par le titulaire de cette marque.
- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC (marques antérieures ou signes antérieurs), il peut être déposé par le titulaire de cette marque ou de ce signe antérieur ainsi que les personnes habilitées, en vertu de la législation nationale applicable, à exercer les droits découlant de la marque antérieure ou du signe antérieur.

Pour autant que l'opposant se prévale d'un droit ou d'un enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne, il est en droit de former une opposition, quel que soit son pays d'origine.

Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l'acte d'opposition

Si la marque antérieure a été transférée avant le dépôt de l'acte d'opposition, il y a lieu d'opérer une distinction entre les oppositions fondées sur une marque communautaire antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de marques nationales.

Opposition fondée sur une marque communautaire antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque communautaire ne peut être formée par l'ayant droit du titulaire d'une marque communautaire que si les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 6, du RMC sont remplies, à savoir uniquement si l'opposant a, au moment du dépôt de l'opposition, déposé une demande d'enregistrement du transfert. Conformément à

l'article 17, paragraphe 7, du RMC, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

Il incombe à l'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par l'Office lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque l'opposant mentionne dans l'explication des motifs de son opposition qu'il est le nouveau titulaire (ou qu'il utilise des termes similaires) que l'Office doit l'inviter à indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du transfert est parvenue ou a été envoyée à l'Office.

Opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale

Étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres en ce qui concerne la nécessité d'enregistrer le transfert dans le registre national des marques pour se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement, une opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale peut être formée par « l'ancien » titulaire ou par l'ayant droit.

Dans certains cas, l'opposition est formée par l'opposant A, alors que la marque appartient à B après transfert de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire dans le registre correspondant, l'Office considère l'opposition comme valable même si A est indiqué comme opposant, alors que celui-ci n'est plus le titulaire de la marque antérieure.

Si l'opposition est déposée en indiquant B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure, l'opposition est recevable sur la base de l'hypothèse que la marque antérieure a été transférée à B avant le dépôt de l'opposition (ou qu'il forme l'opposition en qualité de licencié, si cette indication figure dans l'acte d'opposition).

Pluralité d'opposants

Règle 15, paragraphe 1 et Règle 75, paragraphe 1, du REMC Décision du 11 octobre 2000, R 623/1999-1, « Emultech »

Il arrive que l'acte d'opposition indique plusieurs opposants. Il n'y a que deux situations où l'Office admet deux ou plusieurs personnes séparées (physiques ou morales) en qualité d'opposants, à savoir :

- si ces personnes sont cotitulaires de la marque antérieure ou du droit antérieur ;
- si l'opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d'une marque antérieure ou d'un droit antérieur, conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques antérieures ou droits antérieurs.

Lorsque rien n'indique que la pluralité d'opposants satisfait à l'une de ces deux conditions, il y a lieu d'inviter ces derniers à préciser leur relation (cotitulaires ou titulaire/licencié) ou de désigner l'un d'entre eux comme opposant unique.

Lorsqu'une marque antérieure et/ou un droit antérieur sont détenus par plus d'un titulaire (cotitulaires), l'opposition peut être formée par l'un d'entre eux ou par tous.

Cependant, si les opposants informent l'Office que, par exemple, la société A B.V. détient cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cinq autres, ils doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure d'opposition sera poursuivie. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne donnent pas valablement suite à cette demande dans le délai de deux mois imparti, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Recevable

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A/B	A	A	A	A

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A/B	A/C	A	A	A

La seconde combinaison n'est recevable que si au moins A est l'un des opposants.

Non recevable

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A	A	B	B	B

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure avec A ou B comme opposant.

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A/B	A	A	B	B

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition en tant qu'opposants multiples sur la base des trois premières marques antérieures ou en tant qu'opposants multiples sur la base des première, quatrième et cinquième marques antérieures.

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A/B/C	B/C	A	A	A

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition soit en tant qu'opposants multiples A, B et C sur la base de la première et de la deuxième marque antérieure ou en tant qu'opposants multiples sur la base des première, troisième, quatrième et cinquième marques antérieures.

Indication de relations autres que la copropriété

Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l'acte d'opposition, l'un en qualité de titulaire du droit antérieur et l'autre en qualité de licencié (autorisé par le titulaire à former opposition), aucune objection n'est soulevée si le titulaire de tous les droits antérieurs sur lesquels est fondée l'opposition est la même personne morale ou physique, quel que soit le nombre de licenciés qui se joignent à lui.

Dans l'exemple suivant, l'opposition est recevable avec A, B et C comme opposants multiples :

Marques antérieures	1	2	3
Titulaire	A	A	A
Licenciés	B	C	Aucun

En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme l'un des opposants multiples en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut l'être en qualité de titulaire de la marque antérieure 3. L'Office demandera aux opposants d'indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition avec A ou B comme opposant. À défaut d'une réponse des opposants, l'opposition est irrecevable.

Marques antérieures	1	2	3
Titulaire	A	A	B
Licenciés	B	C	A

Preuve

Lorsque l'opposition est fondée sur des marques antérieures enregistrées, le moyen le plus courant d'apporter la preuve de la copropriété est de présenter une copie du certificat d'enregistrement. Si l'opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, mais que les opposants ont déjà apporté la preuve de copropriété d'une marque enregistrée antérieure, ils seront néanmoins invités à établir la propriété des autres droits antérieurs. À ce stade de la procédure d'opposition, les opposants ne sont pas tenus de produire la preuve de leurs marques antérieures ou droits antérieurs dès lors qu'une déclaration confirmant leur droit d'agir est jugée suffisante aux fins de la recevabilité de l'opposition.

2.4.2.6 Représentation professionnelle

Représentant

Articles 92 et 93 du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC

La règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC, dispose que si l'opposant a désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce dernier conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e), du REMC.

Si l'opposant est un ressortissant de l'Union européenne (et n'est donc pas tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMC), l'absence de désignation d'un représentant ou d'indication du nom ou de l'adresse professionnelle de celui-ci a pour seule conséquence que l'Office s'adressera directement à l'opposant.

Si l'opposant est tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMC, le défaut de désigner un représentant ou d'indiquer le nom ou l'adresse professionnelle de celui-ci constitue un motif relatif d'irrecevabilité. L'Office l'invitera à désigner un représentant et/ou à en communiquer les nom et adresse, à défaut de quoi l'opposition est rejetée.

Règle 77 du REMC

Toute notification adressée par l'Office à un représentant dûment agréé produit le même effet que si elle était adressée à la personne représentée.

Toute notification ou lettre adressée par le représentant dûment agréé à l'Office a le même effet que si elle était adressée par la personne représentée.

Groupement de représentants et représentant commun

Règle 75 du REMC

Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit conjointement, soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de représentants.

Cependant, l'Office communique uniquement avec le représentant cité en premier lieu. S'il y a pluralité d'opposants et que l'acte d'opposition n'indique pas un représentant commun, l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition est réputé être le représentant commun.

En revanche, si l'un des opposants est soumis à l'obligation de désigner un représentant (parce qu'il est établi en dehors de l'Union européenne), ce représentant est réputé être le représentant commun, sauf si l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition a désigné un représentant.

Règle 76, paragraphe 8, du REMC

En cas de pluralité d'opposants/de demandeurs, le représentant de la personne citée en premier lieu est le représentant commun de toutes ces personnes. Si la personne citée en premier lieu n'a pas désigné de représentant et que l'une de ces personnes est soumise à l'obligation de désigner un représentant et s'y est conformée, ce représentant est réputé être le représentant commun de toutes ces personnes.

Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Changement de représentant

Règle 76 du REMC

Le représentant de l'opposant et du demandeur peut changer durant la procédure d'opposition. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Pouvoir

Article 92, paragraphe 2, du RMC
Règle 76 du REMC

Lorsqu'il y a plusieurs parties à une procédure dans laquelle un représentant agit devant l'Office, les représentants doivent déposer un pouvoir signé qui doit être versé au dossier, sous la forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général, uniquement si l'autre partie en fait la demande expresse. Lorsque le dépôt d'un pouvoir signé est demandé, l'Office fixe un délai dans lequel ledit pouvoir doit être déposé.

Les détails sur la représentation et les pouvoirs sont exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

2.4.2.7 Signature

Règle 80, paragraphe 3, et Règle 82, paragraphe 3, du REMC

Un acte d'opposition envoyé par télécopie ou par courrier doit être signé par l'opposant ou, en cas de dépôt par un représentant, par le représentant.

Un acte d'opposition transmis par télécopie électronique ou par d'autres moyens électroniques ne doit pas être signé ; l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.2.8 Conditions relatives d'irrecevabilité : sanctions

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

Si des conditions relatives de recevabilité ne sont pas remplies ou font défaut, l'opposant ou son représentant dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. Ce délai ne peut être prorogé.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité en temps utile, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité ou si l'irrégularité porte sur une partie des droits antérieurs, l'opposant est informé que l'opposition est recevable mais que les droits antérieurs concernés ne seront pas pris en compte.

2.4.3 Indications facultatives

2.4.3.1 Étendue de l'opposition

Règle 15, paragraphe 3, point a), du REMC

L'acte d'opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée ; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services visés dans la demande de marque communautaire contestée.

Si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire, il doit identifier clairement ces produits. À défaut de cette identification dans l'acte d'opposition ou dans la description des motifs de l'opposition, l'irrégularité doit être notifiée à l'opposant. S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, en énumérant les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Il arrive parfois que, en réponse à la lettre demandant à l'opposant d'identifier exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition, celui-ci indique « tous les produits et services désignés dans la demande de marque communautaire ». L'Office ne peut accepter cette indication comme étant valable. En effet, en indiquant que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la demande de marque communautaire, l'opposant a clairement limité son opposition de sorte qu'il ne saurait l'étendre après le délai d'opposition de trois mois.

L'étendue de l'opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués sont des produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la liste contestée (par exemple, l'opposition est dirigée contre des *pantalons*, et la demande de marque communautaire porte sur des *vêtements* – dans cet exemple, les *pantalons* sont réputés être les seuls produits contestés). Par contre, lorsque l'opposant utilise une formulation ambiguë telle que « l'opposition est dirigée contre tous les produits similaires à... », lorsque les produits de l'opposant sont des succédanés des produits du demandeur ou que toute autre indication ne permet pas d'identifier clairement les produits et services contestés, des éclaircissements doivent être demandés. Si l'opposant ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

En outre, lorsque l'opposant indique dans le formulaire d'opposition que l'opposition est dirigée contre « une partie des produits et services de la marque contestée » mais énumère ensuite « tous » ces produits et services dans l'acte d'opposition ou dans les annexes, l'Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l'acte d'opposition, que l'opposition est dirigée contre « tous les produits et services ».

2.4.3.2 Description des motifs

Règle 15, paragraphe 3, point b), du REMC

Il ressort désormais clairement du libellé de la règle 15 du REMC qu'il convient de distinguer :

- le fondement de l'opposition, c'est-à-dire le droit antérieur invoqué, qui doit être dûment identifié et qui ne peut pas être modifié après l'expiration du délai d'opposition ;
- l'indication des motifs de l'opposition, c'est-à-dire le « risque de confusion » (règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, qui utilise l'expression « à savoir » ;
- une description des motifs, c'est-à-dire la mention des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

La « description des motifs » inclut la preuve de l'existence du droit antérieur qui (à la différence de l'identification du droit antérieur) est une question de fond plutôt que de recevabilité.

La description des motifs est facultative au stade du dépôt de l'opposition et n'a rien à voir avec l'examen de la recevabilité. Elle est admise lorsqu'elle accompagne l'acte d'opposition ou doit être présentée après l'expiration du délai de réflexion (règle 19, paragraphe 1, du REMC). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l'opposition.

2.5 Notification de l'acte d'opposition

Règles 16 <i>bis</i> et 18 du REMC Décision n° EX-11-3 du président de l'Office

L'autre partie est informée de l'opposition par communication de tout acte d'opposition, de tout document produit par l'opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant le début de la période de réflexion.

Une fois que l'opposition est jugée recevable en application de la règle 17 du REMC, l'Office communique aux parties que la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après réception de cette communication. La notification fixe également un délai à l'opposant pour présenter des faits, preuves et observations à l'appui de son opposition, ainsi qu'un délai au demandeur pour soumettre ses observations en réponse. Il est important de noter qu'en raison des différents moyens de communication (télécopieur, communication électronique et courrier postal), les délais mentionnés dans cette notification sont fixés en fonction du canal de communication « le plus lent ». Par exemple, si l'une des parties est informée par communication électronique, à travers la page internet officielle de l'Office, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle le document a été créé par les systèmes de l'Office. Dès lors, si la notification à l'autre partie est envoyée par télécopieur, cette dernière se verra également accorder cinq jours supplémentaires afin que les délais accordés dans les notifications coïncident.

Chaque fois que l'opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en couleur, l'Office veille à ce que le demandeur reçoive la représentation en couleur. Dans certains cas, cela peut nécessiter une notification par la poste.

La notification n'est pas effectuée avant l'expiration de la période d'opposition.

3 Délai de réflexion

3.1 Début du délai de réflexion

Règle 17, Règle 18, paragraphe 1, Règle 19 et Règle 20, paragraphes 2, 6, 7, du REMC
Communication n° 1/06 du président de l'Office

Lorsque l'opposition est jugée recevable, l'Office notifie aux parties que l'opposition est jugée recevable et que la procédure est réputée ouverte deux mois après réception de cette communication (sont ainsi concédés deux mois de réflexion avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise certains effets juridiques, notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 2012 dans l'affaire C-402/11 P, « REDTUBE », la notification envoyée aux parties les informant que l'opposition est recevable en application de la règle 18, paragraphe 1, du REMC constitue une décision pouvant faire l'objet d'un recours avec la décision finale concernant l'affaire, comme mentionné à l'article 58, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, l'Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois après la notification. La date exacte d'expiration est précisée dans la communication de l'Office. Cette date se situera toujours deux mois après la date de la notification, même s'il s'agit d'un jour de fermeture de l'Office, comme un samedi ou un dimanche.

Le délai de réflexion peut durer jusqu'à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation en ce sens avant l'expiration dudit délai. L'Office accordera une prorogation de 22 mois, quelle que soit la durée de prorogation demandée.

Il n'est pas possible de contourner la limitation du délai de réflexion à 24 mois en demandant une suspension. Lorsque les parties invoquent des négociations en cours, la procédure n'est pas suspendue durant le délai de réflexion, mais une demande de suspension peut être introduite à l'expiration dudit délai.

L'opposant dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai de réflexion pour présenter des faits, preuves ou observations, indépendamment du fait qu'il ait déjà présenté ces faits, preuves ou observations dans l'acte d'opposition. Au cours de ce même délai, l'opposant présente également des éléments à l'appui de son ou ses droits antérieurs.

La demande faite à l'opposant est une invitation générale à compléter son dossier au sens de la règle 19 du REMC. L'Office ne précise pas la nature et le type de pièces nécessaires pour compléter le dossier (voir, en particulier, la règle 20, paragraphe 6, deuxième phrase, du REMC). Il incombe, en revanche, à l'opposant de décider quelles pièces il entend présenter. Afin de faciliter la tâche des opposants, l'Office a établi une liste qui énumère le type de preuves généralement requises, selon la nature de chaque droit. Cette liste est envoyée aux opposants, en annexe de la notification de recevabilité de l'opposition et peut être considérée comme une liste de contrôle par les opposants pour préparer leur opposition.

Dans la pratique, le délai de présentation de ces éléments supplémentaires est fixé à quatre mois à compter de la date de la notification. En conséquence, les opposants doivent savoir que le délai de présentation de ces éléments supplémentaires n'est pas un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réflexion, mais bien un délai de quatre mois à compter de la notification.

Le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre à l'opposition. Plutôt que de fixer un délai de deux mois séparé (deux mois de délai de réflexion, deux mois pour compléter l'opposition, deux mois pour répondre), la période impartie pour répondre à l'opposition est fixée à six mois à compter de la notification de la recevabilité (date de début du délai de réflexion).

Si l'opposant complète son opposition à tout moment entre la notification et l'expiration des quatre mois qui lui sont impartis, les pièces supplémentaires seront transmises au demandeur sans modifier le délai qui lui a été accordé pour répondre à l'opposition. Cependant, si les pièces supplémentaires parviennent à l'Office sans laisser un temps suffisant pour les transmettre au demandeur dans la période impartie à l'opposant, ces pièces seront alors transmises au demandeur en fixant un nouveau délai de deux mois pour répondre à l'opposition. Ce délai distinct de deux mois commence à courir à la date de réception de la notification des pièces supplémentaires afin de garantir que le demandeur dispose toujours de deux mois complets pour préparer sa réponse.

3.2 Prolongation du délai de réflexion

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC
Règle 18, paragraphe 1, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC
Communication n° 1/06 du président de l'Office

Le délai de réflexion peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois.

Pour proroger le délai de réflexion, les conditions suivantes doivent être remplies :

- une demande signée doit être présentée par les deux parties. Elle peut prendre la forme de deux demandes distinctes ou d'une demande commune. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le motif pour lequel la prorogation est demandée ;
- la demande doit être rédigée dans la langue de la procédure. À titre alternatif, la demande peut être déposée dans l'une des langues de l'Office. Toutefois, une traduction doit être présentée dans le mois suivant le dépôt de la demande, à l'initiative des parties. L'Office n'envoie pas de lettre invitant les parties à présenter une demande de prorogation ;
- la demande doit être déposée au plus tard à la date d'expiration du délai de réflexion. Toute demande déposée après l'expiration du délai de réflexion est rejetée. Si l'une des parties dépose la demande durant le délai de réflexion et l'autre après l'expiration de celui-ci, la prorogation sera également refusée.

Il convient de distinguer la prorogation de la période de réflexion des demandes de prolongations de délai ou d'une suspension. Dans l'hypothèse où la demande de prorogation serait irrecevable en raison de son dépôt tardif ou au motif que le délai de réflexion a déjà été prorogé, elle sera traitée comme une demande de suspension pour autant que les conditions de cette demande soient remplies.

La prorogation est accordée pour un délai de 24 mois, à compter de la date de début du délai de réflexion. Cette procédure évite de multiples prorogations tout en laissant aux parties un maximum de liberté pour décider du moment où elles souhaitent passer à la phase contradictoire de la procédure.

Chaque partie peut alors mettre un terme au délai de réflexion (« opt-out ») par simple lettre adressée à l'Office, dans laquelle elle déclare « vouloir mettre un terme au délai de réflexion » ou « vouloir passer à la phase contradictoire de la procédure ».

Il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de l'autre partie.

Lorsque l'une des parties décide de mettre un terme au délai de réflexion avant son expiration, l'Office confirme cette décision aux deux parties et fixe la fin du délai de réflexion à deux semaines après ladite notification. La phase contradictoire de la procédure est ouverte le lendemain. Dans la même notification sont précisés les nouveaux délais pour compléter le dossier d'opposition et la réponse du demandeur, qui correspondent à deux et à quatre mois à compter de la fin de la période de réflexion.

La décision de mettre un terme au délai de réflexion est irrévocable. Cette décision n'est pas acceptée durant le dernier mois qui précède le début de la procédure.

4 Phase contradictoire

4.1 Compléter le dossier d'opposition

Dans les deux mois suivant l'expiration du délai de réflexion, l'opposant peut présenter des faits, preuves et observations supplémentaires à l'appui de son opposition.

Au cours de la même période, il doit produire la preuve de l'existence et de la validité de ses droits antérieurs.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 41 du RMC
Règle 19, Règle 20, paragraphe 1, et Règle 79 du REMC

La règle 19, paragraphe 2, du REMC définit la validation par des faits, preuves et observations et fait référence à la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi que des éléments de preuve de l'habilitation à former opposition.

Lorsque la recevabilité de l'opposition a été notifiée aux parties, l'opposant dispose de deux mois à compter de l'expiration du délai de réflexion pour compléter son dossier, c'est-à-dire présenter toutes les preuves qu'il juge nécessaires pour faire aboutir son opposition et pour produire la preuve de l'existence et de la validité des droits antérieurs qu'il invoque ainsi que son habilitation à former opposition. Lorsque cela s'avère pertinent pour l'opposition, l'opposant doit également présenter la preuve de la renommée, du caractère distinctif accru ou de tout autre aspect influant sur l'étendue de la protection de son ou ses droits antérieurs, etc.

Les preuves doivent être produites dans la langue de la procédure ou être accompagnées d'une traduction à des fins de justification. La traduction doit être fournie dans le délai fixé pour présenter l'original. L'Office ne tient pas compte des documents ou des parties de documents qui n'ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure dans le délai fixé par lui.

À moins d'être présenté par télécopie ou par communication électronique, tout document à l'appui ou autre élément de preuve doit être présenté en deux exemplaires, dont l'un est destiné à l'autre partie. Les pièces qui sont déposées par courrier postal ou remises en personne et qui ne sont pas présentées en deux exemplaires (afin que l'un des deux puisse être transmis à l'autre partie) ne sont pas prises en compte. Tout document ou élément de preuve, autre que ceux consistant en feuilles volantes, qui a été déposé à l'Office par courrier postal ou remis en personne, doit être accompagné d'un autre exemplaire. À défaut, ces documents ou éléments de preuve ne sont pas pris en compte.

Si l'opposant n'a pas établi l'existence d'au moins un droit antérieur, l'opposition est rejetée comme non fondée.

Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé, au stade de la justification, et s'il existe un ou d'autres droits antérieurs qui sont étayés, les conditions absolues de recevabilité doivent être vérifiées pour ce ou ces droits antérieurs.

L'opposant doit démontrer son habilitation à former opposition aux fins d'en établir la validité (voir paragraphe 2.7 ci-dessous).

4.2.1 Marques communautaires et demandes de marque communautaire

Si la marque antérieure ou la demande est une marque communautaire, l'opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l'existence et la validité de la (demande de) marque communautaire. L'examen de la validité s'effectue par rapport aux données contenues dans la base de données de l'Office.

4.2.2 (Demandes de) marques communautaires transformées

Article 112, paragraphe 1, du RMC

Cette section traite uniquement des aspects spécifiques de la transformation dans la procédure d'opposition. Pour plus d'informations sur la transformation, voir les Directives, partie E, Opérations liées au registre, section 2, Transformation.

4.2.2.1 Demande de marque communautaire contestée transformée

Au cours de la procédure d'opposition, le demandeur peut requérir la transformation lorsque sa demande de marque communautaire contestée est rejetée en tout ou en partie et lorsqu'il retire ou limite la demande de marque communautaire contestée.

4.2.2.2 Opposition fondée sur une (demande de) marque communautaire transformée (en cours de transformation)

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d'une (demande de) marque communautaire sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés dûment identifiés aux fins de la recevabilité au sens de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation.

Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) marque communautaire sur laquelle l'opposition est fondée cesse d'exister (ou que la liste des produits et services est limitée), mais que, parallèlement, une requête en transformation est déposée, la procédure peut se poursuivre. En effet, les enregistrements de marque nationale résultant d'une transformation de demande de marque communautaire peuvent servir de fondement à la procédure d'opposition constituée à l'origine sur la base de cette demande de marque communautaire (décision du 15 juillet 2008, R1313/2006-G, « CARDIVA/CARDIMA »).

Dans ce cas, l'opposant doit informer l'Office par écrit de son intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation. Si l'opposition se trouve à un stade antérieur au délai pour la validation des droits, le délai pour déposer une telle notification est le même que celui pour la validation. Dans cette situation, l'opposant doit déposer la preuve de l'existence de la ou des demandes nationales dans le délai prévu pour la validation. Dans tous les autres cas, la date limite pour la notification de l'intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation est la date à laquelle a lieu l'événement qui déclenche la possibilité de transformation (par exemple, la date de retrait, la date à laquelle une décision devient définitive, etc.) et, en tout état de cause, avant qu'une décision ne soit rendue concernant l'opposition. Parallèlement, l'opposant doit déposer la preuve de l'existence de la ou des demandes nationales. L'opposant doit informer l'Office de l'issue de la ou des demandes de transformation.

Si l'opposant ne notifie pas à l'Office son intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation, la décision concernant l'opposition est rendue sur la base du statut de la marque communautaire elle-même au moment où la décision est rendue.

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des marques communautaires

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMC

Aux fins d'établir la validité d'une demande antérieure ou d'un enregistrement antérieur de marque, l'opposant doit produire la preuve de son dépôt ou enregistrement. L'Office accepte les pièces suivantes :

- certificats délivrés par l'autorité compétente ;
- extraits de banques de données officielles ;
- extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l'OMPI.

4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente

Tout certificat d'enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l'opposition, émanant de l'office national ou de l'OMPI, s'il s'agit d'un enregistrement international constitue une preuve valide. Pour d'autres exigences relatives aux certificats de renouvellement, voir ci-dessous.

Si l'opposition est fondée sur une demande, l'opposant doit produire la preuve que la demande a été déposée auprès d'un office national ou, s'il s'agit d'une demande internationale, auprès de l'OMPI. Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir de preuve de l'existence d'un enregistrement de marque.

Certains certificats doivent être examinés soigneusement, étant donné le peu de différences qu'il peut exister entre un formulaire de demande et le certificat d'enregistrement.

Des documents équivalents sont également acceptés s'ils sont délivrés par l'administration auprès de laquelle la marque est enregistrée (un certificat d'enregistrement, par exemple).

4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

Les extraits de banques de données ne sont acceptés que s'ils émanent d'une banque de données officielle, c'est-à-dire, de la banque de données d'un office national ou de l'OMPI, et s'ils sont équivalents à un certificat d'enregistrement ou au dernier certificat de renouvellement. L'image électronique non modifiée d'un extrait de base de données en ligne, reproduite sur une feuille séparée est également recevable pour autant qu'elle contienne une identification officielle de l'autorité ou de la base de données dont elle émane. Les extraits de banques de données privées ne sont pas acceptés, même s'ils reproduisent exactement la même information que les extraits officiels.

Sont notamment acceptés les extraits des banques de données officielles suivantes :

- **TMview** : pour les marques communautaires et les marques demandées ou enregistrées auprès des offices participants (pour autant qu'elle contienne les données pertinentes). Pour plus d'informations, voir : <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=fr> ;
- **BENELUX-MERKEN** (pour les marques Benelux) ;
- **DPINFO** (pour les marques allemandes) ;
- **SITADEX** (pour les marques espagnoles) ;
- **OPTICS** et extraits du site Internet UKPO (pour les marques du Royaume-Uni) ;
- **S.A.R.A, UIBM** on-line du site internet UIBM et Telemaco des chambres italiennes du commerce (pour les marques italiennes).

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des banques de données suivantes :¹

- **ROMARIN** (la version « courte » de l'extrait étant suffisante, pour autant qu'elle contienne toutes les informations nécessaires) ;
- **TMview** (pour autant qu'elle contienne toutes les informations pertinentes).

Des extraits émanant d'autres offices nationaux sont également acceptés pour autant qu'ils proviennent de banques de données officielles.

Les extraits provenant de banques de données privées ne sont pas recevables en tant que preuves, même s'ils reproduisent toutes les informations nécessaires. Ne sont ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

Lorsque l'extrait provenant d'une banque de données officielle ne contient pas toutes les informations requises, l'opposant doit les compléter par d'autres documents provenant d'une source officielle et présentant l'information manquante.

Exemples

Il arrive que les extraits de SITADEX (base de données officielle de l'office espagnol) ne contiennent pas la liste des produits et/ou services ; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (par exemple une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de SITADEX ne montrent pas l'image sur la même page lorsqu'il s'agit d'une marque figurative. L'image apparaît parfois sur une page séparée. Par conséquent, en ce qui concerne les marques figuratives espagnoles, lorsque les opposants déposent un extrait de SITADEX en tant que preuve, ils doivent s'assurer que la représentation de la marque figure sur la même page et, à défaut, une pièce/page supplémentaire présentant l'image doit être déposée. Ce document peut provenir de SITADEX elle-même (qui a reproduit l'image sur une page distincte qui, lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, par exemple, inclut une identification de la source) ou d'une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier l'image provenant de SITADEX et de l'inclure par voie électronique ou autre dans l'acte d'opposition.

Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et en ce qui concerne les marques portugaises, il convient de noter que l'INPI fournit également une version anglaise de l'extrait concernant la marque portugaise, de sorte qu'aucune traduction n'est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services, l'extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d'un

¹ La pratique de l'Office a consisté à accepter des sorties imprimées de la base de données CTM-Online pour les enregistrements internationaux désignant l'UE. Cette pratique ne se poursuivra pas étant donné que cette approche contrevient à la règle 19, paragraphe 2, point a), du REMC. Une exception à cette règle n'est pas prévue au Titre XIII du RMC. Cette nouvelle pratique est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2012 et s'applique à toutes les oppositions déposées à cette date ou par la suite. Les informations contenues dans les lettres types pour la notification des oppositions recevables ont été mises à jour à partir du 1^{er} juillet 2012. L'ancienne pratique continue de s'appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1^{er} juillet 2012.

avertissement indiquant que cette référence à l'intitulé de classe ne reflète pas nécessairement les produits et/ou services protégés sous la marque. À cet égard, l'opposant doit toujours déposer la liste originale en portugais (provenant d'une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais. Il en va de même pour les extraits officiels provenant d'autres offices nationaux qui fournissent la version anglaise de leurs extraits, comme en Slovaquie.

4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI

Dans tous les États membres, la demande et/ou l'enregistrement d'une marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui l'accompagnent) indique l'origine de la publication. À défaut de cette indication, le document ne suffit pas à prouver la validité de la marque.

Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n'est pas suffisante pour prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, une telle copie ne peut servir de preuve de l'existence d'un enregistrement de marque.

L'Office considère la première publication de l'OMPI de l'enregistrement international comme une preuve suffisante de son enregistrement même si après l'enregistrement celui-ci peut encore être refusé par les offices nationaux durant les 12 ou 18 mois qui suivent. Ce n'est que si le demandeur conteste la protection de la marque en cause dans un territoire donné ou pour certains produits et services que l'opposant devra produire la preuve que la marque n'a pas été refusée.

4.2.3.4 Durée d'un enregistrement de marque

En règle générale, la durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années. À l'issue de cette période, l'enregistrement de la marque peut être renouvelé pour des périodes de dix années. Dans la plupart des pays, le point de départ de la période de dix ans est la date de dépôt de la demande, mais il existe des exceptions.

Pays	Durée de la protection	Point de départ
Autriche	10 ans	Date d'enregistrement
Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)	10 ans	Date de dépôt
Bulgarie	10 ans	Date de dépôt
Croatie	10 ans	Date de dépôt
Chypre	Première période de 7 ans/renouvellement de 14 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
République tchèque	10 ans	Date de dépôt
Danemark	10 ans	Date d'enregistrement
Estonie	10 ans	Date d'enregistrement
France	10 ans	Date de dépôt
Finlande	10 ans	Date d'enregistrement
Allemagne	10 ans	Date de dépôt
Grèce	10 ans	Date de dépôt

Hongrie	10 ans	Date de dépôt
Italie	10 ans	Date de dépôt
Irlande	10 ans pour une marque enregistrée depuis le 1 ^{er} juillet 1996 (7/14 ans pour le renouvellement avant cette date)	Date d'enregistrement = date de dépôt
Lettonie	10 ans	Date de dépôt
Lituanie	10 ans	Date de dépôt
Malte	10 ans	Date d'enregistrement = date de dépôt
Portugal	10 ans	Date d'enregistrement
Pologne	10 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
Roumanie	10 ans	Date de dépôt
Suède	10 ans	Date d'enregistrement
Slovaquie	10 ans	Date de dépôt
Slovénie	10 ans	Date de dépôt
Espagne	10 ans pour une marque demandée depuis le 12 mai 1989 (20 ans pour une marque demandée avant cette date, à compter de la date d'enregistrement et avec un renouvellement à compter de la date de dépôt)	Date de dépôt
Royaume-Uni	10 ans depuis le 31 octobre 1994 (les marques demandées précédemment étaient valables, à la fin des formalités d'enregistrement, pour une durée de 7 ans à compter de la date de la demande. Les marques avec des dates de renouvellement antérieures au 31 octobre 1994 sont renouvelées pour une période de 14 ans)	Date de dépôt = date d'enregistrement
Enregistrement international	10 ans (même si ce sont 20 ans pour les enregistrements relevant de l'arrangement de Madrid ; les taxes doivent être payées en deux versements correspondant à 10 ans, équivalents à une taxe de renouvellement)	Date d'enregistrement international

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC, si la marque est enregistrée, l'opposant doit produire une preuve de l'enregistrement. Si la preuve soumise ne prouve pas qu'une demande est enregistrée et si, par la suite, l'une des parties prouve qu'à l'expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l'opposant n'a pas prouvé cet enregistrement, la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC s'applique et la marque antérieure est rejetée comme étant dépourvue de fondement.

4.2.3.5 Vérification de la preuve

Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour identifier les informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité, des certificats d'enregistrement. L'opposant n'est pas tenu de fournir une explication des codes, qu'il s'agisse de codes INID ou de codes nationaux.

Les éléments suivants doivent être vérifiés :

- l'autorité dont émanent ces informations ;
- les numéros de dépôt [210] et/ou d'enregistrement [111] (dans certains pays, ceux-ci sont – ou étaient – différents) ;

- l'étendue territoriale lorsqu'il s'agit d'enregistrements internationaux (c'est-à-dire les pays dans lesquels la marque bénéficie d'une protection et les produits et services pour lesquels elle est protégée) ;
- les dates de dépôt [220], de priorité [300] et d'enregistrement [115] (dans certains pays, par exemple la France, les dates de dépôt et d'enregistrement figurant sur le certificat sont identiques) ;
- une représentation du signe tel qu'il a été déposé ou enregistré [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l'acte d'opposition. Il convient de vérifier que la revendication soumise par l'opposant pendant le délai d'opposition de trois mois apparaît dans la preuve soumise. Dès lors, si, par exemple, la marque antérieure est en couleur et que cela a été correctement identifié pendant le délai d'opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables. Le premier est celui où une représentation officielle en couleur de la marque doit être soumise (certificat d'enregistrement, certificat de renouvellement, extrait officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur. Le second est celui où un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une description des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de procédure. Toutefois, ce second scénario n'est recevable que si l'opposant a également soumis une représentation en couleur de la marque ayant une origine non officielle (feuille de papier séparée, dans les observations, jointe à l'acte d'opposition, etc.). Lorsque l'office national des marques ne fournit pas une revendication détaillée des couleurs identifiant ces dernières et mentionne à la place « revendication de couleurs » (ou une formulation similaire), cela n'est recevable que si cette entrée est traduite dans la langue de procédure et pour autant qu'elle soit accompagnée d'une représentation en couleur de la marque (comme indiqué dans le scénario 2).

En d'autres termes, si, par exemple, l'opposant a correctement revendiqué, pendant le délai d'opposition de trois mois, que sa marque figurative était en couleur, mais a seulement envoyé une représentation en noir et blanc à l'Office, sans autre preuve d'une revendication de couleur, le droit antérieur est rejeté comme n'étant pas étayé, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC.

Ce qui précède s'applique indépendamment du fait que l'opposition soit fondée sur une ou plusieurs marques antérieures.

En outre, lorsque l'office national ne fournit aucune indication d'une revendication de couleur dans son certificat ou extrait officiel, d'autres documents doivent être soumis afin de prouver cette revendication (par exemple une copie de la publication de la marque au bulletin). En outre, dans le cas où l'office national (par exemple, l'office portugais des marques) publierait la représentation de la marque en couleur, mais que l'information contenue dans le certificat ne présente pas la revendication de couleur par écrit, l'opposant doit fournir une version en couleur du certificat ou de l'extrait dans le délai spécifié à la règle 19, paragraphe 1, du REMC.

- les produits et services désignés [511] ;
- la date d'expiration de l'enregistrement (si elle est figure) ;

- le titulaire [731, 732] ;
- toute inscription ayant une incidence sur la situation juridique ou sur l'étendue de la protection de la marque (renoncations [526], limitations, renouvellements, transferts, actions pendantes, le fait que la marque ait été enregistrée en raison d'un caractère distinctif acquis par l'usage, etc.).

4.2.3.6 Certificats de renouvellement

Règle 19, paragraphe 2, sous ii), du REMC

Si l'opposant a fourni un certificat d'enregistrement, mais que l'enregistrement expire avant l'expiration du délai de deux mois accordé pour compléter les preuves à l'appui de l'opposition, il doit présenter un certificat de renouvellement afin de démontrer que la durée de protection de la marque dépasse le délai qui lui est accordé pour étayer son opposition. L'élément déterminant est la date d'expiration de l'enregistrement et non la possibilité de renouveler la marque durant la période de grâce de six mois au sens de la Convention de Paris.

Ce n'est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure que la présentation de ce dernier, sans copie du certificat d'enregistrement, est suffisante. Par exemple, les renouvellements allemands, et parfois les renouvellements espagnols, ne contiennent pas toutes les données nécessaires et ne suffisent dès lors pas, à eux seuls, à étayer la marque antérieure.

Toutefois, si l'opposant fournit un document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la marque est enregistrée, il ne doit pas fournir un certificat de renouvellement.

En l'absence de preuve du renouvellement, l'enregistrement antérieur n'est pas étayé et ne sera pas pris en considération.

4.2.3.7 Habilitation à former l'opposition

Article 41 du RMC

Règle 19, paragraphe 2 et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous iii), du REMC

En fonction du motif invoqué, les personnes suivantes sont habilitées à former une opposition :

1. les titulaires et les licenciés autorisés pour les marques visées à l'article 8, paragraphes 1 et 5 ;
2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées à l'article 8, paragraphe 3 ;
3. les titulaires de droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable.

Exemple

Si l'opposant est une personne morale, sa dénomination doit être soigneusement comparée avec celle de la personne morale titulaire de la marque antérieure. Par exemple, dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John Smith (UK) Ltd sont des entités juridiques différentes.

Si l'opposition est déposée avec B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement indique A comme titulaire de la marque antérieure, l'opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l'opposant n'ait produit la preuve du transfert et, si possible, de l'enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou si l'opposant a démontré que A et B sont la même personne morale qui a seulement changé de dénomination.

Si l'opposant est un licencié du titulaire de la marque, l'extrait de l'enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu'il en soit, il appartient à l'opposant de démontrer qu'il est un licencié et qu'il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Il n'existe aucune restriction quant au type de preuve nécessaire pour prouver l'existence de cette autorisation : par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu'elle contienne des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition.

Il en va de même pour les personnes habilitées en vertu de la législation nationale applicable, au motif de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. L'opposant a la charge de démontrer son habilitation à former opposition en vertu de la législation nationale applicable.

Conformément à l'article 22 du RMC et aux règles 33, 34 et 35 du REMC, l'Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques communautaires. Si la base de l'opposition de la marque antérieure soumise au contrat de licence est une marque communautaire, l'opposant ne doit soumettre aucune preuve du contrat de licence tant que la licence n'a pas été enregistrée et publiée à l'Office, conformément à l'article 22 du RMC. Par ailleurs, l'opposant devra toujours soumettre les éléments de preuve établissant que cet accord de licence l'habilite à agir pour la défense de la marque si la licence est enregistrée et publiée à l'Office, si ces éléments de preuve n'ont pas été joints à la demande originale, déposée conformément à l'article 22, paragraphe 5, du RMC. Pour plus d'informations sur les licences, voir le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver l'enregistrement du contrat de licence – l'habilitation de l'opposant à défendre la marque communautaire doit également être soumise par écrit.

4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires

4.2.4.1 Marque notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point b), du REMC

Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Une telle marque peut être enregistrée ou non.

Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque notoirement connue cette même marque dans ce même pays, telle revendication est généralement interprétée comme faisant référence au fait que sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage qui en a été fait.

Il est fréquent que des opposants confondent la notion de « marques notoirement connues » avec celle de « marques jouissant d'une renommée » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Selon le motif de l'opposition indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Voir le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée.

L'opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d'une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire correspondant, pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. À cet effet, il doit produire la preuve de l'usage de cette marque et la preuve qu'elle est notoirement connue.

4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC

Une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMC est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée. Voir également le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée.

Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée. L'opposant doit donc produire les certificats d'enregistrement, etc., comme indiqué ci-dessus.

Pour que l'opposition remplisse les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, l'opposant doit produire la preuve de la renommée ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice, ou démontrer que ce préjudice est probable compte tenu du déroulement normal des choses.

4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC
Règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC

Pour ces droits, l'Office applique la protection prévue par la législation nationale applicable.

Tous les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations commerciales sont enregistrées. S'il s'agit d'un droit enregistré, il y a lieu de produire une copie de l'enregistrement et des certificats de renouvellement, etc., comme indiqué ci-dessus pour les enregistrements de marque. Dans le cas de marques ou de signes non enregistrés, l'opposant doit apporter la preuve de l'acquisition du droit antérieur et démontrer qu'il a le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

L'opposant doit produire la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur, enregistré ou non) dont la portée n'est pas seulement locale. Il doit aussi indiquer quelles dispositions de la législation nationale protègent son droit et faire valoir ses arguments sur le fondement de la législation nationale applicable. Voir également le Manuel, partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

4.2.4.4 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMC
Règle 19, paragraphe 2, point e), du REMC

Il s'agit du cas où une personne (agent ou représentant) autre que le titulaire d'une marque demande son enregistrement auprès de l'Office. Le titulaire peut s'opposer à la demande d'un demandeur déloyal. Voir également le Manuel, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un Agent.

L'opposant doit produire la preuve de la propriété de la marque et de la date de son acquisition. Étant donné qu'une marque peut être enregistrée ou non, l'opposant doit apporter la preuve de l'enregistrement effectué dans quelconque pays ou la preuve de l'acquisition de droits par l'usage. L'opposant doit également produire la preuve de la nature de sa relation avec l'agent ou le représentant.

4.2.5 Sanction

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Dans la mesure où les droits antérieurs invoqués n'ont pas été étayés, l'opposition est rejetée comme non fondée. Lorsque l'examen des preuves révèle qu'aucun des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée n'a été établi, c'est-à-dire que l'opposant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu'il est titulaire d'un droit antérieur valable, l'ensemble de l'opposition est rejetée immédiatement après l'expiration de la période de deux mois accordée pour la production de preuves, sans attendre la réponse du demandeur.

En aucun cas l'Office n'est tenu d'informer les parties des faits ou preuves qui auraient pu ou qui n'ont pas été présentés. Ce point sera détaillé dans la décision finale qui peut faire l'objet d'un recours.

4.3 Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition

La plupart des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'opposition doivent être rédigées dans la langue de la procédure pour être prises en considération. Des règles différentes s'appliquent selon la nature des pièces présentées.

Le principe général est énoncé à la règle 96 du REMC. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique aux déclarations écrites et aux observations présentées dans le cadre de la procédure d'opposition. La règle 96, paragraphe 2, s'applique aux preuves jointes à une déclaration écrite présentée dans le cadre de la procédure d'opposition. Cependant, la règle 96 du REMC ne s'applique pas là où existe une *lex specialis*. La règle 19, paragraphe 3, du REMC, qui concerne les faits, preuves et observations présentés par l'opposant, et la règle 22, paragraphe 6, du REMC, relative à la preuve de l'usage (toujours produite par l'opposant) sont des *lex specialis* de ce type.

4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier

Règle 19, paragraphes 3 et 4, et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

L'Office ne peut prendre en considération que les éléments de preuve qui sont soumis dans la langue de la procédure d'opposition, dans le délai imparti pour soumettre le document original. La règle 19, paragraphe 3, du REMC est une *lex specialis* qui s'applique à toute autre règle sur le régime linguistique.

Dès lors, tant les éléments de preuve soumis pour la première fois par l'opposant au terme du délai pour étayer l'opposition que tout autre document ou certificat soumis précédemment doivent être soit établis dans la langue de procédure, soit accompagnés d'une traduction. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération. En l'absence de traduction ou si une traduction insuffisante a été soumise, l'opposition sera rejetée en tout ou en partie comme non fondée.

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

La règle 98, paragraphe 1, du REMC dispose que la traduction reproduit la structure et le contenu du document original.

Dès lors, en principe, l'ensemble du document doit être traduit et suivre la structure du document original.

L'Office ne considère pas les informations d'ores et déjà présentées dans la langue de la procédure dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement (la description des motifs, la liste des marques antérieures, etc.), comme équivalentes à une traduction valable d'un document relatif à l'enregistrement

tel que le certificat d'enregistrement, même si ces indications ont été admises dans le cadre de l'examen de la recevabilité. La traduction doit être effectuée de manière autonome et ne pas être un assemblage d'extraits d'autres documents.

Les extraits de banques de données privées ne peuvent être considérés comme des traductions valables d'un document officiel, à moins qu'ils ne reproduisent la structure et le contenu du document original.

L'Office tolère l'absence de traduction des intitulés des informations des extraits/certificats (tels que « date de dépôt », « revendication de couleur(s) ») pour autant que ceux-ci soient identifiés par des codes standards nationaux ou INID.

La liste des codes INID et leurs explications est jointe en annexe 1 de la norme ST.60 – Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques, disponible sur le site internet de l'OMPI.

Les indications administratives non pertinentes, sans incidence sur l'affaire ne doivent pas être traduites.

Lorsque l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services couverts par le droit antérieur, il suffit de fournir une traduction uniquement des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

La seule exception au principe qui précède, selon lequel l'intégralité du document doit être traduit et suivre la structure du document original, peut être faite lorsque l'intégralité du document original est dans la langue de procédure, à l'exception de la liste des produits et services. Le cas échéant, il est acceptable que seuls les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde aient été traduits séparément dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement, dans le délai imparti pour étayer l'opposition. Il en va de même pour les extraits/certificats qui utilisent des codes INID ou nationaux, où la seule information qui doive encore être traduite dans la langue de procédure est la liste des produits et services.

Lorsque les offices nationaux fournissent une traduction en anglais, **tous** les éléments doivent être traduits, par exemple les entrées concernant le type de marque ou le statut de la marque (enregistrée, contestée, etc.) car ces éléments ont une incidence sur l'affaire (voir l'arrêt du 29 septembre 2011, C-479/08, « adidas v. OHIM – Patrick Holding »).

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

L'Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L'Office ne fait généralement pas usage de la faculté de demander une traduction faite par un traducteur juré ou officiel. Si le représentant joint une déclaration attestant que la déclaration est fidèle au texte original, l'Office ne met pas en doute la fidélité de la traduction. L'Office accepte même des annotations manuscrites sur les copies des certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions soient complètes et lisibles.

L'Office ne subordonne pas l'obligation pour l'opposant de fournir des traductions des preuves à la réaction du demandeur, étant donné que la règle 19, paragraphe 3, du

REMC ne prévoit aucune exception au principe selon lequel les preuves doivent être traduites.

4.3.1.1 Sanction

Règle 19, paragraphes 3 et 4 et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si les observations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, elles doivent être traduites dans le délai imparti pour la présentation du document original.

Dans le cas contraire, la conséquence juridique est que les documents qui n'ont pas été traduits dans ce délai ne sont pas pris en considération. Toutefois, si des documents prouvant l'existence et la validité du droit antérieur n'ont pas été traduits, l'opposition doit être directement rejetée comme non fondée.

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires

Règle 20, paragraphe 2 et 4 et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

Il n'existe pas de règle spéciale concernant la traduction de la première réponse du demandeur ou des observations rédigées par le demandeur ou l'opposant à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, pour ces pièces, la règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique. En d'autres termes, la première réponse du demandeur ou la réponse de l'opposant aux observations du demandeur peuvent être rédigées dans une des langues de l'Office.

Il convient de noter que si la première réponse du demandeur ou la réplique de l'opposant n'est pas dans la langue de procédure mais dans l'une des langues de l'Office, l'observation ne sera pas prise en considération, à moins que le demandeur ou l'opposant ne présente une traduction de ces documents dans la langue de procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'original par l'Office. L'Office ne demande pas aux parties d'envoyer une traduction, les parties doivent envoyer cette traduction de leur propre initiative.

Exemple 1

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur doit faire parvenir ses observations en réponse à l'acte d'opposition le 26 juin 2002 au plus tard. Si, le 20 juin 2006, il présente ses observations sur l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 20 juillet 2002 au plus tard. S'il transmet ensuite la traduction le 20 juillet 2002 ou avant, tant les observations originales que la traduction doivent être prises en considération, bien que le délai original pour déposer les observations ait expiré le 26 juin 2002.

Exemple 2

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur a jusqu'au 26 juin 2002 pour déposer les observations en réponse à l'acte d'opposition. Si, le 18 mai 2002, il dépose

ses observations en réponse à l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 18 juin 2002 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n'expire que le 26 juin 2002, s'il dépose ensuite les traductions avant la fin du délai, l'Office considérera la traduction comme des observations valables déposées dans la langue de la procédure dans le délai imparti.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

À défaut, les observations sont réputées n'être jamais parvenues à l'Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction de documents autres que les observations

Règle 96, paragraphe 2, du REMC

Toutes les preuves autres que celles que l'opposant est tenu de produire dans le délai fixé pour fonder son opposition peuvent être transmises dans l'une des langues officielles de l'Union, conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMC. Cela concerne tous les documents, autres que les observations, déposés par les parties après l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier.

Parmi les exemples de ces preuves, on peut citer des catalogues ou des articles de magazines, des décisions de tribunaux nationaux ou des contrats signés, présentés par le demandeur en même temps que ses observations en réponse à l'opposition.

Pour ces preuves, une traduction n'est nécessaire que si l'Office l'exige. Par conséquent, les parties ne sont pas automatiquement tenues de fournir une traduction.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L'Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique correspond, *mutatis mutandis*, à celle concernant la preuve de l'usage).

En principe, l'Office n'exige pas d'office une traduction. Cependant, il est fondamental que la partie à laquelle les documents sont adressés soit en mesure de comprendre la signification substantielle de leur contenu. En cas de doute ou de contestation de la partie destinataire, l'Office exige une traduction dans un délai qu'il impartit.

La règle 98, paragraphe 2, ne s'applique que si l'Office exige une traduction, avec pour effet que les traductions présentées tardivement ainsi que l'original à traduire ne sont pas pris en compte.

Simultanément à l'invitation à fournir une traduction, l'Office attire également l'attention de la partie concernée sur le fait qu'il appartient à la partie d'estimer si une traduction complète de l'ensemble des preuves produites est nécessaire. Cependant, les documents en question ne seront pris en considération que si une traduction en est fournie ou si les documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments textuels.

Exemple

Dans le cas d'une décision d'un tribunal national, il peut s'avérer suffisant de traduire uniquement les parties pertinentes aux fins de la procédure d'opposition.

4.3.4 Preuve de l'usage

Règle 22, paragraphe 6, du REMC

En ce qui concerne la preuve de l'usage, la règle 22, paragraphe 6, du REMC constitue une *lex specialis* pour les traductions. Si la preuve est rédigée dans une langue de l'UE autre que la langue de la procédure, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans la langue de la procédure.

Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction relève du pouvoir discrétionnaire de l'Office. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'Office tient compte de l'intérêt des deux parties.

Il est fondamental que le demandeur puisse comprendre la signification substantielle du contenu des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du demandeur, l'Office exige une traduction dans un délai qu'il impartit. Toutefois, un rejet d'une telle demande est possible lorsqu'il apparaît que la demande du demandeur, au regard du caractère suffisamment explicite des éléments de preuve soumis, est exagérée, voire injuste.

Pour plus d'informations sur la preuve de l'usage, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage.

Règle 22, paragraphe 2, du REMC

La règle 22, paragraphe 2, du REMC a pour effet que l'opposition doit être rejetée si 1) la preuve de l'usage n'est pas déposée dans le délai impartit, ou 2) la preuve de l'usage a été déposée dans le délai impartit, mais la traduction exigée par l'Office n'a pas été transmise dans ce délai.

Si l'opposant fournit la preuve de l'usage dans une autre langue que la langue de procédure, dans le délai impartit et qu'il dépose ensuite, de lui-même, une traduction de cette preuve dans la langue de procédure, après l'expiration du délai mais avant que le délai impartit au demandeur pour déposer ses observations en réponse n'ait expiré, cette preuve sera prise en considération. Cette disposition s'applique même si l'Office n'a pas demandé à l'opposant de déposer une traduction et même si le demandeur n'a pas encore contesté la preuve.

4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition

Article 119, paragraphe 7, du RMC Règle 16, paragraphe 2, du REMC

Conformément à l'article 119, paragraphe 7, du RMC, les parties à la procédure d'opposition peuvent convenir de changer de langue de la procédure et choisir à cet effet une autre langue officielle de l'Union européenne.

La règle 16, paragraphe 2, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles ce changement de langue peut intervenir. Elle dispose que l'opposition doit être déposée dans une langue de l'Office au départ et que les parties peuvent convenir de changer la langue de la procédure en informant l'Office avant l'expiration du délai de réflexion. Une demande de changement de langue de procédure après l'expiration du délai de réflexion ne peut être accueillie par l'Office.

Lorsque, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, l'opposant et le demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la procédure, la règle 16, paragraphe 2, du REMC prévoit que l'opposant doit « produire une traduction de l'acte d'opposition dans cette langue ». Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai de réflexion.

Si la traduction n'est pas produite ou l'est tardivement, la langue de la procédure demeure inchangée.

4.4 Documents illisibles/référence à d'autres dossiers

4.4.1 Documents illisibles

Règle 80, paragraphe 2, du REMC

Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à le lui fournir, conformément à la règle 79, point a), du REMC.

Si l'expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale.

4.4.2 Documents originaux ne pouvant pas être restitués

Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés.

Toutefois, la partie conserve toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement d'une taxe. Pour plus d'informations, voir les informations affichées sur la page internet de l'Office, sous la rubrique : Inspection publique des dossiers et copies.

4.4.3 Informations confidentielles

Règle 88, point c), du REMC

Dans certains cas, une des parties demande à l'Office de garder certains documents confidentiels, y compris vis-à-vis de l'autre partie à la procédure. Bien que l'Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers (inspection publique), il ne peut en aucun cas préserver la confidentialité des documents vis-à-vis de l'autre partie dans le cadre d'une procédure *inter partes*.

Les droits de la défense doivent toujours être garantis à chacune des parties. Cela entraîne que toute partie ait plein accès à tous les documents produits par l'autre partie.

Il résulte de ce droit que tous les documents produits par une partie doivent être rendus accessibles à l'autre partie à la procédure. L'Office est donc tenu de transmettre tous les documents reçus à l'autre partie. Dès lors, si une des parties demande à ce que certains documents soient gardés confidentiels sans mentionner si cette confidentialité doit s'exercer à l'égard de tiers, l'Office considèrera comme acquis que tel est le cas et les transmettra à l'autre partie en les marquant comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si, au cours d'une procédure d'opposition, l'Office reçoit des documents, assortis d'une demande de les garder confidentiels *inter partes*, l'expéditeur est informé que la confidentialité des documents ne peut être préservée vis-à-vis de l'autre partie à la procédure.

À cet effet, une lettre est envoyée à l'expéditeur des documents, lui expliquant clairement qu'il a le choix de rendre ces documents accessibles ou de les retirer. Il appartient à la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée.

S'il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne seront pas transmis à l'autre partie et ne seront pas pris en considération. Ils seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si l'expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais restent non accessibles à des tiers, les documents seront transmis à l'autre partie, mais seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

À défaut de réponse de l'expéditeur, les documents ne sont pas transmis à l'autre partie, ne seront pas pris en considération et seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

4.4.4 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures

Règle 19, paragraphe 4, Règle 22, paragraphe 6, Règle 79, point a), Règle 91 et Règle 96 du REMC
Décision n° EX-11-3 du président de l'Office

L'Office reçoit parfois des observations de l'opposant ou du demandeur dans lesquelles il est fait référence à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures d'opposition, par exemple une preuve de l'usage déjà produite dans le cadre d'une autre opposition.

Ces références sont admises à tout stade de la procédure, pour autant que l'opposant ou le demandeur identifient clairement les documents auxquels il fait référence. Par identification claire, il faut entendre des indications précises. La partie doit notamment indiquer les éléments suivants : 1) le numéro de l'opposition à laquelle elle fait référence, 2) le titre du document, 3) le nombre de pages de ce document et 4) la date à laquelle il a été transmis à l'Office. Exemple : « la déclaration solennelle transmise à l'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la procédure d'opposition B xxx xxx, avec les pièces 1 à 8, se composant de xx pages ».

Ceci vaut également pour les documents présentés devant la chambre de recours, pour autant que les documents auxquels il est fait référence soient clairement identifiés.

Dans l'hypothèse où les documents mentionnés par l'opposant ou le demandeur se composeraient à l'origine d'autres preuves que de feuilles volantes, conformément à la règle 79 *bis* du REMC, la partie concernée soumet par courrier un second exemplaire pour transmission à l'autre partie dans le délai original. Si aucun exemplaire n'est fourni, ces éléments de preuve ne seront pas pris en considération.

En outre, il convient de noter que les documents ou preuves mentionnés pourraient nécessiter une traduction dans la langue de la procédure d'opposition. La règle 19, paragraphe 4, la règle 22, paragraphe 6, et la règle 96 du REMC s'appliquent en conséquence.

Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d'autres procédures d'opposition/de recours n'est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels documents, doit être invitée à préciser cette référence. La partie est également informée que le délai imparti par l'Office concerne uniquement l'indication claire et précise des documents ou preuves auxquels il est fait référence et qu'en aucun cas une prorogation du délai original ne sera accordée. En outre, la partie est également informée qu'à défaut d'une précision communiquée dans le délai imparti, ces autres documents ne seront pas pris en considération.

Les parties doivent également savoir que les documents soumis dans d'autres procédures peuvent avoir été détruits cinq ans après leur réception, conformément à la règle 91 du REMC et à la décision n° EX-11-3 du président de l'Office du 18 avril 2011 concernant les communications électroniques de et vers l'Office. Le cas échéant, la référence aux documents ou preuves déposés dans d'autres procédures d'opposition est sans effet.

4.5 Autres échanges d'observations

Règle 20, paragraphes 2, 4 et 6, Règle 22, paragraphe 5, Règle 96, paragraphe 2 et Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L'Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai imparti par l'Office conformément à la règle 20, paragraphe 2, du REMC.

Le cas échéant, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières. Dans ce cas, la partie est autorisée à soulever d'autres questions à un stade ultérieur de la procédure. À titre d'exemple, le demandeur peut exiger une preuve de l'usage du droit antérieur en présentant ou non en même temps des observations sur les motifs sur lesquels se fonde l'opposition. Dans ce cas, les observations peuvent être présentées avec les observations en réponse sur la preuve de l'usage.

Une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, un délai final est accordé à l'opposant pour déposer sa réplique si l'Office le juge nécessaire. Après cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement clôturée et la procédure d'opposition est prête pour faire l'objet d'une décision.

L'Office peut, cependant, accorder la possibilité d'un autre échange d'observations. Ce peut être le cas lorsque l'affaire traite de questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un nouveau point qui est admis dans la procédure. Le cas échéant, le demandeur peut se voir accorder la possibilité d'y répondre. Il appartient alors à l'examineur de décider si une nouvelle série d'observations doit être accordée à l'opposant.

Les parties à la procédure devant l'Office ne seront autorisées à soumettre des faits et des preuves, après l'expiration du délai spécifié à cet effet, qu'à la condition qu'il n'y ait pas de disposition contraire. Ce n'est que si cette condition est remplie que l'Office aura la faculté de prendre en considération – avec les observations – tous les faits ou preuves soumis hors délai (voir l'arrêt du 12 décembre 2007, T-86/05, « CORPO LIVRE »).

Dès lors, un nouvel échange d'observations ne peut être accordé que lorsque les observations finales de l'opposant se limitent strictement à répondre aux observations du demandeur et sont soutenues par des éléments de preuve qui n'ont pas pour but de remédier à des lacunes telles que celles liées à la validation ou à la preuve de l'usage, par exemple si le demandeur soulève de nouveaux points tels que la coexistence des marques, la nullité du droit antérieur ou un accord entre les parties. Si l'opposant dépose une preuve du contraire, une seconde opportunité peut être accordée au demandeur de déposer de nouvelles observations. Néanmoins, cela n'est pas automatique, étant donné que cela dépend des circonstances de l'affaire.

4.6 Observations des tiers

Article 40 du RMC
Communication n° 2/09 du président de l'Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la demande de marque devait être refusée à l'enregistrement, sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMC. Pour plus de détails, voir le Manuel, partie B, Examen, section 4, Motif Absolu de refus et Marques Collectives et le Manuel, partie B, Examen, section 1, Procédure.

Étant donné que toute personne peut présenter des observations de tiers, l'opposant a également cette faculté. Le cas échéant, il doit cependant le faire de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet. Conformément à la communication susvisée du président de l'Office, les observations doivent être présentées séparément. Cependant, une décision des chambres de recours (décision du 30 novembre 2004, R 735/2000-2, « Serie A ») établit que l'exigence de « présentation séparée » est réputée satisfaite lorsque les observations en question sont clairement séparables des motifs et arguments à l'appui de l'opposition, même si ces observations sont incluses dans le même document. Pour autant que l'opposant indique expressément qu'il souhaite faire des observations sur la base de l'article 40 du RMC, celles-ci sont prises en considération même si elles ne sont pas formulées dans un document séparé. Toutefois, si l'opposant, sans faire référence au contenu de l'article 40 du RMC, fait valoir dans ses observations que la demande de marque communautaire possède un caractère distinctif faible et devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7 du RMC, cet argument sera seulement pris en considération dans le cadre de l'article 8 du RMC et non en tant qu'observations de tiers au sens de l'article 40 du RMC.

Si un opposant formule des observations de tiers, l'examineur détermine si ces observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la demande de marque communautaire ou doivent simplement être transmises au demandeur pour information.

Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examineur suspend la procédure d'opposition pour pouvoir rendre une décision sur les observations. Si elles ne soulèvent pas de doutes sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations doivent simplement être transmises au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les produits ou services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition. Si la procédure d'opposition doit être suspendue, la suspension prend effet à partir de la date à laquelle l'Office formule l'objection visée à l'article 7, et la procédure reste suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Dans le cas où des observations de tiers sont reçues pendant le délai d'opposition de trois mois, l'Office traite la recevabilité de l'opposition et, une fois que la décision sur la recevabilité a été notifiée, la procédure d'opposition est suspendue.

Pour toutes les oppositions closes en raison d'observations de tiers, la taxe d'opposition n'est jamais remboursée, étant donné que ce remboursement n'est pas prévu dans les règlements (voir la règle 18, paragraphe 5, du REMC).

5 Clôture de la procédure

5.1 Conciliation

Règle 18, paragraphe 2, du REMC

Les parties sont libres de décider de quelle manière la procédure d'opposition doit être close. Si elles peuvent décider du retrait de l'opposition, elles peuvent également, sans donner de motif particulier, demander simplement à l'Office de rendre une décision de non-lieu. Il suffit de communiquer à l'Office le règlement entre les parties, même sans exposé des motifs, pour que la procédure soit close sans qu'aucune décision ne soit rendue. L'Office entreprend alors tous les actes nécessaires pour clore la procédure sur la base de ce règlement.

En ce qui concerne le remboursement des taxes et la décision relative aux frais en cas de règlement à l'amiable, veuillez vous reporter au paragraphe pertinent ci-dessous.

Article 42, paragraphe 4, du RMC

S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier. Tant l'Office que les parties peuvent donc engager une procédure de conciliation.

À cet effet, l'Office peut faire des propositions en vue d'un règlement à l'amiable. Étant donné que l'Office ne peut en principe (ni ne veut) se substituer aux parties, il n'interviendra que dans les très rares cas où une conciliation entre les parties paraît souhaitable ou s'il existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se terminer par une conciliation.

Par ailleurs, l'Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une aide à leur négociation en servant par exemple d'intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen matériel nécessaire. Les frais sont à la charge des parties. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension.

5.2 Limitations et retraits

Article 58, paragraphe 1, Article 64, paragraphe 3 et Article 85 du RMC
Règle 18, paragraphes 2, 3 et 4, Règle 95, point a) et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire

Article 43 du RMC

Le demandeur a la possibilité de limiter les produits et services de sa demande ou de retirer la demande dans son intégralité à tout stade de la procédure d'opposition.

Les retraits et les limitations doivent être explicites et inconditionnels. Un silence de la part du demandeur de la marque communautaire pendant la procédure n'est jamais considéré comme un retrait tacite.

Les retraits conditionnels ou ambigus ne seront pas acceptés et seront transmis à l'autre partie à simple titre d'information, en précisant aux parties qu'il n'en sera pas tenu compte.

L'Office n'admet pas les limitations conditionnelles. Ainsi, si dans ses observations en réponse à l'opposition, le demandeur fait valoir que les signes ne sont pas similaires mais qu'il serait disposé à limiter la liste des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire dans le cas où l'examineur les jugerait similaires, telle limitation n'est pas recevable. Le demandeur doit être informé du fait que la limitation doit être précise et inconditionnelle.

Pour plus d'informations sur les limitations d'une demande de marque communautaire, voir le Manuel, partie B, Examen, section 3, Classification et le Manuel, partie B, Examen, section 1, Procédure, paragraphe 5.2.

Si la limitation n'est pas recevable, le demandeur doit en être informé.

Si une limitation est en partie recevable et en partie non recevable (par exemple parce qu'elle donne lieu à une extension), l'Office admet la limitation pour la partie recevable. Cependant, avant de procéder à cette limitation, le demandeur est informé de la partie qui n'est pas recevable et dispose de deux mois pour réagir. Une copie de la déclaration de limitation et de la réponse de l'Office au demandeur est envoyée à l'opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en transmettant une version corrigée qui est recevable, il pourra être procédé à la limitation. Par contre, en l'absence de réaction du demandeur, il ne sera procédé à la limitation que dans la mesure où elle est recevable.

Si l'opposant retire son opposition en raison d'une limitation non recevable, le retrait n'est pas pris en considération s'il fait clairement référence à une limitation non recevable. Une fois que la limitation est devenue recevable, l'opposant est informé de la nouvelle liste des produits et services et un nouveau délai lui est accordé pour confirmer le retrait de l'opposition.

Si la limitation est recevable, une confirmation est envoyée au demandeur.

En fonction du stade de la procédure, la limitation ou le retrait a des effets différents, qui sont décrits ci-après.

5.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou limitée aux produits non contestés avant la notification de la recevabilité de l'opposition, la procédure d'opposition est clôturée et la taxe d'opposition est remboursée. En d'autres termes, dans ce type d'affaire, le traitement du retrait ou de la limitation a priorité sur l'examen de la recevabilité.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et services litigieux, un examen de la recevabilité est effectué.

La limitation est notifiée à l'opposant, conjointement avec la notification de la recevabilité ou de la communication informant l'opposant de l'existence d'une irrégularité absolue ou relative en matière de recevabilité.

Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée, même en présence d'irrégularités irrémédiables.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la demande de marque communautaire est retirée, le retrait ou la limitation est notifié(e) aux parties. La taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

S'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, l'opposant est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont informées de sa réponse. Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Le moment pertinent pour déterminer si la procédure d'opposition est clôturée pendant le délai de réflexion est la date à laquelle une demande de limitation a été déposée devant l'Office.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après l'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition, l'affaire est clôturée par l'Office et les parties en sont informées. Parallèlement, la limitation est envoyée à l'opposant.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

S'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, l'opposant est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont informées de sa réponse. Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est clôturée.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire R 331/2006-G, « Optima », l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n'a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n'est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de la demande de marque communautaire.

Pour plus d'informations, voir le manuel, partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 2, Transformation.

Lorsque la décision qui rejette la demande de marque communautaire dans son intégralité est devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois pour former un recours, il est trop tard pour retirer la demande de marque communautaire puisqu'il n'y a plus rien à retirer.

Si la décision rejette l'opposition, la demande de marque peut être retirée ou limitée à tout moment.

5.2.1.5 Langues

Une déclaration de limitation peut être effectuée dans la première ou la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire (règle 95, point a), du REMC).

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la première langue de la demande de marque communautaire, qui n'est pas la langue de la procédure, et si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, la déclaration de limitation est communiquée à l'opposant et l'invite à faire savoir à l'Office s'il maintient son opposition. L'opposant peut s'opposer à la langue utilisée pour la limitation et

demander une traduction dans la langue de la procédure. L'Office fournit alors la traduction.

Si une limitation recevable est présentée dans la première et la seconde langue, l'examineur doit refléter cette limitation dans les deux langues dans la base de données de l'Office et confirmer au demandeur la nouvelle liste de produits et services dans les deux langues.

5.2.2 Retrait des oppositions

L'opposant peut retirer son opposition à tout moment au cours de la procédure.

Un retrait de l'opposition doit être explicite et inconditionnel. Un retrait conditionnel ou ambigu ne sera pas accepté et sera transmis au demandeur à titre d'information uniquement, précisant aux parties qu'il n'en sera pas tenu compte.

Si l'opposant retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande de marque communautaire, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition (lorsque le retrait de l'opposition est motivé par une limitation de la demande de marque communautaire, voir ci-dessus).

5.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée avant l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. Si l'opposant retire son opposition au cours du délai de réflexion sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée après l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. La taxe d'opposition n'est pas remboursée. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur les frais. Pour des informations sur la répartition des frais, voir paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.2.3 Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire R 331/2006-G, « Optima », l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n'a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n'est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de l'opposition et la demande est transmise à l'enregistrement.

Pour plus d'informations, voir le Manuel, partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre , section 2, Transformation.

5.2.2.4 Langues

Un retrait de l'opposition doit s'effectuer dans la langue de procédure. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique.

5.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation

Une partie ne peut revenir sur un retrait ou une limitation précédemment notifiés que si l'Office reçoit la lettre revenant sur ce retrait ou cette limitation le jour même où il a reçu la notification de ce retrait ou de cette limitation.

5.3 Décision sur le fond

La décision sur le fond est rendue dès lors que toutes les pièces requises ont été produites par les parties. Cette décision ne doit aborder que les questions ou les droits antérieurs pertinents pour l'issue de l'affaire.

Il existe deux exceptions :

- le droit antérieur n'a pas été établi ;
- l'extinction du droit antérieur.

5.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si aucune preuve de l'existence et de la validité des droits antérieurs invoqués n'a été dûment produite, l'opposition est rejetée dès l'expiration du délai accordé à l'opposant pour compléter son dossier.

Cependant, si seuls certains droits antérieurs n'ont pas été établis, la procédure se poursuit normalement et ces droits ne sont pas pris en considération dans la décision finale sur le fond.

5.3.2 Extinction du droit antérieur

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d'exister (par exemple parce qu'il a été déclaré nul ou qu'il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L'opposition ne peut être accueillie que sur la base d'un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d'exister n'entre pas en ligne de compte. Puisque la DMC et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l'opposition ne peut pas aboutir sur cette base (voir arrêt du 13/09/2006, T-191/04, 'METRO/METRO', par 33 et 36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, à la différence de celle d'une marque communautaire, ne peut être connue de l'Office, mais si l'une des parties en informe l'Office, l'autre partie doit être entendue et, le cas échéant, l'opposition devra être rejetée.

Avant que la décision ne soit rendue, l'Office vérifie si le droit antérieur invoqué doit être renouvelé dans l'intervalle. Dans ce cas, il invite l'opposant à produire la preuve du renouvellement de la marque. Si l'opposant n'en produit pas la preuve, l'opposition doit être rejetée.

5.4 Remboursement de la taxe d'opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 41, paragraphe 3, du RMC Article 9, paragraphe 1, du RTMC Règle 17, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d'un paiement tardif ou insuffisant, la taxe d'opposition doit être remboursée à l'opposant. Si une surtaxe a été acquittée, elle doit également être remboursée.

5.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour

Lorsque l'opposition est retirée le jour où elle est formée, l'Office rembourse la taxe d'opposition.

5.4.1.2 Remboursement après republication

Si, après une republication de la demande de marque communautaire dans la partie A.2. du Bulletin des marques communautaires, en raison d'une erreur de l'Office, un opposant à la « première publication » entend retirer son opposition du fait de la deuxième publication, la procédure est close. Étant donné que l'erreur dans la première publication est imputable à l'Office, la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de marque communautaire

5.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire ou limite sa demande en supprimant tous les produits et services visés par l'opposition avant ou pendant le délai de réflexion, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est rendue, et la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2.2 Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir s'il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, à préciser parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition) ou s'il la retire compte tenu de la limitation.

Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est prise et la taxe d'opposition est remboursée.

Si le retrait de l'opposition parvient à l'Office avant qu'une copie de la notification officielle de la limitation de la demande de marque ne parvienne à l'opposant, le retrait est réputé être une conséquence de la limitation, et la taxe d'opposition est également remboursée.

La lettre de l'opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence à la limitation. Il suffit qu'elle soit postérieure au retrait du demandeur.

La réaction initiale de l'opposant à la notification de la limitation n'a pas d'importance, tant que le retrait est déclaré plus tard.

Exemples

- l'opposant ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, mais retire ensuite son opposition durant le délai de réflexion (qui a été prorogé) ;
- l'opposant répond en indiquant qu'il maintient son opposition, mais il la retire ultérieurement au cours du délai de réflexion prorogé.

5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition

Règle 21, paragraphe 4, du REMC

Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe de rembourser la moitié de la taxe d'opposition à un opposant. Deux conditions doivent être remplies :

- une des procédures d'opposition s'est terminée par le rejet de la demande de marque communautaire dans le cadre de procédures parallèles. Par exemple, si quatre oppositions A, B, C et D (opposants A, B, C, D) ont été formées contre une demande de marque communautaire X, et que cette demande de marque communautaire X est rejetée sur la base de l'opposition A, et
- les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues à un stade antérieur de la procédure (c.-à-d. avant l'expiration du délai de réflexion) parce qu'un examen

préliminaire a révélé que la demande de marque communautaire X serait probablement rejetée dans son intégralité en raison de l'opposition A.

Dans ce cas, les opposants B, C et D sont remboursés de la moitié de la taxe d'opposition.

5.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée

5.4.4.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration du délai de réflexion en l'absence de limitation de la demande de marque communautaire, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur

Règle 18, paragraphes 3 et 5, du REMC

Lorsque l'opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe n'est pas remboursée. Par exemple, si le demandeur retire sa demande à la suite (en réaction au) du retrait de l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée car il s'agit en l'occurrence du cas inverse.

Il en va de même lorsque le demandeur limite sa demande à la suite d'un retrait partiel de l'opposition.

5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

S'agissant du remboursement de la taxe d'opposition, la règle 18, paragraphe 5, du REMC prévoit uniquement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la demande de marque communautaire. Si la procédure est close en raison d'un règlement, mais que celui-ci ne fait pas mention d'un retrait ou d'une limitation de la demande de marque communautaire, la taxe d'opposition est remboursée. Dans les autres cas, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

5.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs

Article 7, Article 40 et Article 92, paragraphe 2, du RMC Règle 17, Règle 18 et Règle 76, paragraphes 1 et 4, du REMC

Dans les cas où la demande est rejetée en application de :

- l'article 7 du RMC (rejet d'une demande fondée sur des motifs absolus ; à l'initiative de l'Office ou en raison d'observations de tiers),
- l'article 92, paragraphe 2, du RMC (représentation de demandeurs non établis dans l'Union européenne),
- la règle 76, paragraphe 4, du REMC (pouvoirs expressément demandés par l'une des parties),

la taxe d'opposition n'est pas remboursée étant donné qu'aucune de ces situations n'est envisagée dans le REMC comme motif de remboursement de la taxe d'opposition.

5.4.4.5 Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif

Article 37, paragraphe 2, du RMC

Si le demandeur présente une déclaration de renonciation (à invoquer un droit exclusif sur un élément de la demande de marque communautaire faisant l'objet de l'opposition au motif qu'il n'est pas distinctif) et si, ensuite, l'opposant retire l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée, étant donné qu'une déclaration de renonciation ne constitue pas une limitation de la liste des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire.

5.4.5 Remboursement par erreur de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition peut avoir été remboursée par erreur en raison d'une erreur technique de l'Office et, si l'opposant possède un compte courant, l'Office débite à nouveau automatiquement ce compte dès qu'il est informé de l'erreur.

5.5 Décision sur la répartition des frais

5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 85 du RMC Règle 18, paragraphe 4, du REMC

Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d'opposition qui se sont poursuivies au-delà du stade du délai de réflexion – c'est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a été ouverte – et qui ont été closes. Aucune décision sur les frais n'est rendue pour les oppositions qui ont été closes avant ou pendant le délai de réflexion.

Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est rendue à la fin de la décision. Dans tous les autres cas où la division d'opposition clôture l'affaire, une décision sur les frais est rendue avec les lettres de clôture à moins que les parties n'aient informé l'Office d'un accord sur les frais.

5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 85, paragraphe 5, du RMC

Lorsque les parties ont mis fin à la procédure au moyen d'un règlement comprenant un accord sur les frais, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de même si l'Office reçoit une communication, signée par les deux parties, déclarant qu'elles ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi être envoyée à l'Office dans deux lettres séparées. Cette information doit être reçue avant que l'Office n'ait confirmé la clôture de la procédure.

Si les parties règlent l'opposition par accord mutuel, elles sont libres d'inclure la question des frais. Si aucune indication n'est donnée quant au fait que les parties se sont entendues sur les frais, l'Office rendra immédiatement une décision sur les frais, conjointement avec la confirmation du retrait/de la limitation. Si les parties informent l'Office qu'elles sont parvenues à un accord sur les frais après le retrait/la limitation, la décision déjà rendue sur les frais ne sera pas réexaminée par l'Office. Il appartient aux parties de respecter l'accord et de ne pas « exécuter » la décision de l'Office sur les frais.

5.5.2.2 Information provenant de la partie qui probablement obtiendra gain de cause

Lorsque la partie qui obtiendra probablement gain de cause à l'issue de la procédure informe l'Office qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la partie qui probablement obtiendra gain de cause informe l'Office qu'elle consent au partage des frais, même si la partie qui succombe ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre une décision.

Cependant, si la partie qui succombe adresse une telle demande à l'Office, elle sera simplement notifiée à l'autre partie, mais la décision sur les frais sera rendue d'office selon les règles habituelles.

5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

Article 85, paragraphes 1, 2 et 3, du RMC Règle 94 du REMC

La règle générale est que la partie qui succombe, ou la partie qui met fin à la procédure par le retrait de la demande de marque communautaire ou de l'opposition, supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais indispensables aux fins des procédures encourus par celle-ci.

Si les deux parties succombent partiellement, une « répartition différente » des frais doit être décidée. En règle générale, l'équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.

Une partie qui met un terme à la procédure est réputée y avoir renoncé. L'issue hypothétique de l'affaire au cas où une décision sur le fond aurait été nécessaire est totalement dénuée de pertinence.

Dans des cas ordinaires, le résultat est décrit ci-après :

- le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services qui ne sont pas visés par l'opposition (retrait partiel). Dans ces cas, le demandeur supporte les frais ;
- l'opposant retire son opposition sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire eu égard aux produits et services contestés après le délai de réflexion. Dans ce cas, l'opposant supporte les frais ;
- limitation de la demande suivie du retrait de l'opposition (voir l'arrêt du 28 avril 2004, T-124/02, « VITATASTE », point 56). En principe, chaque partie supporte ses propres frais.

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d'équité (par exemple lorsque la demande n'a été limitée que dans une très faible mesure).

L'Office tient compte de tout accord présenté à temps, avant que la décision sur les frais ne soit rendue, mais ne tient pas compte des arguments des parties sur la question de savoir qui doit payer et, en particulier, il ne se prononce pas sur la correction du comportement des parties au cours de la procédure.

5.5.4 Non-lieu à statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de marque communautaire

En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire et lorsqu'elles n'ont pas été suspendues par l'Office en application de la règle 21, paragraphe 2, du REMC, et que l'une d'elles aboutit au rejet de la demande de marque communautaire, l'Office n'entreprend aucune action vis-à-vis des autres oppositions avant l'expiration du délai de recours.

Lorsque le délai de recours expire sans qu'un recours ait été formé, l'Office clôture les autres procédures d'opposition par un non-lieu à statuer.

Dans ce cas, la division d'opposition règle librement les frais (article 84, paragraphe 4, du RMC). L'Office ne pouvant pas déterminer quelle est la partie ayant obtenu gain de cause et quelle est la partie qui succombe, le demandeur ne doit pas être tenu de supporter les frais de plusieurs autres opposants s'il succombe sur le fond. En conséquence, conformément au principe de l'équité, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais.

Rejet partiel de la demande de marque communautaire

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes produits et services de la demande de marque communautaire, le résultat de la décision rendue peut avoir une incidence sur les autres oppositions.

Exemple

L'opposition A est dirigée contre les produits relevant de la classe 1 et l'opposition B contre les produits relevant des classes 1 et 2, désignés dans la demande de marque communautaire contestée. Une décision est d'abord rendue sur l'opposition A qui rejette la demande contestée pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 1. Lorsque la décision est notifiée aux parties de l'opposition A, l'opposition B doit être suspendue jusqu'à ce que la décision sur l'opposition A soit définitive et contraignante. Une fois que la décision est définitive, l'opposant de l'opposition B est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer son opposition, compte tenu de la modification de la liste des produits. Si l'opposant retire l'opposition, l'affaire est clôturée.

Dans ce cas, et si l'affaire est close après le début de la phase contradictoire de la procédure, l'Office rend une décision sur les frais conformément à l'article 85, paragraphe 2, du RMC. L'opposant a retiré son opposition à la suite du rejet partiel de la marque contestée. Dans cette mesure, l'opposant a obtenu gain de cause dans la procédure. Toutefois, le rejet partiel de la marque était plus limité que la portée de l'opposition. Dans cette mesure, le demandeur/titulaire a également obtenu gain de cause à l'issue de la procédure. Par conséquent, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.

Si l'opposant maintient son opposition après le rejet partiel, la procédure se poursuit et, dans la décision finale sur le fond, la décision sur les frais est rendue conformément aux règles normales.

5.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités

Une demande de marque communautaire peut être rejetée au cours d'une procédure d'opposition sur la base de motifs absolus de refus (sur la base d'observations de tiers conformément à l'article 40 du RMC, voire d'office si l'affaire est rouverte) ou de formalités (par exemple si un demandeur non établi dans l'Union européenne n'est plus représenté conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMC).

Dès que le rejet est définitif, la procédure d'opposition est close par l'envoi d'une notification.

Dans ce cas, la pratique concernant la répartition des frais est la suivante. Si le rejet est devenu définitif après l'expiration du délai de réflexion, une décision sur les frais est rendue conformément à l'article 85, paragraphe 4, du RMC. Cet article dispose que, en cas de non-lieu à statuer, l'Office règle librement les frais. Chaque partie doit alors supporter ses propres frais.

Si, cependant, la même situation survient après l'ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.5.4.3 Jonction d'affaires

Règle 21 du REMC

Pour plus d'informations, voir ci-dessous, le paragraphe 6.4.3 Jonction d'affaires.

Lorsqu'il est fait droit à l'opposition conjointe dans son intégralité, le demandeur supporte les taxes acquittées par chacun des opposants, mais une seule fois les frais de représentation. Si la demande de marque est admise à l'enregistrement, les frais de représentation du demandeur seront attribués une seule fois, mais chacun des opposants de l'opposition jointe devra les supporter. Une répartition différente des frais peut être décidée pour des raisons d'équité. Lorsque toutes les parties obtiennent partiellement gain de cause ou pour d'autres raisons d'équité, chaque partie supportera ses propres frais.

5.5.4.4 Signification de l'expression « supporter ses propres frais »

La notion de frais couvre la taxe d'opposition et les frais indispensables à la procédure, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du RMC et de la règle 94, paragraphes 6 et 7, du REMC, qui sont, dans la plupart des cas, les frais d'honoraires d'un agent dans la limite des tarifs prévus par le règlement.

« Chaque partie supporte ses propres frais » signifie qu'aucune partie ne peut exiger quoi que ce soit de l'autre partie.

5.6 Détermination des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC Règle 94 du REMC

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et à la taxe d'opposition, la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais (c'est-à-dire, généralement, dans la décision sur le fond).

En d'autres termes, dans 99 % des cas, une détermination distincte du montant des frais sera inutile.

Les seules exceptions sont les suivantes :

- en cas de procédure orale ;
- lorsque la décision a été rendue avant le 25 juillet 2005 (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 85 du RMC) ;
- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

5.6.1 Montants à rembourser/déterminer

Le montant à rembourser doit toujours être libellé en EUR, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Règle 94, paragraphe 6, du REMC

S'agissant des taxes, si l'opposant a obtenu gain de cause, le montant de la taxe d'opposition est limité à 350 EUR.

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

S'agissant des frais de représentation, le montant est limité à 300 EUR. Ceci vaut tant pour l'opposant que pour le demandeur, à la condition qu'il soit représenté dans la procédure d'opposition par un mandataire au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC, que les frais aient ou non été réellement encourus.

Si la partie ayant obtenu gain de cause a été représentée, à un certain stade de la procédure, par un représentant professionnel, mais n'est plus représentée au moment où la décision sur les frais est rendue, elle a également droit à une allocation des frais, indépendamment du moment où la représentation professionnelle a cessé dans la procédure.

Les frais de représentation des employés, même d'une autre entreprise liée économiquement, ne sont pas remboursables et ne seront pas déterminés. Ce point ne sera pas traité dans la décision sur les frais.

Pour plus d'informations sur la représentation, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Lorsqu'une affaire est renvoyée par la chambre de recours à la division d'opposition, cela signifie que la première décision (qui fait l'objet du recours) n'est pas devenue définitive (même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais).

S'agissant des frais de la procédure d'opposition, une seule décision sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l'ensemble de la procédure d'opposition.

Lorsqu'une affaire est renvoyée par la chambre de recours à la division d'opposition, la décision de la division d'opposition n'est pas devenue définitive (même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais) et il n'y a, à ce stade de la procédure, ni partie ayant obtenu gain de cause, ni partie qui succombe. En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, la chambre décidera dès lors si elle juge équitable, conformément à l'article 85, paragraphe 2, du RMC, que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours. Cela s'applique en principe aux frais et aux taxes.

Toutefois, en ce qui concerne la taxe de recours, la chambre peut décider que cette taxe peut être remboursée conformément à la règle 51, point b), du RMC dans le cas où le renvoi est la conséquence d'une violation des formes substantielles de la part de la division d'opposition. En ce qui concerne les frais de la procédure d'opposition, la chambre décide s'ils doivent être fixés par la division d'opposition dans la décision à venir.

La division d'opposition doit ensuite statuer à nouveau sur l'affaire et elle rendra une décision et fixera les frais, de la façon habituelle, uniquement pour la procédure d'opposition.

Si cette décision fait à nouveau l'objet d'un recours (et n'est pas renvoyée une seconde fois), la chambre rend une décision et fixe les frais, de la façon habituelle.

5.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais, aucun état des frais ou preuve n'est nécessaire. L'Office sait que la taxe d'opposition a été acquittée, et s'il y a un représentant, le montant de 300 EUR doit être accordé, que les frais aient été effectivement encourus ou non. Les frais de représentation sont supposés s'être élevés à 300 EUR au moins.

Aucun échange de courrier avec les parties sur le montant à fixer n'est donc nécessaire. La fixation du montant est automatique.

5.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais

Les exigences formelles suivantes s'appliquent dans les rares cas où les frais doivent être fixés séparément (y compris lorsque la fixation a été omise par inadvertance ou lorsque la partie concernée doit se conformer aux exigences applicables) :

- recevabilité ;
- preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

Article 85, paragraphe 6, du RMC

La requête de fixation des frais n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive.

5.6.3.2 Preuves

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

Pour l'octroi de la taxe d'opposition, aucune preuve n'est demandée.

Pour l'allocation des frais de représentation au tarif standard, l'assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. A fortiori, si un état des frais est présenté, il suffit qu'il mentionne au moins le montant remboursable et il est

indifférent qu'il soit adressé à la partie à la procédure, étant donné que la présentation d'un état des frais vaut assurance.

Pour tous les autres frais (qui n'interviennent que très rarement), un état des frais et des preuves sont nécessaires, mais il suffit qu'ils établissent de manière crédible (plutôt qu'une preuve parfaitement détaillée) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC Règle 94, paragraphe 4, du REMC

Lorsque l'une des parties conteste la répartition des frais, elle peut demander la révision du montant. La requête doit être motivée et présentée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la notification de la répartition des frais. La requête n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe de réexamen (100 EUR)

Aucun frais n'est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (voir la décision du 16 décembre 2004, R 0503/2001-4, « BIOLACT/BIO »).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 43, paragraphe 2, du RMC

6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition

Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. En appliquant par analogie l'article 43, paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées.

Une erreur est réputée « manifeste » et peut être rectifiée lorsque l'indication correcte se devine de façon indubitablement claire.

Par exemple, si les renseignements relatifs à l'opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant, cela peut être considéré comme une erreur manifeste. Par contre, si l'opposant indiqué dans l'acte d'opposition est Dundee Ltd, mais que l'opposant informe l'Office, à un stade ultérieur de la procédure, qu'il a fait erreur et que le véritable opposant est Dundee PLC, cela ne peut être considéré comme une erreur manifeste vu que l'Office n'aurait jamais pu deviner que l'opposant aurait dû être Dundee PLC au moment de l'examen de l'opposition. Cette erreur ne peut donc pas être rectifiée à l'expiration du délai d'opposition de trois mois.

6.2.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Règle 14 du REMC

Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou à la requête du demandeur.

Les rectifications effectuées en vertu de cette règle doivent être publiées. Si la rectification concerne des erreurs qui n'ont pas d'incidence sur l'opposition, la publication a lieu après l'enregistrement de la marque communautaire. Si la rectification porte sur une extension de la liste des produits ou services ou sur la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert.

En cas d'oppositions formées après la « première » publication de la demande de marque communautaire, les opposants doivent être informés de la republication. Les opposants ayant formé opposition à l'encontre de la demande de la « première » publication ne doivent pas former une nouvelle opposition. La procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'opposition afférent à la « deuxième » publication.

Bien que la probabilité soit très faible, il se pourrait qu'un « opposant à la première publication » souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication. Dans ce cas, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir le paragraphe 5.4.1.2 ci-dessus).

6.2 Délais

Règle 71, paragraphe 1, Règle 79, Règle 80, paragraphe 3, Règle 82, paragraphe 3, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

Le non-respect d'un délai fixé entraîne nécessairement le rejet des pièces produites après l'expiration de celui-ci, ce qui veut dire que les preuves, observations ou preuves de l'usage produites hors délai ne sont pas prises en considération, avec tous les effets dommageables que cela peut entraîner pour la partie concernée.

La même règle s'applique aux pièces additionnelles annexées uniquement à la copie de confirmation d'un courrier lui-même envoyé à temps (habituellement par télécopie), si le courrier de confirmation parvient après l'expiration du délai fixé. Cette règle s'applique que ces pièces aient ou non été spécifiquement mentionnées dans le courrier initial. L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ou les documents qui ne sont pas présentés dans le délai imparti par l'Office. Cette sanction est claire et ne laisse aucune marge de manœuvre à l'Office.

Par ailleurs, s'agissant de la preuve de l'usage, la règle 22, paragraphe 2, du REMC, prévoit expressément une sanction lorsque les pièces ne sont pas produites dans le délai, à savoir que l'Office rejette l'opposition. Une fois encore, l'Office ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour agir autrement.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir le manuel, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition

6.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

Un délai ne peut être prorogé si sa durée est fixée par le règlement. Les délais non prorogeables incluent :

Article 41, paragraphe 1, du RMC

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition ;

Article 41, paragraphe 3, du RMC

- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition ;

Article 8, paragraphe 3, point b), du RTMC

- le délai d'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement ;

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle 17, paragraphe 4, du REMC.

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

Les délais prorogeables sont les délais qui sont impartis par l'Office, par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition.

6.2.1.2 Demande déposée dans les délais

Note : les prorogations du délai de réflexion relèvent d'un régime particulier. Pour plus de détails, voir ci-dessus le paragraphe 3.2 Prolongation du délai de réflexion.

Pour qu'une prorogation de délai soit accordée, la demande doit satisfaire aux conditions suivantes :

- le délai doit être prorogeable ;
- la prorogation doit être demandée par la partie concernée ou conjointement par les deux parties ;

- la demande doit être signée ;
- le délai initial ne doit pas déjà avoir expiré ;
- le régime linguistique doit être respecté : si la demande n'est pas faite dans la langue de la procédure, une traduction doit être produite dans le mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Une prorogation n'est possible que si la demande correspondante est effectuée avant l'expiration du délai initial. Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

Toute première demande de prorogation reçue à temps se verra toujours accorder un délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens), indépendamment de l'explication donnée par la partie qui la demande. Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation de ce même délai sera rejetée, à moins que la partie qui en fait la demande n'explique et ne justifie de façon adéquate les circonstances exceptionnelles qui l'ont empêchée de respecter le délai initial ainsi que la première prorogation et la raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire. Des explications générales ou vagues ne justifieront pas une seconde prorogation. La demande doit toujours être accompagnée d'éléments de preuve et/ou de documents à l'appui.

Par ailleurs, les circonstances qui n'échappent pas au contrôle de la partie concernée ne sont pas des « circonstances exceptionnelles ». Par exemple, des discussions de dernière minute avec l'autre partie ne sont pas des « circonstances exceptionnelles ». Elles sont soumises au contrôle des parties.

La demande doit être déposée par la partie concernée par le délai. Par exemple, si le demandeur doit déposer des observations en réponse à l'acte d'opposition, seul le demandeur peut demander une prorogation.

Pour plus d'information sur les prorogations de délais, voir le manuel, partie A, section 1, Moyens de communication, Délais, paragraphe 3.1.3 Prorogation des délais.

6.2.1.3 Prorogation d'un délai *ex officio* par l'Office

L'Office peut proroger un délai *ex officio* lorsque des raisons particulières le justifient. Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l'Office 20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle n'est pas traitée par l'Office avant l'expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai portant gravement préjudice aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la demande a été envoyée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s'appuie sur le principe de bonne administration.

Lorsqu'une demande de prolongation d'un délai prorogeable a été déposée avant l'expiration de ce délai, la partie concernée se voit accorder au moins un jour, même si la demande est reçue le dernier jour de ce délai.

6.2.1.4 Signature

Si une des demandes n'est pas signée, il y a lieu de vérifier d'abord si une demande signée est parvenue ultérieurement. Il arrive en effet que les parties oublient de signer et, s'en rendant compte après l'envoi, signent la demande et la renvoient.

Une demande conjointe doit être signée par les deux parties et parvenir à l'Office pendant le délai de réflexion. Une demande signée par l'un des représentants et assurant que l'autre partie consent à la prorogation du délai de réflexion est irrecevable.

6.3 Suspension

Règle 20, paragraphe 7, et Règle 21, paragraphe 2, du REMC

Une suspension de la procédure d'opposition peut être décidée *ex officio* par l'Office, à la demande des deux parties ou de l'une des parties.

Conformément à la règle 20, paragraphe 7, l'Office « peut » suspendre la procédure d'opposition. Par conséquent, la question de la suspension relève du pouvoir discrétionnaire de l'examineur chargé de l'opposition. La procédure d'opposition peut être suspendue à la demande de l'une des parties avant le début de la phase contradictoire de la procédure, voire pendant le délai de réflexion, pour les motifs visés à la règle 20, paragraphe 7, points a) et b), du REMC. Cependant, pendant le délai de réflexion, la procédure ne peut être suspendue au motif que des négociations sont en cours. L'objet du délai de réflexion est précisément d'accorder le temps aux parties pour les négociations avant l'ouverture de la phase contradictoire.

Lorsque la procédure doit être suspendue à un stade précoce, il est préférable qu'elle le soit lorsque la recevabilité de l'opposition est notifiée afin de « préserver » le délai de réflexion pour le moment où la procédure est reprise.

6.3.1 Suspension à la demande des deux parties

Si la suspension est demandée par les deux parties après l'expiration du délai de réflexion, l'Office suspend la procédure, même sans motifs. Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour un délai d'un an, offrant aux parties la possibilité de se retirer. Le processus pour ce retrait est le même que pour la prorogation de la période de réflexion : si une partie se retire, la suspension prend fin 14 jours après information des parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie devant soumettre ses observations aura deux mois pour ce faire.

6.3.2 Suspensions *ex officio* par l'Office ou à la demande de l'une des parties

Si l'opposition est suspendue *ex officio* par l'Office ou à la demande de l'une des parties, la décision de suspension doit s'appuyer sur de justes motifs. Le REMC envisage trois cas spécifiques où il peut y avoir suspension de la procédure :

- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine ;
- des oppositions multiples.

Ces trois cas spécifiques mis à part, le REMC dispose que la procédure d'opposition peut être suspendue lorsque les circonstances justifient une telle suspension. Les cas non spécifiés les plus courants où les procédures d'opposition peuvent en principe être suspendues sont les suivants :

- l'enregistrement de la marque sur lequel l'opposition est fondée fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences sur l'enregistrement ou sur le droit de l'opposant. En fait, l'opposition ne peut pas être accueillie sur la base d'un droit antérieur qui, à la date de la décision, avait cessé de produire des effets (voir paragraphe 5.3.2. de ces directrices).
- les parties négocient le règlement de l'opposition.

Il existe d'autres situations où la suspension peut être recommandée, voire nécessaire, par exemple à la suite d'observations de tiers, d'erreurs dans la publication de la demande contestée rendant nécessaire une republication, d'un transfert en cours visant des demandes ou des enregistrements antérieurs de marques communautaires ou de demandes de marques communautaires contestées, ou encore à la suite du retrait du représentant.

Il convient de souligner que, dans aucun des cas susmentionnés, il n'y a obligation de suspendre la procédure. Cette décision est laissée à l'entière discrétion de l'Office. Cela signifie qu'en soi, aucune des situations susvisées ne confère à une quelconque partie le droit d'obtenir la suspension de la procédure. Par contre, lorsque les circonstances réclament une suspension de la procédure, l'examineur est censé la suspendre.

En outre, dans le cas d'oppositions multiples et lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, le fait que le REMC contienne des règles spécifiques pour ces cas particuliers suggère que la procédure doit être suspendue ou, du moins, que la possibilité de suspendre la procédure doit être dûment examinée. La décision de suspendre ou non la procédure dépend en définitive des circonstances du cas d'espèce. Les paragraphes suivants détaillent les circonstances les plus courantes pouvant conduire à déclarer ou à exclure la suspension de la procédure.

6.3.3 L'opposition est fondée sur une demande de marque ou sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine

6.3.3.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

En principe, les oppositions fondées sur des demandes ne sont pas suspendues, tout au moins pas au début de la procédure. Il est présumé que, dans la plupart des cas, les demandes sont prêtes à être enregistrées pendant la procédure.

Dans l'hypothèse où l'opposant produit des preuves suffisantes qu'il est le titulaire d'une demande nationale, l'opposition se poursuit jusqu'à ce qu'une décision puisse être rendue (il en va de même pour les demandes de marques communautaires antérieures qui ne nécessitent toutefois pas de preuve). Avant de clore la procédure, une vérification de la demande de marque communautaire doit avoir lieu ou, dans le cas d'une demande nationale, l'opposant doit être invité à fournir des renseignements sur l'état de la demande. Si, à ce stade, l'opposant fournit la preuve que la demande nationale a en réalité été enregistrée avant le délai fixé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, la marque antérieure est rejetée comme non fondée, en application de la règle 20, paragraphe 1, du REMC.

Toutefois, l'Office peut suspendre la procédure si le droit antérieur est une demande nationale et si la suspension est demandée par l'une des parties. Dans ce cas, l'Office envisage l'issue probable de l'opposition pour décider de la suspension. Si le droit antérieur est une demande nationale, les parties doivent fournir la preuve que la demande rencontre des obstacles.

6.3.3.2 Exceptions au principe de base

Il n'y a exception à la règle que si deux conditions cumulatives sont satisfaites.

1. la demande antérieure rencontre des obstacles. Lorsque l'Office est informé que la demande antérieure rencontre des obstacles, le postulat général selon lequel la demande sera prête pour l'enregistrement n'est plus valable. La demande antérieure est considérée comme posant problème lorsque des objections sont soulevées par l'Office des marques, lorsque des oppositions à son encontre ont été formées ou lorsqu'un refus d'enregistrement est en passe de devenir définitif ;
2. la décision finale ne peut être rendue sans tenir compte de la demande antérieure. C'est le cas lorsque les circonstances de l'espèce ne permettent pas à l'Office de dire que l'opposition sera en tous cas rejetée (par exemple parce qu'il n'existe pas de risque de confusion) ou sera en tous cas accueillie (parce qu'il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque communautaire contestée).

La seconde condition mérite d'être examinée de plus près. La demande en cause a-t-elle une incidence sur l'issue de l'opposition ?

Si la réponse est clairement négative, la procédure ne doit pas être suspendue. Cela inclut les cas où l'opposition sera rejetée de toute manière et les cas inverses où elle sera accueillie de toute manière (parce que l'opposition est également fondée sur d'autres droits antérieurs, dont un ou plusieurs obtiendront manifestement gain de cause).

Lorsqu'une opposition est fondée sur une demande d'enregistrement, il peut être approprié de suspendre la procédure d'opposition en application de la règle 20, paragraphe 7, du REMC, dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. Néanmoins, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure.

Lorsqu'il n'y a pas d'autres droits antérieurs à prendre en considération (parce qu'il n'y en a pas ou parce que leur existence n'a pas été prouvée) ou lorsque la demande doit néanmoins être prise en considération (parce que les autres droits antérieurs n'obtiennent pas gain de cause), il y a lieu, pour statuer sur la suspension, d'évaluer la probabilité qu'il soit fait droit à l'opposition sur la base de la demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu'il s'avère que la demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de marque communautaire contestée.

Si cette évaluation est effectuée à un stade précoce de la procédure, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un examen préliminaire de l'affaire n'est jamais aussi approfondi et réfléchi que ne l'est l'examen qui précède la décision. Dès lors, un certain degré de prudence est requis à ce stade. En cas de doute, lorsque l'issue n'est pas claire, la procédure doit en principe être suspendue.

6.3.3.3 Demandes antérieures de marque communautaire

Dans la phase contradictoire de la procédure, il convient de garder à l'esprit que la question de la suspension ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de réflexion. Par exemple, l'opposition est fondée sur une demande de marque antérieure similaire, mais elle n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée doit être rejetée. Si l'opposant ne produit pas la preuve de l'existence de ce droit antérieur, la demande antérieure, auparavant sans pertinence aux fins de la décision, devient fondamentale. Si, sur la base des pièces disponibles, il apparaît que la demande antérieure rencontre des obstacles, l'opposition est suspendue.

6.3.3.4 Demandes nationales antérieures

La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur). Le cas échéant, la partie doit produire la preuve que la demande antérieure rencontre des obstacles. En présence d'une telle demande, l'Office appréciera si, en fonction des circonstances du cas d'espèce, il est souhaitable de suspendre la procédure.

Si la question n'est pas soulevée, c'est le principe général qui s'applique : l'Office décide seul de la suspension si la procédure touche à sa fin et si aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer l'Office sur l'état de sa demande antérieure.

En tout état de cause, la question de suspendre ou non la procédure en raison de l'existence de demandes antérieures peut se présenter sous différentes formes et nécessite dès lors une décision au cas par cas. Il n'y a pas de règles rigides en la matière et c'est le bon sens qui prime.

Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée ci-dessus, la situation n'exige apparemment pas une suspension de la procédure, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si l'examineur le juge approprié.

- L'opposition est fondée sur un enregistrement français et une demande de marque communautaire qui ne posent aucun problème. L'enregistrement et la demande portent sur le même signe et les mêmes produits, qui sont similaires au

point de pouvoir être confondus avec la marque contestée. L'opposition peut donc être examinée sur la base de la marque française uniquement. Si le risque de confusion ne peut se produire que dans d'autres États membres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de marque communautaire et, dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de marque communautaire.

- L'existence de la demande antérieure ne change pas grand-chose à l'issue, mais le demandeur de la marque demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de marque communautaire et si l'Office considère qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur de la marque communautaire apporte la preuve que la demande antérieure de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue. Étant donné que le demandeur de la marque est en principe la partie la plus intéressée à obtenir une décision rapide, l'Office ne doit pas insister pour poursuivre la procédure si le demandeur préfère attendre.

6.3.3.5 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure est suspendue sans un délai fixé (« suspension ouverte »), la base de données de l'Office génère des échéances tous les six mois afin de contrôler le statut de l'opposition.

Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national, la reprise de la procédure dépend toujours de l'initiative des parties, lesquelles sont censées informer l'Office que la demande a abouti à un enregistrement ou a été rejetée. L'opposant peut également être prié d'en informer l'Office.

6.3.3.6 Reprise de la procédure

Lorsque vient le moment de reprendre la procédure, parce que la demande antérieure a abouti à un enregistrement ou a été rejetée, les parties doivent évidemment être informées des délais restés en suspens jusqu'à cette reprise. Lorsque la procédure a été suspendue au tout début, il convient de fixer toutes les dates pour le délai de réflexion et les délais successifs.

6.3.4 Oppositions multiples

Règle 21, paragraphe 2, du REMC

6.3.4.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Si plusieurs oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire et que pour l'une d'entre elles il existe une présomption que cette demande de marque communautaire sera rejetée dans son intégralité (ou, à tout le moins, tous les produits et services contestés par l'ensemble des oppositions), l'Office peut suspendre les autres procédures jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

En principe, une opposition ne peut être considérée comme fondée à première vue que si elle se fonde sur l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC (identité) et sur une marque enregistrée.

L'opposition propre à justifier la suspension de toutes les autres doit non seulement être évidente, mais elle doit également être dirigée contre tous les produits et services contestés par toutes les oppositions visées par la suspension.

La suspension des oppositions à un stade précoce implique certains risques. L'examineur doit être prudent lorsqu'il traite des retraits, de la justification des droits antérieurs et de la preuve de l'usage dans la procédure active. Si l'opposition « active » est réglée ou retirée (par exemple, au cours de la période de réflexion), la suspension des autres procédures doit prendre fin. Si l'opposition « active » n'est pas correctement étayée, la suspension des autres procédures doit être reconsidérée et il doit éventuellement y être mis fin. Il en va de même lorsque l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage ou présente des éléments de preuve qui sont clairement insuffisants pour établir un usage sérieux.

6.3.4.2 Après le rejet de la demande de marque communautaire

Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en raison d'une opposition « active », les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Il convient donc, trois mois plus tard, de vérifier si aucun recours n'a été formé contre la décision de la division d'opposition. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont informées, les oppositions suspendues à un stade précoce sont closes et 50 % de la taxe d'opposition sont remboursés à chaque opposant (règle 21, paragraphe 4, du REMC).

Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision devienne définitive.

6.3.4.3 Reprise de la procédure

S'il y a lieu de reprendre les procédures suspendues, dans le cas où elles ont été suspendues au tout début, toutes les échéances concernant le délai de réflexion et les délais ultérieurs sont fixées, avec rappel de toutes les informations et avertissements habituels. Si la suspension a eu lieu après l'expiration du délai de réflexion, les procédures sont reprises dans la phase où elles étaient au moment de la suspension.

6.3.5 Droit antérieur contesté

L'opposition est suspendue si le droit antérieur sur lequel elle est fondée est contesté, à moins que ce droit antérieur soit dénué de pertinence pour l'issue de l'opposition.

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

6.3.5.1 Cas

Ces situations sont similaires à celles où l'opposition est fondée sur une demande. Dans les deux cas, il existe un degré d'incertitude quant au droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée.

Si une opposition est fondée sur une marque antérieure faisant l'objet d'une procédure de nullité, l'Office peut suspendre la procédure si cette suspension est demandée par l'une des parties. Dans ce cas, le résultat de la procédure en annulation contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l'opposition. Dès lors, l'issue probable de l'opposition sera envisagée afin de décider de la suspension. Si le droit antérieur est une marque nationale, les parties doivent fournir la preuve que la marque rencontre des obstacles.

Les exemples suivants entrent dans cette catégorie de marques nationales antérieures :

- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement antérieur ;
- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.

Les actions pénales ou les actions en réparation engagées contre l'opposant, quels que soient leurs liens avec la marque antérieure, n'ont aucune incidence sur l'issue de la procédure d'opposition et ne justifient donc pas une suspension.

6.3.5.2 Facteurs à prendre en considération

Si l'une des parties demande la suspension ou si l'Office a connaissance qu'il existe une procédure de déchéance ou de nullité contre la marque communautaire antérieure, il y a lieu d'examiner si le droit antérieur en cause peut, à première vue, influencer l'issue de l'opposition.

Si l'opposition est considérée en tout cas fondée ou en tout cas non fondée, quel que soit le sort du droit antérieur contesté, la procédure ne doit pas être suspendue. Si, à l'inverse, le droit antérieur contesté doit nécessairement être pris en considération dans la décision sur l'opposition, la procédure est suspendue. L'Office ne porte pas de jugement quant au succès éventuel de l'action nationale. Néanmoins, si l'autre partie avance un tel argument, il y a lieu d'inviter les parties à présenter des preuves ou des observations.

Si la conclusion est que la suspension peut avoir lieu, l'autre partie peut être invitée à présenter ses observations sur la demande, notamment si les preuves présentées ne sont pas absolument claires. Lorsque l'autre partie n'est pas invitée à présenter ses observations, l'examineur peut toujours renverser sa constatation si l'autre partie réagit à l'octroi de la suspension.

6.3.5.3 Preuves

Qu'elle provienne de l'opposant ou du demandeur, la demande de suspension doit être accompagnée de preuves. Ces preuves doivent avoir un caractère officiel, identifier

clairement la procédure devant conduire à la suspension et préciser la demande présentée.

En particulier, les preuves doivent être claires quant aux conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. Si nécessaire, la partie peut être invitée à fournir une traduction de ces preuves.

6.3.5.4 Suivi des dossiers suspendus

En cas de suspension d'une procédure sans délai fixé (« suspensions ouvertes »), des échéances sont générées tous les six mois afin de vérifier si les parties ont communiqué de nouvelles informations sur l'état de la procédure. L'Office peut également inviter les parties à fournir des informations sur l'état de la procédure.

6.3.5.5 Reprise de la procédure

La procédure est reprise dès qu'une décision finale a été rendue dans la procédure nationale. Si la décision rendue dans le cadre de la procédure nationale déclare la déchéance ou la nullité ou si elle conduit d'une manière ou d'une autre à l'extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l'opposant, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où elle se fonde sur ce droit antérieur. Si tous les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée cessent d'exister, l'opposant aura la possibilité de retirer son opposition. S'il ne la retire pas, l'Office rendra une décision rejetant l'opposition.

6.3.6 Négociations en cours

Si la demande est signée par les deux parties, la procédure est suspendue.

Si la demande est uniquement signée par l'une des parties, l'Office n'accorde pas, en principe, la suspension, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une déclaration d'assentiment de l'autre partie.

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

Généralement, lorsque les parties entament des négociations, elles demandent la suspension de la procédure afin d'éviter des coûts supplémentaires. Cependant, lorsque la suspension est demandée par les deux parties, celles-ci ne doivent pas donner de motifs spécifiques. La suspension est toujours accordée.

En d'autres termes, la question de savoir si des négociations en cours justifient ou non une suspension de la procédure ne vaut la peine d'être examinée que lorsque la demande émane d'une seule partie.

Les demandes de suspension de procédure présentées par l'une des parties au motif de négociations en cours entre les parties sont en principe rejetées. Les négociations entre parties sont chose courante au cours d'une procédure d'opposition et il peut arriver que l'autre partie souhaite négocier à condition que ces négociations ne retardent pas la procédure. Des négociations ne confèrent donc à aucune des parties

le droit d'ignorer un délai en cours, d'obtenir une prorogation de ce délai ou une suspension de la procédure.

Dans ces cas, la demande est donc rejetée, mais la partie intéressée est informée que l'Office accueillera la demande de suspension si elle émane des deux parties.

S'agissant du délai à accorder, voir ci-dessus le paragraphe 6.3 Suspension.

6.3.7 Aspects procéduraux

Les lettres communiquant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer la date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement à la date à laquelle une demande valable a été présentée.

Si la suspension est décidée pour une période de temps déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. Il convient de noter que lorsque la suspension est demandée par les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours d'un an, indépendamment du délai demandé par les parties.

Si, le 30 janvier 2015, une demande de suspension de deux mois signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2015 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2015) est traitée, le résultat est le suivant :

- l'Office a suspendu la procédure d'opposition à la demande des deux parties ;
- cette suspension prend effet à dater du 15 janvier 2015 (date à laquelle la demande de suspension a été reçue à l'Office) et expire le 15 janvier 2016 ;
- la procédure sera reprise le 16 janvier 2016 (un an plus tard, indépendamment du délai demandé par les parties), sans autre notification de la part de l'Office ;
- le délai imparti à l'opposant expire à présent le 15 mars 2016 (deux mois complets pour permettre à l'opposant de compléter le dossier) ;
- le délai imparti au demandeur expire à présent le 15 mai 2016 (deux mois après l'expiration du délai imparti à l'opposant).

Lorsque la procédure est suspendue sans délai fixé (« suspensions ouvertes »), le délai de suspension sera indéterminé. La procédure reprend sur confirmation écrite de l'Office et un délai de deux mois complet est accordé, le cas échéant, en fonction du stade de la procédure.

6.4 Oppositions multiples

Règle 21 du REMC

Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire.

En cas d'oppositions multiples, certains éléments supplémentaires doivent être pris en considération.

Premièrement, sauf retard important dans l'examen de la recevabilité de l'une des oppositions, la pratique consiste à notifier la recevabilité de toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, lorsque plusieurs oppositions multiples ont été formées, elles peuvent entraîner la suspension de certaines d'entre elles pour des raisons d'économie de procédure. Troisièmement, une limitation effectuée par le demandeur au cours de l'une des procédures peut avoir une incidence sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique de rendre les décisions dans un certain ordre.

Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être jointes et traitées en une seule procédure.

6.4.1 Oppositions multiples et limitations

En cas d'oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste des produits et services dans l'une des procédures d'opposition, tous les autres opposants doivent en être informés au moyen de la lettre appropriée, dans la mesure où la limitation concerne des produits ou des services contestés dans les autres oppositions.

Par contre, s'il n'existe aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et les produits et services contestés, il n'y a pas lieu d'en informer l'opposant.

Par exemple, quatre oppositions sont formées contre la même demande de marque communautaire, pour des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions sont dirigées contre les classes suivantes :

Opposition	Portée
N° 1	Classe 3
N° 2	Classe 25
N° 3	Classes 18 et 25
N° 4	Classes 14 et 25

Le demandeur procède à une limitation dans la procédure d'opposition n° 2 en supprimant les indications *vêtements* et *chapellerie*. Outre les lettres appropriées concernant l'opposition n° 2, les lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les oppositions n° 3 et n° 4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l'opposition n° 1, aucune action n'est nécessaire eu égard à cette opposition.

6.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu'une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en considération les éventuelles oppositions multiples en attente, dirigées contre la même demande de marque communautaire. Bien qu'une décision puisse être rendue sur l'opposition, il convient d'analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction des situations, une décision pourra être prise ou l'opposition devra être

suspendue. Le principe général à appliquer est que les produits et services contestés ne doivent pas être rejetés plus d'une fois à différents moments. Les trois situations qui peuvent se présenter sont décrites ci-après.

1. Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de marque communautaire sont prêtes à faire l'objet d'une décision en même temps.

Bien que le choix de cet ordre soit laissé à la discrétion de l'examineur, il convient de tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont être rejetées, les décisions peuvent être rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n'a aucune incidence sur la demande de marque communautaire. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

S'il sera fait droit à toutes les oppositions, il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'opposition visant le plus de produits et services de la demande de marque communautaire (opposition la plus étendue), puis sur l'opposition visant des produits ou des services différents de ceux visés par la première. Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au paragraphe 6.4.1, la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition n° 3 ou n° 4, puis sur l'opposition n° 1.

Hypothèse : la première décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de marque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, l'opposition n° 2 doit être suspendue.

Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, l'opposition n° 2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'article 85, paragraphe 4, du RMC. Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

2. Une seule opposition est prête à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Si l'opposition doit être rejetée, une décision peut être prise sans exercer d'autre incidence sur les multiples oppositions en attente, étant donné que le rejet n'a aucune incidence sur la demande de marque communautaire.

S'il est fait droit à l'opposition et que la décision rejette la demande de marque communautaire dans son intégralité, les multiples oppositions en attente doivent être suspendues jusqu'à ce que la décision soit définitive. Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, les oppositions multiples sont éteintes puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'article 85, paragraphe 4, du RMC. Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

Il en va de même si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services de la demande de marque communautaire contestée mais **tous** les produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées.

Toutefois, les oppositions multiples doivent être suspendues si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées. La suspension durera jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Le cas échéant, les opposants des oppositions multiples seront invités à informer l'Office s'ils souhaitent maintenir ou retirer l'opposition. En cas de retrait de l'opposition, la procédure est close et les deux parties en sont informées. Si la procédure est close après l'expiration du délai de réflexion, l'Office rendra une décision sur les frais conformément à l'article 85, paragraphe 2, du RMC, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais.

3. Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Il peut arriver que certaines des oppositions soient prêtes à faire l'objet d'une décision et que certaines soient encore à différents stades de la phase contradictoire. Dans ce cas, les principes décrits sous a) et b) s'appliquent conjointement. En fonction de l'issue des décisions et de la portée des affaires en attente, si une décision peut être prise dans les deux oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues.

6.4.3 Jonction d'affaires

Règle 21, paragraphe 1, du REMC

La règle 21, paragraphe 1, du REMC, autorise l'Office à traiter des oppositions multiples en une seule procédure. Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, les parties en sont informées.

Des oppositions peuvent être jointes si elles sont dirigées contre la même demande de marque communautaire. Il est d'autant plus probable que l'Office les joindra si elles ont, en outre, été formées par le même opposant ou s'il existe un lien économique entre les opposants, par exemple une société mère et une filiale.

Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas à l'invitation de l'Office ou ne souhaitent pas désigner un représentant unique, les oppositions sont disjointes et traitées séparément.

Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par exemple si le seul et unique droit antérieur de l'une des oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes.

Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est rendue.

6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)

6.5.1 Transfert et procédure d'opposition

6.5.1.1 Introduction et principe de base

Article 17 du RMC

Le transfert ou la cession d'un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d'informations, voir le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, Marques communautaires en tant qu'objets de propriété, chapitre 1, Transfert.

Un transfert peut avoir lieu sous plusieurs formes. Il peut s'agir d'une simple cession d'une marque antérieure de A à B, d'une société C rachetée (marques comprises) par une société D, d'une fusion des sociétés E et F en une société G (succession universelle), d'une succession légale (après le décès du titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires). Cette liste n'est pas exhaustive.

Lorsqu'un transfert est effectué au cours d'une procédure d'opposition, plusieurs situations peuvent se présenter. Alors que dans le cas de demandes ou d'enregistrements antérieurs de marque communautaire sur lesquels l'opposition est fondée, le nouveau titulaire ne peut devenir partie à la procédure (ou présenter des observations) qu'au moment où la demande d'enregistrement du transfert parvient à l'Office, il suffit, pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marques nationales, que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite aux paragraphes 6.5.1.2 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement de marque communautaire), 6.5.1.3 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (lorsque les enregistrements antérieurs sont une combinaison d'enregistrements de marques communautaires et d'enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d'une demande de marque communautaire contestée au cours de la procédure d'opposition).

6.5.1.2 Transfert d'une marque communautaire antérieure

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMC

En ce qui concerne les (demandes de) marques communautaires antérieures, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du RMC, tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la (demande de) marque communautaire. Toutefois, au cours du délai entre la date de réception de la demande d'enregistrement du transfert et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations à l'Office afin de respecter les délais.

Opposition fondée sur une seule marque communautaire

Lorsqu'une opposition est fondée sur une seule marque communautaire antérieure et que cette marque communautaire est/a été transférée au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de la marque communautaire sur laquelle est fondée l'opposition et déposer une demande d'enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la demande parvient à l'Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le transfert est enregistré.

Dans la pratique, dès que l'Office est informé de la réception d'une demande d'enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant qu'une décision sur l'opposition ne soit rendue. Si l'examen de l'opposition est terminé, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue.

Si le nouveau titulaire informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel de la seule marque communautaire sur laquelle l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la marque communautaire antérieure reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'un ou de plusieurs enregistrements de marque communautaire sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d'une marque communautaire antérieure

Lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs marques communautaires antérieures et que ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent. Il en va autrement lorsqu'une seule des marques communautaires antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. L'opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Si l'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Si la procédure est poursuivie, elle est fondée uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Les nouveaux opposants sont traités en tant que « co-opposants », ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant « commun » de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à désigner un nouveau représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

La représentation commune n'implique pas que les opposants ne puissent pas agir de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent autonomes : lorsque, par exemple, l'un des opposants aboutit à une conciliation avec le demandeur, l'opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet opposant.

6.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur

Opposition fondée sur un seul enregistrement national

Lorsqu'une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de l'enregistrement national antérieur sur lequel l'opposition est fondée et en apporter la preuve, c'est-à-dire, l'acte de transfert. Compte tenu des différentes pratiques nationales, il n'est pas obligatoire de présenter une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national.

L'Office n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est admis en tant que nouvel opposant. S'il informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai de deux mois pour produire la preuve du transfert.

Néanmoins, dans les États membres où il s'agit d'une exigence pour qu'un transfert produise ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de statuer sur l'opposition. Si l'instruction de l'opposition est terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue et l'opposant est tenu de produire la preuve de l'enregistrement du transfert.

Vu qu'il n'est pas dans l'intérêt du demandeur que la procédure soit prolongée, il y a lieu de fixer un délai raisonnable au nouveau titulaire pour produire cette preuve.

Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie avec l'ancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n'est plus le titulaire, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. Il est informé du fait que l'examineur rejettera l'opposition comme non fondée, sauf s'il la retire.

Si le nouveau titulaire produit la preuve requise et informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Une preuve indiquant l'accord des parties au transfert/changement de propriété est acceptable.

Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de l'enregistrement national antérieur reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas du transfert d'un ou de plusieurs enregistrements nationaux sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent.

Il en va autrement, cependant, lorsqu'un seul des droits nationaux antérieurs est/a été transféré. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Toutefois, l'opposition continuera d'être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Lorsque l'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle se fonde uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Dans la pratique, les nouveaux opposants sont traités en tant que « co-opposants », ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant « commun » de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à en désigner un nouveau. Les nouveaux opposants ont toutefois toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

6.5.1.4 Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de marque communautaire **et** un ou plusieurs enregistrements nationaux en même temps, et que l'une de ces marques est/a été transférée au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Toutefois, l'opposition continuera d'être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Dans toutes ces situations, une fois que l'Office est informé du transfert de propriété, il met à jour la base de données officielle afin d'inclure le nouvel opposant/les deux opposants et en informe les parties à titre d'information uniquement. Toutefois, le simple fait que les enregistrements antérieurs aient été transférés ne justifiera jamais l'octroi d'un nouveau délai pour soumettre des observations ou tout autre document.

6.5.1.5 Transfert de la demande de marque communautaire contestée

Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de marque communautaire est/a été transférée, l'opposition suit la demande, c'est-à-dire que l'opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande de marque communautaire.

6.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de marque communautaire contestée

Règle 32, paragraphe 4, du REMC

Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de marque communautaire (contestée), l'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro (de demande ou) d'enregistrement.

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de marque communautaire est créée, l'examineur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de marque communautaire, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de marques communautaires séparées.

Il convient cependant de noter qu'il s'agit du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans « l'ancienne » demande de marque communautaire et où certains sont inscrits dans la demande de marque communautaire nouvellement créée. Exemple : l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de marque communautaire Y et portant sur des *appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*, compris dans la classe 12 et des *vêtements et chaussures*, compris dans la classe 25. La demande de marque communautaire Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, la demande de marque communautaire Y' pour les *appareils de locomotion par terre* et les *vêtements* et la demande de marque communautaire Y'' pour les *appareils de locomotion par air* et les *chaussures*.

Articles 17 et 23 du RMC

Étant donné que lorsque l'opposant a formé son opposition, il n'y avait qu'une seule taxe d'opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d'acquitter une seconde taxe pour la nouvelle opposition formée après la division de la demande de marque communautaire.

Le transfert, même s'il a été demandé avant le dépôt de l'acte d'opposition, produit ses effets à l'égard de tiers uniquement après l'entrée dans la base de données de l'Office. L'acquiescement d'une seule taxe d'opposition est donc correct puisque, au moment de sa formation, l'opposition visait seulement une demande de marque communautaire (c'est-à-dire la seule demande existant à ce moment-là). Dès lors, le nouveau dossier d'opposition sera créé sans qu'une nouvelle taxe d'opposition soit payée.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'examineur tiendra compte du fait qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée.

En outre, selon les circonstances du cas d'espèce, il pourrait y avoir jonction des procédures (par exemple, si la « nouvelle » demande et « l'ancienne » demande ont le même représentant).

6.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert

Dans l'éventualité où, à la suite d'un transfert, l'opposant et le demandeur deviennent les mêmes personnes ou entités, l'opposition devient sans objet et est en conséquence clôturée *ex-officio* par l'Office.

6.5.3 Changement de nom

Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de propriété.

6.5.4 Changement de représentants

Au cours de la procédure, il peut y avoir des changements de représentants. Ces changements peuvent intervenir dans plusieurs situations.

Il peut arriver que l'opposant ou le demandeur informe l'Office qu'il souhaite désigner un (nouveau) représentant. Il arrive que le représentant lui-même démissionne ou qu'il soit radié ou suspendu de la liste des mandataires agréés. Il peut également arriver qu'en raison d'un transfert, il y ait changement d'opposant ou de demandeur et que ceux-ci souhaitent être représentés par de nouveaux représentants.

En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition, l'autre partie en sera informée par l'envoi d'une copie de la lettre et du pouvoir (si celui-ci a été déposé).

Article 92 du RMC

Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure est poursuivie avec l'opposant ou le demandeur lui-même si son domicile ou son siège se trouve dans l'Union européenne. L'autre partie est informée de la démission du représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné est établie en dehors de l'Union européenne, il y a lieu de lui adresser une lettre l'invitant à désigner un nouveau représentant.

Pour une désignation ou un changement implicite d'un représentant, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

6.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant

Règle 73 du REMC

La règle 73 du REMC traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1 distingue trois situations :

La procédure devant l'Office est interrompue :

1. en cas de décès ou d'incapacité du *demandeur* de la marque communautaire (par exemple, parce que celui-ci a été déclaré incapable par un tribunal pour cause de démence) ;
2. lorsque le *demandeur* de la marque communautaire est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office (par exemple, parce que le demandeur fait l'objet d'une procédure de faillite) ;
3. en cas de décès du *représentant du demandeur* de la marque communautaire ou si celui-ci est empêché, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre une action en justice. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

La règle 73 du REMC fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les opposants. En l'absence de dispositions pertinentes, l'Office n'applique cette disposition qu'au cas où le demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dès lors, si par exemple l'opposant est déclaré en faillite, la procédure n'est pas interrompue (même dans le cas où l'opposant serait le demandeur/titulaire d'une (demande de) marque communautaire antérieure. L'insécurité du statut juridique d'un opposant ou de son représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la notification est retournée à l'Office parce qu'elle n'a pu être délivrée, les règles normales de notification publique s'appliquent.

6.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur

En cas de décès du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à agir en son nom en cas d'incapacité du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur ou de la personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

6.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (par exemple, la faillite)

La règle 73, paragraphe 1, point b), du REMC s'applique à partir du moment où la partie à la procédure n'a plus le droit de disposer de la procédure, c'est-à-dire le droit de disposer de ses biens, jusqu'au moment où un liquidateur ou un curateur à la faillite est nommé, qui continuera alors à représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui ne démissionne pas, il n'y a pas lieu d'interrompre la procédure. L'Office considère que le représentant du demandeur est habilité à représenter le demandeur jusqu'à ce que l'Office reçoive des informations contraires du représentant lui-même, du liquidateur désigné ou de la juridiction qui traite de l'action en question.

Si le représentant informe l'Office de sa démission, tout dépend si le représentant indique qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur à la faillite.

- Dans ce cas, l'Office continue à correspondre avec le liquidateur ou le curateur à la faillite. S'il y avait des délais exerçant une incidence sur le demandeur et qui

n'avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, l'Office relance ces délais. Dès lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitôt. Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses observations lorsqu'il a fait faillite, la nouvelle lettre de l'Office au curateur fixera un nouveau délai de deux mois pour le dépôt de ces observations.

- Si aucune information n'est communiquée sur le liquidateur ou le curateur à la faillite, l'Office n'a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure. Une communication à cet effet est directement envoyée au demandeur failli et à l'opposant. Bien qu'il n'incombe pas à l'Office de chercher à savoir qui est le liquidateur, l'Office s'efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne soit pas autorisé à entreprendre des actes juridiques contraignants, il reçoit toujours du courrier ou, si tel n'est pas le cas, le courrier est automatiquement délivré au curateur, pour autant qu'il y en ait un. L'Office pourrait également prendre en considération les informations sur l'identité du curateur fournies par l'opposant.

Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention « ne peut être délivré », les règles normales de notification publique s'appliquent.

Si des preuves sont produites concernant la désignation d'un liquidateur ou d'un curateur à la faillite, elles doivent être traduites dans la langue de la procédure.

Dès que l'Office est informé de l'identité du liquidateur ou du curateur, la procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie doit en être informée.

Règle 73, paragraphe 4, du REMC

L'interruption de la procédure signifie que les délais qui n'avaient pas encore expiré lorsque la procédure a été interrompue recommencent à courir lors de la reprise de la procédure. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix jours avant que le demandeur ne doive déposer ses observations, un nouveau délai de deux mois recommence à courir, et non les dix jours qui restaient au moment de l'interruption. Par souci de clarté, la lettre envoyée par l'Office informant les parties de la reprise fixe un nouveau délai.

6.5.5.3 Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office

Dans le cas visé à la règle 73, paragraphe 1, point c), du REMC, la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la marque communautaire.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n'est désigné avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par l'Office. Lors de la reprise de la procédure, l'Office procède comme suit :

1. si la désignation d'un représentant est obligatoire en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMC au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans l'Union européenne, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la

demande de marque communautaire sera réputée retirée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne désigne pas un représentant avant ou lors de l'expiration de ce délai, la demande de marque communautaire sera réputée retirée ;

2. si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMC, l'Office reprend la procédure et envoie directement toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence à courir lors de la reprise de la procédure.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 1

***PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET MÉTHODOLOGIE***

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Article 8, paragraphe 1, du RMC	4
2.1	Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité	4
2.1.1	Motif d'identité.....	4
2.2	Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion	5
3	Notion de risque de confusion	5
3.1	Introduction	5
3.2	Risque de confusion et risque d'association	6
3.3	Risque de confusion et caractère distinctif accru	8
3.4	Risque de confusion: questions de fait et questions de droit	8
3.4.1	Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes	8
3.4.2	Fait et droit : preuves.....	9
4	Évaluation des facteurs pris en compte pour l'établissement du risque de confusion.....	10
4.1	Moment pertinent	10
4.2	Approche méthodologique de l'Office	11
4.3	Comparaison des produits et services	11
4.4	Comparaison des signes	12
4.5	Éléments distinctifs et dominants des marques	12
4.6	Caractère distinctif de la marque antérieure	12
4.7	Public pertinent: niveau d'attention	12
4.8	Appréciation globale, autres observations et conclusion.....	13
	Annexe I	14

1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d'ensemble des notions i) d'identité et ii) de risque de confusion qui s'appliquent à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le « RMC »).

Les paragraphes ci-dessous définissent la nature de ces notions et leur fondement juridique comme déterminés par les lois pertinentes et interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la « Cour »)¹.

Les notions juridiques d'identité et de risque de confusion servent à protéger les marques et, par la même occasion, à définir leur étendue. Il est donc primordial de garder à l'esprit les aspects ou fonctions des marques qui méritent une protection. Les marques présentent diverses fonctions. La plus fondamentale consiste à servir d'« indicateurs d'origine » de la provenance commerciale des produits et/ou services. Il s'agit là de leur « fonction essentielle ». Dans l'affaire « Canon », la Cour a soutenu que :

« selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. »

(Voir l'arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 28.)

La fonction essentielle de la marque d'indication de l'origine a été soulignée à maintes reprises et a fini par devenir un précepte du droit de l'Union en matière de marques (arrêt du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips », point 30 et arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion », point 23).

Si l'indication de l'origine est la fonction essentielle de la marque, ce n'est pas la seule. En effet, l'expression « fonction essentielle » implique d'autres fonctions. La Cour a plusieurs fois fait référence aux autres fonctions des marques (par exemple, arrêt du 16 novembre 2004, C-245/02, « Anheuser-Busch », point 59 et arrêt du 25 janvier 2007, C-48/05, « Adam Opel », point 21), mais les a abordées directement dans l'affaire « L'Oréal » (arrêt du 18 juin 2009, C-487/07, « L'Oréal », points 58 à 59 et arrêt du 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, « Google France et Google », points 75 à 79), dans laquelle elle a déclaré que les fonctions de marques comprennent :

« non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » (soulignement ajouté).

¹La Cour a en effet souvent interprété les articles 4 et 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (la « directive ») qui, aux fins d'interprétation, sont largement comparables aux articles 8 et 9 du RMC.

L'examen des notions d'identité et de risque de confusion couvertes par ce chapitre permet d'aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. L'annexe comporte un récapitulatif des principales affaires portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMC

L'article 8 du RMC permet au titulaire d'un *droit antérieur* de s'opposer à l'enregistrement de demandes de marques communautaires postérieures dans toute une série de cas de figure. Le présent chapitre sera axé sur l'interprétation de l'identité et du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, du RMC.

Une opposition en application de l'article 8, paragraphe 1, du RMC peut être fondée sur des enregistrements ou des demandes de marques antérieures [article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC] et de marques antérieures notoirement connues [article 8, paragraphe 2, point c), du RMC]².

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité

L'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC prévoit des oppositions fondées sur l'identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC, une demande de marque communautaire sera refusée à l'enregistrement :

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

Le libellé de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC requiert clairement une identité à la fois entre les signes concernés et entre les produits et/ou services désignés. Cette situation est désignée par l'expression « double identité ». L'existence d'une double identité est une appréciation juridique à établir par une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et/ou services en question³. En cas de constat de double identité, l'opposant n'est pas tenu de prouver le risque de confusion pour l'emporter ; la protection conférée par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue. Par conséquent, en cas de double identité, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de confusion, et l'opposition sera automatiquement accueillie.

2.1.1 Motif d'identité

Bien que les conditions spécifiques de l'article 8, paragraphe 1, point a) et de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le

² Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC).

³ Une orientation exhaustive sur les critères permettant de constater l'identité entre les produits et services, ainsi qu'entre les signes, figure dans les paragraphes respectifs des Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services et chapitre 3, Comparaison des signes.

cadre des procédures d'opposition relatives à l'article 8, paragraphe 1, du RMC, si l'article 8, paragraphe 1, point a) constitue l'unique motif invoqué et qu'aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits et/ou services, l'Office examinera néanmoins l'affaire au motif du risque de confusion énoncé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, qui requiert au moins l'existence de similitude entre les signes, entre les produits et services, ainsi qu'un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits et/ou services sont similaires, mais également les situations impliquant des marques identiques et des produits et/ou services similaires ou inversement.

De même, une opposition uniquement fondée sur l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC qui satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun ' , au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion

L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC précise que, sur opposition, une marque communautaire demandée est refusée à l'enregistrement :

« lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure » (soulignement ajouté).

Par conséquent, contrairement aux situations de double identité examinées ci-dessus, en cas de simple similitude entre les signes et les produits et/ou services, ou d'identité constatée pour un seul de ces deux éléments, le titulaire d'une marque antérieure ne peut s'opposer avec succès à une demande de marque communautaire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b) *que* s'il existe un risque de confusion.

3 Notion de risque de confusion

3.1 Introduction

L'appréciation du risque de confusion est un calcul appliqué à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition en vertu du RMC ainsi qu'au titre d'actions en contrefaçon engagées devant les juridictions de l'UE. Toutefois, ni le RMC ni la directive ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme « confusion ». Il n'est dès lors guère surprenant que le sens précis de l'expression « risque de confusion » ait été au cœur de nombreux débats et de contentieux.

Comme indiqué ci-dessous, il découle d'une jurisprudence constante depuis un certain nombre d'années que la notion de risque de confusion renvoie essentiellement à des situations dans lesquelles :

- 1) le public confond directement les marques en conflit ;
- 2) le public établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (risque d'association).

Ces deux situations sont examinées plus en détail ci-dessous (paragraphe 3.2). Le simple fait que la perception d'une marque postérieure évoque une marque antérieure ne constitue pas un risque de confusion.

La Cour a également établi le principe selon lequel « les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit *intrinsèquement*, soit en raison de leur réputation sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre » (voir paragraphe 3.3 ci-dessous).

Enfin, la notion de risque de confusion telle que développée par la Cour doit être considérée comme une notion juridique plutôt qu'un simple reflet réaliste du comportement cognitif des consommateurs et de leurs habitudes d'achat (voir paragraphe 3.4 ci-dessous).

3.2 Risque de confusion et risque d'association

La Cour a examiné en profondeur le risque de confusion dans l'affaire Sabèl (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl»). Les équivalents de la directive de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et le 8^e considérant du RMC ont clairement indiqué que le risque de confusion se rapporte à la confusion quant à l'origine des produits et/ou services, mais la Cour était tenue d'examiner précisément la signification de cette expression, car les avis divergeaient quant au sens des expressions « risque de confusion » et « risque d'association », ainsi qu'à leur rapport, lesquelles expressions sont toutes deux visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

Cette question devait être résolue, car il avait été soutenu que le risque d'association était plus vaste que le risque de confusion en ce qu'il pouvait couvrir des cas où une marque postérieure évoquerait une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'ait estimé que les produits/services aient la même origine commerciale⁴. Finalement, le problème mis en cause dans l'affaire «Sabèl» était de déterminer si le libellé disposant que « le risque de confusion comprend le risque d'association » signifiait que le « risque de confusion » pouvait désigner une situation d'association entre deux marques qui n'aurait pas donné lieu à une confusion quant à l'origine.

Dans l'affaire « Sabèl », la Cour a estimé que le risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais qu'elle sert simplement à en préciser l'étendue. Par conséquent, un constat de risque de confusion requiert l'existence d'une confusion quant à l'origine.

⁴Cette notion est issue de la jurisprudence du Benelux et a *notamment* été appliquée à des marques sans renommée.

Dans l'affaire « Canon » (points 29 à 30), la Cour a clarifié l'étendue de la confusion quant à l'origine en soutenant que :

« constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement [...] l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (soulignement ajouté).

Comme mentionné plus haut, le risque de confusion porte sur une confusion quant à l'origine commerciale, y compris sur des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c'est que le public croie que les biens ou les services en question soient sous le contrôle d'une seule entreprise. La Cour n'a pas interprété l'expression *entreprises liées économiquement* dans le cadre du risque de confusion, mais elle l'a fait en ce qui concerne la libre circulation des produits et services. Dans l'affaire « Ideal Standard », la Cour a soutenu que :

« Plusieurs situations sont couvertes : produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif. »

« Dans tous les cas dont il vient d'être question, il y a contrôle par une même entité : le groupe de sociétés dans le cas de produits mis en circulation par une filiale ; le fabricant dans le cas de produits commercialisés par le concessionnaire ; le donneur de licence, s'il s'agit de produits écoulés par un licencié. Dans l'hypothèse de la licence, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat des clauses qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect. La provenance que la marque est destinée à garantir est la même : elle n'est pas définie par le fabricant, mais par le centre d'où la fabrication est dirigée. »

(Voir l'arrêt du 22 juin 1994, C-9/93, « Ideal Standard », points 34 et 37).

Par conséquent, il y aura présomption de liens économiques dès lors que le consommateur suppose que les produits ou services respectifs sont commercialisés sous le contrôle du titulaire de la marque. L'existence d'un tel contrôle peut être supposée dans le cas d'entreprises appartenant au même groupe de sociétés et dans le cas d'accords de licence, de merchandising ou de distribution, ainsi que dans toute autre situation où le consommateur suppose que l'utilisation de la marque est normalement possible sous réserve de l'accord du titulaire de la marque.

Partant, la Cour a de ce fait conclu que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Ainsi, si la perception d'une marque postérieure évoque simplement une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'en déduise une même origine commerciale, ce fait n'est alors pas constitutif d'un risque de confusion⁵.

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif accru

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu comme étant un facteur important pour l'appréciation du risque de confusion. Les principales conclusions de la Cour sont les suivantes :

- le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir l'affaire « Sabèl », point 24) ;
- les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir affaire « Canon », point 18).

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le risque de confusion peut être établi entre des marques en conflit alors que des marques antérieures très distinctives sont invoquées, même en cas de faible degré de similitude entre les produits et services en cause (voir conclusions de l'avocat général du 21 mars 2002, C-292/00, « Davidoff », point 48)⁶.

3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit

La notion de risque de confusion s'apparente à une notion juridique plutôt qu'à une simple évaluation factuelle des jugements rationnels et des préférences émotionnelles qui influencent le comportement cognitif des consommateurs et leurs habitudes d'achat. Par conséquent, l'appréciation du risque de confusion dépend à la fois des questions de droit et des faits.

3.4.1 Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes

La détermination des facteurs pertinents permettant d'établir le risque de confusion et l'existence de ce risque est une question de droit. Autrement dit, ces facteurs sont établis par la législation applicable, à savoir le RMC et la jurisprudence.

Par exemple, l'article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l'identité/la similarité des produits et/ou services est une condition du risque de confusion. La question des facteurs pertinents permettant d'évaluer si cette condition est satisfaite est également une question de droit. La Cour a recensé les facteurs suivants qui permettent de déterminer s'il existe une similitude entre les produits et/ou services :

⁵Et ce, bien qu'une telle situation permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation d'une marque antérieure, ou pourrait leur porter préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 5, voir le Manuel partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5, du RMC.

⁶ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 7, Appréciation globale.

- leur nature ;
- leur destination ;
- leur utilisation ;
- leur complémentarité éventuelle ;
- leur caractère concurrent ou leur interchangeabilité éventuels ;
- leurs circuits de distribution/points de vente ;
- leur public pertinent ;
- leur origine habituelle.

(Voir affaire C-39/97, « Canon »).

Tous ces facteurs sont des notions juridiques et la détermination de leurs critères d'appréciation est elle aussi une question de droit. Toutefois, il s'agit d'une question de fait de déterminer si, et dans quelle mesure, les critères juridiques de détermination de la « nature » sont remplis dans un cas d'espèce.

À titre d'exemple, la *graisse de cuisson* et les *huiles et graisses lubrifiantes pétrolières* sont de nature différente, même si elles contiennent toutes deux une matière grasse de base. La *graisse de cuisson* s'utilise dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine, tandis que les *huiles et les graisses* s'utilisent pour la lubrification des machines. D'une part, la prise en considération de la « nature » comme un facteur pertinent dans l'étude de similitude de produits et/ou services est une question de *droit*. D'autre part, il s'agit d'une question de *fait* d'affirmer que la graisse de cuisson s'utilise dans la préparation des aliments pour la consommation humaine et que les huiles et les graisses s'utilisent pour les machines.

De même, quand il s'agit de comparer des signes, l'article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l'identité/la similarité des signes est une condition du risque de confusion. Il s'agit d'une question de droit qu'une coïncidence conceptuelle entre les signes puisse provoquer leur similarité aux fins du RMC, mais il s'agit d'une question de fait, par exemple, que le terme «fghryz» n'ait aucune signification pour le public espagnol.

3.4.2 Fait et droit : preuves

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits relatifs à la similitude des produits et/ou services. Cela découle de l'article 76, paragraphe 1, du RMC selon lequel, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Par conséquent, c'est à l'opposant qu'il revient de présenter les faits sur lesquels repose l'allégation de similitude et de produire des preuves à l'appui. Par exemple, en cas de comparaison de *fonte résistant à l'usure* et d'*implants médicaux*, ce n'est pas à l'Office qu'il incombe de répondre à la question de savoir si la *fonte résistant à l'usure* est effectivement utilisée pour des *implants médicaux*. C'est à l'opposant qu'il incombe de prouver la mesure de l'improbabilité (décision du 14 mai 2002, R 0684/2000-4, « Tinox »).

Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques comme le risque de confusion ou de similitude de produits et services, est sans importance. Ceci ne

dégage aucunement l'Office de son obligation d'étudier et de statuer sur ces notions. Cela n'est pas contraire à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, qui engage l'Office *uniquement* en ce qui concerne les faits, preuves et observations, et non pas à leur évaluation juridique". Par conséquent, les parties peuvent s'entendre sur les faits ayant été prouvés ou non, mais ne peuvent pas déterminer si ces faits suffisent à établir les notions juridiques correspondantes comme la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, ainsi que le risque de confusion.

L'article 76, paragraphe 1, du RMC n'empêche pas l'Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou renommés, voire susceptibles d'être recueillis auprès de sources généralement accessibles, par exemple, que PICASSO soit identifié par les consommateurs de l'UE comme un célèbre peintre espagnol (arrêt du 22 juin 2004, T-185/02, « Picaro », C-361/04P rejeté). Toutefois, l'Office ne peut citer *ex officio* de nouveaux faits ou observations (par exemple, la renommée ou le degré de connaissance de la marque antérieure, etc.).

En outre, même si certaines marques sont parfois utilisées au quotidien en tant que termes génériques de produits et de services qu'elles désignent, l'Office ne devrait jamais considérer cela comme un fait. En d'autres termes, les marques ne doivent jamais être désignées (ou interprétées) comme s'il s'agissait d'un terme générique ou d'une catégorie de produits. Par exemple, que dans la vie quotidienne, certaines personnes fassent référence à « X » en parlant de *yaourts* (« X » étant une marque de *yaourts*) ne doit pas conduire à l'usage de « X » comme terme générique de *yaourts*.

4 Évaluation des facteurs pris en compte pour l'établissement du risque de confusion

Après qu'il a été établi ce que l'on entend par risque de confusion, ce paragraphe explique les divers facteurs qui sont examinés afin d'évaluer l'existence d'un risque de confusion et l'interaction entre ces facteurs.

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l'appréciation du risque de confusion correspond à celui de la prise de décision de l'opposition.

Lorsque l'opposant s'appuie sur *le caractère distinctif accru* d'une marque antérieure, les conditions pour ce faire doivent avoir été satisfaites au plus tard à la date de dépôt de la demande de marque communautaire (ou à toute date de priorité) et elles doivent être remplies jusqu'à la date de la décision. L'Office a pour pratique de supposer que tel est le cas, sauf indication contraire.

Lorsque le demandeur de marque communautaire s'appuie sur une étendue de protection *réduite* (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

4.2 Approche méthodologique de l'Office

Dans l'affaire « Sabèl », la Cour a énoncé au point 23 que :

« l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel "[...] il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion [...]" que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. »

En d'autres termes, l'existence d'un risque de confusion dépend d'une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, à savoir : i) la similitude des produits et des services ; ii) la similitude des signes ; iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits ; iv) le caractère distinctif de la marque antérieure ; v) le public pertinent.

La première étape de détermination de l'existence du risque de confusion consiste à examiner ces facteurs (voir paragraphe 4.3 et suivants ci-dessous).

La deuxième étape vise à déterminer leur pertinence dans une « appréciation globale » distincte permettant de parvenir à une conclusion sur le risque de confusion après avoir mis en balance ces différents facteurs susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle et qui présentent divers degrés d'importance relative en fonction des circonstances spécifiques.

La méthodologie de l'Office à cet égard diffère des approches qui combinent l'appréciation de facteurs en une seule évaluation visant à déterminer si les marques sont « similaires au point de porter à confusion ». En principe, cette différence ne devrait pas affecter l'« appréciation globale » définitive, qui peut être établie de diverses manières.

4.3 Comparaison des produits et services

La similitude et/ou l'identité des produits et/ou services est une *condition sine qua non* pour déterminer le risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la *comparaison des produits et/ou services* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

S'il n'existe pas de degré de similitude entre les produits et les services, il ne sera pas donné suite à l'examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude, l'examen d'autres facteurs sera poursuivi.

4.4 Comparaison des signes

Au moins un certain degré de similitude entre les signes est également une condition nécessaire de la constatation d'un risque de confusion. La comparaison des signes implique une appréciation générale de leurs caractéristiques visuelles, auditives et/ou conceptuelles. En cas de similitude concernant ne serait-ce qu'un seul de ces trois aspects, les signes sont réputés similaires. La question de savoir si les signes sont suffisamment similaires pour conduire à un risque de confusion est traitée dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la *comparaison des signes* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

Les signes ne sont réputés **différents** que si aucune similitude ne peut être constatée pour l'un quelconque des trois aspects.

En cas d'absence de degré de similitude entre les signes, il ne sera pas donné suite à l'examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude, l'examen d'autres facteurs sera poursuivi.

4.5 Éléments distinctifs et dominants des marques

L'appréciation globale des marques en conflit doit être fondée sur l'impression d'ensemble que dégagent les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments *distinctifs et dominants*. Une orientation exhaustive sur l'étude des éléments *distinctifs et dominants* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif et chapitre 5, Caractère dominant.

4.6 Caractère distinctif de la marque antérieure

Lorsqu'un opposant avance explicitement qu'une marque antérieure est particulièrement distinctive du fait d'un usage intensif ou de sa renommée, cette allégation fera l'objet d'un examen et d'une évaluation. Une orientation exhaustive sur le *caractère distinctif de la marque antérieure* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

4.7 Public pertinent: niveau d'attention

Le public pertinent joue un rôle clé dans l'appréciation d'autres éléments d'un risque de confusion (par exemple, la comparaison des produits et des services, la comparaison des signes, l'appréciation du caractère distinctif). En outre, le niveau d'attention du public constitue l'un des autres facteurs qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur d'une constatation de l'existence d'un risque de confusion. Une orientation exhaustive sur le *public pertinent* et le *niveau d'attention* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion. Chapitre 6, Public pertinent et niveau d'attention.

4.8 Appréciation globale, autres observations et conclusion

L'appréciation globale permet de :

- définir et d'évaluer d'autres facteurs et principes pertinents à l'évaluation du risque de confusion (comme une famille de marques, la coexistence ou le mode d'acquisition des produits et/ou services) ;
- d'apprécier l'importance relative de *tous* les facteurs interdépendants susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle, afin de parvenir à une décision sur le risque de confusion. Par exemple, les marques peuvent présenter un caractère distinctif pour certains produits ou services mais aucun pour d'autres et dès lors, un risque de confusion ne peut exister que pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée distinctive.

Une orientation exhaustive sur des *Autres facteurs* et sur l'*appréciation globale* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 7, Autres Facteurs, et 8, Appréciation globale.

Annexe I

Principes généraux issus de la jurisprudence⁷

Arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl »
- Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (point 22). - L'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (point 22). - L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 23). - Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (point 23). - Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (point 24). - Il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (point 24). - Toutefois, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion (point 25). - La notion de risque d'association n'est pas une alternative à celle du risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (point 18). - La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (point 26).
Arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon »
- Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, constitue un risque de confusion (point 29). - En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise (ou d'entreprises liées économiquement) (point 30). - Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (point 23). - Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination [la traduction «end users» dans la version officielle de la langue anglaise est erronée], leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (point 23). - L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (point 17). - Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (point 18). - Il peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (point 19). - Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (point 24). - Il peut exister un risque de confusion, même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (point 30).

⁷ Il ne s'agit pas de citations directes.

Arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer »

- Le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, varie en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (point 26).
- Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (point 26).
- Dans le cadre de l'appréciation du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, il peut s'avérer approprié d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits et des conditions dans lesquelles elles sont commercialisées (point 27).
- Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive puisse créer un risque de confusion (point 28).
- Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, pour évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble de l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée (point 22).
- Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment toutes les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ; ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ; la proportion des milieux intéressés qui identifient les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée ; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (point 23).
- Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (point 24).

Arrêt du 22 juin 2000, C-425/98, « Marca Mode »

- La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (point 41).
- L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive ne peut pas être interprété en ce sens que
 - lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et
 - que, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la possibilité de l'associer à la marque, le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association puisse susciter une confusion (soulignement ajouté) (point 42).

Arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion »

- Un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (point 37).

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

**IDENTITÉ ET
RISQUE DE CONFUSION**

CHAPITRE 2

**COMPARAISON DES
PRODUITS ET SERVICES**

Table des matières

1	Introduction.....	5
1.1	Pertinence.....	5
1.2	Classification de Nice: un point de départ.....	6
1.2.1	Sa nature comme outil de classification	6
1.2.2	Sa structure et sa méthodologie.....	6
1.2.3	Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice	7
1.2.4	Modifications dans la classification des produits et/ou services	8
1.3	La base de données de l'OHMI pour la comparaison des produits et/ou services	8
1.4	Définition des produits et services (Terminologie).....	8
1.4.1	Produits.....	8
1.4.2	Services	9
1.4.3	Produits.....	10
1.5	Détermination des produits et/ou services.....	10
1.5.1	Le libellé correct	10
1.5.2	Le champ d'application pertinent.....	11
1.5.3	Le sens de l'expression « produits et/ou services ».....	13
1.6	Approche objective	13
1.7	Exposé des motifs.....	14
2	Identité.....	14
2.1	Principes généraux	14
2.2	Identité complète: termes identiques ou synonymes.....	15
2.3	Identité partielle.....	16
2.3.1	La marque antérieure inclut les produits et/ou services de la marque contestée	16
2.3.2	La marque contestée inclut les produits et/ou services de la marque antérieure.....	17
2.3.3	Chevauchement	18
2.4	Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe.....	19
3	Similitude des produits et services	21
3.1	Principes généraux	21
3.1.1	Facteurs de similitude.....	21
3.1.2	Définition des facteurs pertinents	22
3.2	Facteurs de similitude spécifiques	23
3.2.1	Nature	23
3.2.2	Destination.....	26
3.2.3	Utilisation	26

3.2.4	Complémentarité	27
3.2.5	Caractère concurrent.....	29
3.2.6	Circuit de distribution	30
3.2.7	Le public pertinent	31
3.2.8	Origine habituelle (producteur/fournisseur)	32
3.3	Relation entre différents facteurs.....	34
3.3.1	Interaction entre les facteurs	35
3.3.2	Importance de chaque facteur	35
3.3.3	Différents types de comparaisons : entre produits et produits, services et services et produits et services	36
3.3.4	Degré de similitude	37
Annexe I		39
Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services . 39		
1	Pièces, composants et équipements	39
2	Matières premières et produits semi-transformés	40
3	Accessoires	40
4	Services d'installation, d'entretien et de réparation	41
5	Services de conseil	42
6	Location et crédit-bail	43
6.1	Location/crédit-bail par opposition à services connexes.....	43
6.2	Location/crédit-bail par opposition à produits : en principe, toujours dissemblables	43
Annexe II		44
Secteurs spécifiques		
1	Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques	44
1.1	Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5)	44
1.2	Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques	44
1.3	Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques à usage médical.....	45
1.4	Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques.....	46
1.5	Produits pharmaceutiques par opposition à services.....	46
2	Industrie automobile	46
3	Appareils/instruments électriques	47
4	Industries de la mode et du textile	47
4.1	Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis...	48
4.2	Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)	48
4.3	Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25).....	48
4.4	Accessoires de mode	49

4.5	Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28)	50
4.6	Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition à vêtements (classe 25)	50
5	Alimentation, boissons et services de restauration	50
5.1	Ingrédients des aliments préparés	50
5.2	Ingrédient principal	51
5.3	Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)	51
5.4	Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)	51
5.5	Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons.....	52
6	Services de support offerts à d'autres entreprises.....	52
7	Services de vente au détail.....	54
7.1	Services de vente au détail par opposition à tout produit : dissemblables ..	55
7.2	Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques : similaires à un faible degré	55
7.3	Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents ou similaires : dissemblables	55
7.4	Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques : identiques	56
7.5	Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques : similaires	56
7.6	Services auxquels s'appliquent les mêmes principes	56
7.7	Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes	56
8	Services financiers.....	57
8.1	Services bancaires (classe 36) par opposition à services d'assurance (classe 36)	57
8.2	Affaires immobilières (classe 36) par opposition à transactions financières (classe 36).....	58
8.3	Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers (classe 36)	58
9	Transport	59
9.1	Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit	59
9.2	Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit.....	59
10	Technologie de l'information.....	59
10.1	Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation (classe 42)	59
10.2	Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunications (classe 38).....	60

1 Introduction

1.1 Pertinence

La comparaison des produits et des services est essentiellement pertinente pour l'appréciation de l'identité conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. L'une des principales conditions de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC concerne l'identité des produits et/ou services, tandis que l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC exige l'identité ou la similitude des produits et/ou services. Par conséquent, si tous les produits et/ou services sont jugés dissemblables, l'une des conditions figurant à l'article 8, paragraphe 1, du RMC n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée sans aborder les autres sections de la décision¹.

Les critères pour l'appréciation de l'identité ou de la similitude pourraient également jouer un rôle lorsque la preuve de l'usage a été demandée et que cette preuve doit être appréciée afin de conclure si l'opposant a apporté la preuve d'un usage pour les mêmes produits et/ou services que ceux qui sont protégés. En particulier, il est important de déterminer si des produits et services pour lesquels la marque a été utilisée appartiennent à la classe des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée ou s'ils sont seulement similaires à ceux-ci, voire différents de ceux-ci (voir les Directives relatives à l'Opposition, partie 6, La preuve de l'usage).

De même, la preuve de l'usage des produits et/ou services pourrait également être pertinente lors de l'examen d'une demande au regard du caractère distinctif renforcé. Le cas échéant, il est souvent nécessaire pour l'examineur de déterminer si le caractère distinctif renforcé couvre des produits et/ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée et qui sont pertinents en l'espèce, c'est-à-dire ceux qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits et/ou services de la marque communautaire contestée (voir les Directives relatives à l'Opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif).

En outre, le résultat de la comparaison des produits et/ou services joue un rôle important pour la définition de la partie du public à l'égard de laquelle il existe un risque de confusion. Le public pertinent est également pris en considération pour les produits et/ou services jugés identiques ou similaires (voir les Directives relatives à l'Opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 6, Public pertinent et degré d'attention).

La comparaison des produits et/ou services peut aussi être pertinente en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMC qui exige l'identité ou « le lien étroit ou l'équivalence sur le plan commercial » des produits et/ou services (voir les Directives relatives à l'Opposition, partie 3, Marques demandées par un agent - article 8, paragraphe 3, du RMC) et au titre des dispositions applicables de la législation nationale en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, car l'identité ou la similitude des produits et/ou services est souvent une condition selon laquelle l'usage d'une marque postérieure

¹ De même, la comparaison des produits et des services est essentielle dans le cadre de la procédure en nullité, puisque, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, une marque communautaire enregistrée est déclarée nulle lorsque les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du RMC sont réunies.

peut être interdite (voir les Directives relatives à l'Opposition, partie 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC).

1.2 Classification de Nice: un point de départ

Les produits et services à comparer sont classés selon la classification de Nice. Actuellement, la classification de Nice se compose de 34 classes (1 à 34) pour classer les produits et de 11 classes (35 à 45) pour classer les services.

1.2.1 Sa nature comme outil de classification

La classification de Nice a été créée dans le but d'harmoniser les pratiques nationales en matière de classification. Sa première édition est entrée en vigueur en 1961. Même si elle a connu plusieurs révisions, elle accuse parfois un retard par rapport à l'évolution rapide du développement des produits sur les marchés. En outre, le libellé des intitulés est parfois confus et imprécis.

Le règlement d'exécution, règle 2, paragraphe 4, du REMC, énonce expressément que la classification de Nice est établie à des fins exclusivement administratives et, à ce titre, ne constitue pas en soi une base permettant de tirer des conclusions quant à la similitude des produits et services.

Le fait que les produits ou services respectifs figurent dans la même classe de la classification de Nice n'est pas, en soi, une indication de similitude.

Exemples

- Les *animaux vivants* sont différents des *fleurs* (classe 31).
- La *publicité* est différente de *travaux de bureau* (classe 35).

Même le fait que deux produits ou services spécifiques relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ne les rend pas similaires *en soi* : *voitures* et *bicyclettes* - bien que les deux relèvent des *véhicules* de la classe 12 - ne sont pas considérées comme similaires.

En outre, les produits et/ou services indiqués dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents (voir l'arrêt du 16 décembre 2008, T-259/06, « Manso de Velasco », points 30 à 31).

Exemples

- Les *extraits de viande* (classe 29) sont similaires aux *épices* (classe 30).
- L'*organisation de voyages* (classe 39) est similaire aux *services d'hébergement temporaire* (classe 43).

1.2.2 Sa structure et sa méthodologie

Indépendamment des dispositions de la règle 2, paragraphe 4, du REMC, la classification peut servir d'outil pour identifier les caractéristiques communes de certains produits et services.

De nombreuses classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs tels que la fonction, la composition et/ou l'usage prévu qui peuvent être pertinents dans la comparaison des produits et services. Par exemple :

- La classe 1 regroupe des produits chimiques essentiellement en fonction de leurs propriétés chimiques (nature), plutôt que de leur application spécifique. En revanche, la classe 3 couvre tous les articles, qu'il s'agisse des produits de nettoyage ou des produits pour l'hygiène personnelle ou de beauté. Bien qu'ils puissent, par leur nature, être également classés comme produits chimiques, c'est leur utilisation spécifique qui permet d'établir une distinction et par conséquent un classement différent.
- De même, c'est en raison de leur nature que la plupart des articles en cuir sont classés dans la classe 18, alors que les vêtements en cuir relèvent de la classe 25 puisqu'ils sont destinés à un usage très précis, à savoir l'habillement des personnes et la protection contre les éléments.

1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice

La structure des intitulés de classe n'est pas uniforme et ne suit pas la même logique. Certaines classes sont composées d'une seule indication générale qui, par sa définition couvre déjà presque tous les produits et/ou services inclus dans cette classe (classe 15 *instruments de musique* ; classe 38 *télécommunications*). D'autres comprennent de nombreuses indications générales, certaines étant très larges et d'autres très spécifiques. Par exemple, l'intitulé de la classe 9 comprend plus de 30 termes, allant des *appareils et instruments scientifiques aux extincteurs*.

Exceptionnellement, il existe des intitulés de classe contenant des indications générales qui comprennent une autre indication générale et qui sont par conséquent identiques, par exemple, le *matériel pour pansements* de la classe 5 comprend les *emplâtres* de la classe 5. C'est particulièrement le cas lorsqu'une indication spécifique d'un intitulé de classe est uniquement mentionnée pour préciser qu'elle n'appartient pas à une autre classe, bien qu'elle soit déjà incluse dans une autre indication plus large de l'intitulé de classe. Exemple : les *adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie* sont inclus dans les *produits chimiques destinés à l'industrie* de la classe 1. Sa référence est essentiellement destinée à les distinguer des adhésifs classés dans la classe 16 et qui sont destinés à la papeterie ou au ménage.

Pour conclure : la classification de Nice donne des indications qui peuvent être utilisées dans l'appréciation de l'identité ou de la similitude des produits et/ou services. Toutefois, sa structure et son contenu ne sont pas cohérents. Par conséquent, chaque intitulé ou terme spécifique doit être analysé en fonction de la classe spécifique sous laquelle il est classé. Comme précisé auparavant, la classification de Nice vise essentiellement à classer les produits et/ou services à des fins administratives et n'est pas déterminante quant à leur comparaison.

1.2.4 Modifications dans la classification des produits et/ou services

Normalement, lors de chaque révision de la classification de Nice, des modifications sont apportées à la classification des produits et/ou services (en particulier le transfert de produits et/ou services entre différentes classes) ou au libellé des intitulés. Le cas échéant, la liste des produits et/ou services de la marque antérieure, mais aussi celle de la marque contestée doivent être interprétées en fonction de l'édition de la classification de Nice en vigueur au moment de son dépôt.

Exemple

- Les *services juridiques* ont été transférés de la classe 42 à la classe 45 avec la 8^e édition de la classification de Nice. La nature de ces services n'a pas été modifiée.

1.3 La base de données de l'OHMI pour la comparaison des produits et/ou services

La [base de données](#) pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche visant à aider et à soutenir les examinateurs dans l'appréciation de la similitude des produits et services. La base de données est destinée à harmoniser la pratique de l'appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions d'opposition. La base de données doit être consultée.

Cette base de données repose sur la comparaison de paires spécifiques de produits et services. Une « paire » compare deux « expressions ». Une « expression » se compose d'un numéro de classe de la classification de Nice (1 à 45) et d'un élément textuel, c'est-à-dire un produit ou un service particulier (y compris les classes de produits et services tels que « vêtements » ou « éducation »). Il existe cinq résultats de recherche possibles : identité, degré de similitude élevé, similitude, faible degré de similitude et dissemblance. Dans le cas des divers degrés de similitude, la base de données indique les critères sur lesquels se fondent ses résultats.

La base de données est constamment mise à jour et, le cas échéant, révisée afin de constituer une source de référence complète et fiable.

Étant donné que la base de données donne ou donnera des réponses à des comparaisons spécifiques, les Directives mettent l'accent sur la définition des principes généraux et leur application dans la pratique.

1.4 Définition des produits et services (Terminologie)

1.4.1 Produits

Le règlement ne donne pas de définition des produits et services. Même si la classification de Nice fournit quelques explications générales à cet effet dans ses remarques liminaires, elle s'abstient de fixer clairement les critères permettant d'établir une distinction entre les produits et les services.

En principe, un produit représente tout type d'article qui peut être commercialisé. Les produits comprennent les matières premières (matières plastiques à l'état brut de la classe 1), les produits semi-finis (produits en matières plastiques mi-ouvrées de la classe 17) et des produits finis (récipients en matières plastiques pour le ménage de la classe 21). Ils comprennent les produits naturels et manufacturés, tels que les produits agricoles de la classe 31 et les machines et les machines-outils de la classe 7.

Cependant, il est parfois malaisé de déterminer si les produits comprennent uniquement des produits matériels tangibles, contrairement aux services, qui sont intangibles. La définition et par conséquent, l'étendue de la protection sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit de « produits » tels que « l'électricité », qui sont intangibles. Cette question a déjà trouvé une réponse lors de l'examen de la classification et, en général, ne posera pas de problème dans la comparaison des produits et services.

1.4.2 Services

Un service représente toute activité ou tout avantage qu'une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n'aboutit pas au transfert de propriété d'un objet matériel quelconque.

Exemple

- La *réparation de voiture* est un service.

Contrairement aux produits, un service est toujours un actif incorporel. Les services comprennent les activités économiques fournies à des tierces parties qui ne relèvent pas de la production initiale, de la fabrication ou de la vente de produits.

- Être pianiste (l'activité de jouer du piano) n'est pas un service alors que donner des leçons de piano (service rendu à l'élève) l'est. Donner un concert de piano est un service rendu par le pianiste à l'organisateur et le concert de piano est un service rendu au public par l'organisateur.
- Faire la promotion de ses propres produits n'est pas un service, mais l'exploitation d'une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l'est. Les termes figurant sur la liste, tels que *publicité*, doivent par conséquent servir à couvrir uniquement la définition ci-dessus des services.
- La vente ou la distribution de ses propres produits n'est pas un service. Les *services de commerce de détail* sont destinés à couvrir les services liés à la vente effective de produits, tels que le fait d'offrir au client l'occasion de voir, comparer ou tester les produits de façon pratique.

La valeur économique indépendante constitue une indication pour qu'une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c'est-à-dire que ce service est généralement fourni sous réserve d'une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait n'être qu'une simple activité accessoire fournie avec ou après l'achat d'un produit particulier.

Exemple

- La livraison, y compris le transport de meubles qui ont été achetés précédemment, n'est pas un service indépendant relevant des *services de transport* de la classe 39.

Toutefois, le but lucratif n'est pas nécessairement un critère permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme un « service » (voir l'arrêt du 9 décembre 2008, C-442/07, « Radetzky », points 16 à 18). Il convient davantage de se demander si le service est associé à un segment de marché et est fourni à des clients indépendants, plutôt que d'examiner la manière ou la forme selon laquelle la compensation est finalement réalisée.

1.4.3 Produits

Dans le langage courant, le terme « produits » est utilisé à la fois pour les produits et les services, par exemple « produits financiers » au lieu de « services financiers ». Qu'un terme soit décrit comme un « produit » dans le langage courant ne revêt aucune importance quant à son classement comme produit ou service.

1.5 Détermination des produits et/ou services

1.5.1 Le libellé correct

Tout d'abord, le libellé correct des listes de produits et/ou services analysés doit être identifié.

1.5.1.1 Marques communautaires

La demande de marque communautaire est publiée dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne (article 120, paragraphe 1, du RMC). De même, toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes ces langues (article 120, paragraphe 2, du RMC). Les publications à la fois des demandes et des inscriptions portées au registre sont faites dans le *Bulletin des marques communautaires* (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMC).

Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre :

- la traduction du libellé de la liste des produits et/ou services d'une marque communautaire (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques communautaires ;
- le libellé original tel qu'il a été déposé.

En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est :

- si la première langue est une langue de l'Office, le texte dans la première langue.

- si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (voir l'article 120, paragraphe 3, du RMC).

Cette règle s'applique indépendamment du fait que la marque communautaire (ou la demande de marque communautaire) constitue le droit antérieur ou la demande contestée.

1.5.1.2 Marques nationales antérieures et enregistrements internationaux

La liste des produits et services des marques antérieures sur laquelle est fondée l'opposition doit être présentée dans la langue de la procédure d'opposition (règle 19, paragraphe 3, du REMC). L'Office n'exige pas de traduction certifiée et accepte des traductions simples, établies par l'opposant ou son représentant. Normalement, l'Office ne fait pas usage de sa faculté en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMC, 2^e phrase, à exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel. Lorsque le représentant ajoute une déclaration selon laquelle la traduction est fidèle à l'original, l'Office ne la remettra pas en cause. L'autre partie peut toutefois remettre en cause l'exactitude de la traduction au cours de la phase contradictoire de la procédure. En outre, étant donné que la traduction doit reproduire la structure du document original (règle 98, paragraphe 1, du REMC), des incohérences évidentes peuvent également être remarquées par l'examineur (par exemple, la liste de la langue d'origine se compose de trois expressions tandis que la traduction s'étend sur deux pages, etc.). Le cas échéant, le problème devra être clarifié par l'examineur dans la décision finale.

Pour les enregistrements internationaux en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid, la langue dans laquelle l'enregistrement international a été effectué est définitive (français, anglais ou espagnol).

1.5.2 Le champ d'application pertinent

La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits et/ou services. L'usage réel ou prévu des produits et des services qui n'est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n'est pas pertinent aux fins de l'examen (voir l'arrêt du 16 juin 2010, T-487/08, « Kremezin », point 71).

Toutefois, si la preuve de l'usage de la marque antérieure est valablement requise et la preuve apportée n'est suffisante que pour une partie des produits et/ou services de la liste des produits et/ou services, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ces produits et/ou services (article 42, paragraphe 2, du RMC) et, par conséquent l'examen est limité à ces produits et/ou services (voir plus en détail, partie 6 - La preuve de l'usage).

En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls sont pertinents les produits et services sur lesquels l'opposition est valablement fondée. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des produits et/ou services :

- qui ne peuvent pas être pris en considération pour des raisons de recevabilité ;
- qui n'ont pas été dûment justifiés (par exemple, seulement une traduction partielle de la liste des produits et/ou services a été déposée) ;
- sur lesquels l'opposition n'est pas ou n'est plus fondée.

De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l'opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, les restrictions au cours de la procédure concernant soit la liste des produits et/ou services de la demande, soit l'étendue de l'opposition, ou les deux à la fois, limiteront les produits et services qui doivent être comparés.

En outre, une analyse du libellé de la liste des produits et/ou services pourrait s'avérer nécessaire pour déterminer l'étendue de la protection de ces produits et services. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes *en particulier*, *à savoir*, ou des équivalents sont utilisés afin de montrer la relation entre un produit individuel et une catégorie plus large.

Le terme **en particulier** (ou *par exemple*, *tel que*, *y compris* ou un autre équivalent) indique que les produits et/ou services spécifiques ne sont que des exemples d'éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n'est pas limitée à ces derniers. En d'autres termes, il introduit une liste non exhaustive d'exemples (en ce qui concerne l'utilisation de « *en particulier* », voir l'arrêt du 9 Avril 2003, T-224/01, « Nu-tride »).

En revanche, le terme **à savoir** (ou *exclusivement* ou un autre équivalent) est exclusif et restreint le champ de l'enregistrement uniquement aux produits spécifiquement énumérés.

Par exemple, dans le cas des *produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir les matières premières de l'industrie des plastiques*, seules les *matières premières de l'industrie des plastiques* doivent être comparées avec les produits de l'autre marque.

Il convient de rappeler que l'utilisation de virgules dans la liste des produits et/ou services sert à séparer les éléments au sein d'une même catégorie. L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l'on compare les produits et/ou services.

Par exemple, dans « *logiciel destiné aux machines industrielles ; extincteurs* » de la classe 9, l'inclusion d'un point-virgule signifie que le terme « *extincteurs* » doit être considéré comme une catégorie indépendante de produits, peu importe si l'intention était de protéger un logiciel à utiliser dans le domaine des machines industrielles et des extincteurs d'incendie.

1.5.3 Le sens de l'expression « produits et/ou services »

Une fois que le libellé des produits et services à analyser a été déterminé, leur sens doit être défini.

Dans certains cas, la signification exacte est immédiatement évidente à partir de la liste des produits et/ou services des marques où une description plus ou moins détaillée des produits et des services sera souvent fournie. Par exemple, le libellé *ceintures en tant que vêtements* exclut par définition les ceintures de sécurité ou les courroies industrielles.

En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits et/ou services, ces termes doivent être interprétés à la fois à la lumière de la classification de Nice et d'un point de vue commercial.

Par conséquent, les *ceintures* de la classe 25 sont, en raison de leur classification, des *vêtements*.

Lorsque la signification des termes dans un contexte sémantique, commercial et /ou en vertu de la classification de Nice est ambiguë ou laisse des doutes, le sens qu'ils ont selon la classification de Nice prévaut.

Vêtements, par exemple, renvoie à « vêtements collectivement » (voir par exemple, *Oxford English Dictionary*) et donc à des articles portés pour couvrir le corps, tels que les chemises, les robes, les pantalons, etc. Même si la définition que l'on trouve dans les dictionnaires généraux n'exclut pas explicitement le terme *chaussures*, le fait qu'il apparaisse dans la classification de Nice en tant qu'élément distinct dans la même classe 25 mène à la conclusion que les *vêtements* et les *chaussures* ne sont pas identiques mais similaires (confirmé par l'arrêt du 13 juillet 2004, T- 115/02, « a (fig) », point 26).

Toutefois, cela ne signifie pas que deux indications générales d'un intitulé de classe ne peuvent jamais être considérées comme identiques. Comme indiqué ci-dessus, la structure des intitulés de classe n'est pas uniforme. Certaines indications générales incluses dans les intitulés de classe peuvent en englober d'autres.

Exemple

- *Viande et volaille* sont identiques (classe 29).

1.6 Approche objective

La comparaison des produits et services en cause doit être réalisée *sans* tenir compte du degré de similitude des signes litigieux ou du caractère distinctif de la marque antérieure. C'est seulement au cours de l'appréciation globale d'une décision que les examinateurs prendront en considération tous les facteurs pertinents.

La classification des produits ou des services n'est pas concluante, parce que des produits et/ou services similaires peuvent être classés dans différentes classes, tandis que des produits et/ou services dissemblables peuvent relever de la même classe.

L'identité ou la similitude des produits et/ou services en cause doit être déterminée sur une base objective.

Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, c'est-à-dire sur les usages établis dans le domaine concerné de l'industrie ou du commerce. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, sont dynamiques et évoluent constamment. Par exemple, de nos jours, le téléphone portable cumule de nombreuses fonctions, y compris celles d'un outil de communication et d'un appareil photo.

Dans certains cas, l'examineur peut uniquement fonder sa décision sur les faits et les éléments de preuve présentés par les parties. Les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l'objet de spéculation ou mener d'office à une enquête approfondie (voir l'arrêt du 9 février 2011, T-222/09, « Alpharen », points 31 et 32).

1.7 Exposé des motifs

L'examineur est tenu de motiver, dans sa décision, les résultats de la comparaison (identité, similitude ou dissemblance) pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement, indépendamment de la manière dont la demande a été formulée. Toutefois, lorsque la même conclusion est tirée pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l'examineur peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés, pour autant qu'ils présentent des caractéristiques analogues (voir par analogie l'ordonnance du 18 mars 2010, C-282/09, « PAYWEB CARD », points 37 et 38 et l'arrêt du 12 avril 2011, T-28/10, « EURO AUTOMATIC PAYMENT », point 54).

2 Identité

2.1 Principes généraux

L'identité est généralement définie comme « la qualité ou l'état d'être la même chose en termes de substance, de composition, de nature, de propriétés ou de qualités particulières dans le cadre d'une comparaison » (*Oxford English Dictionary*).

L'identité n'existe pas seulement lorsque les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits et/ou services de la marque contestée entrent dans la classe plus large de la marque antérieure ou lorsque et dans la mesure où – à l'inverse – un terme plus large de la marque contestée comprend les produits et/ou services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il peut aussi y avoir identité lorsque la comparaison de deux catégories larges présente une correspondance partielle (« chevauchement »). Par conséquent, une distinction peut être faite entre les cas d'« identité complète » et d'« identité partielle ».

L'identité ne doit pas être établie sur la base de facteurs de similitude (voir la section 3.1.1 ci-dessous).

2.2 Identité complète: termes identiques ou synonymes

L'identité des produits et/ou services en litige doit être établie sur la base du libellé des parties pertinentes des listes de produits et/ou services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes énoncés ci-dessus. L'identité est évidente lorsque les produits et/ou services à comparer sont répertoriés exactement dans les mêmes termes.

Exemple

- Les *véhicules* sont identiques aux *véhicules*.

Lorsque ce n'est pas le cas, les termes des listes respectives de produits et/ou services doivent être interprétés afin de démontrer qu'ils sont en effet synonymes, c'est-à-dire que leur signification est la même. L'interprétation peut être faite à partir des définitions de dictionnaires, des expressions de la classification de Nice et en particulier en tenant compte du point de vue commercial.

Exemples

- *Vélo* est un synonyme de *cycle*. Ces produits sont identiques.
- La signification de l'expression *smokers' articles* (*articles pour fumeurs*) de la classe 34 fait référence à des objets individuels qui sont utilisés en étroite relation avec le tabac ou les produits du tabac. Dans les anciennes éditions de la classification de Nice ces produits ont été appelés *smokers' requisites* (*articles pour fumeurs*). Par conséquent, malgré un terme différent utilisé dans l'intitulé actuel, ces produits sont identiques.
- D'un point de vue commercial, les *services de stations thermales* et les *services de bien-être* sont les mêmes et sont donc identiques.

Toutefois, si un libellé identique est utilisé, mais que les produits sont classés dans différentes classes, cela signifie généralement que ces produits ne sont pas identiques :

Exemples

- « *Drills* » (*foreuses*) (machines-outils) de la classe 7 ne sont pas identiques aux « *drills* » (*perçoirs*) (outils à main) de la classe 8.
- *Lasers* (non à usage médical) de la classe 9 ne sont pas identiques aux *lasers* (à usage médical) de la classe 10.

Même s'ils peuvent être similaires, la classification en différentes classes indique qu'ils ont une nature, une destination ou une utilisation différente, etc..

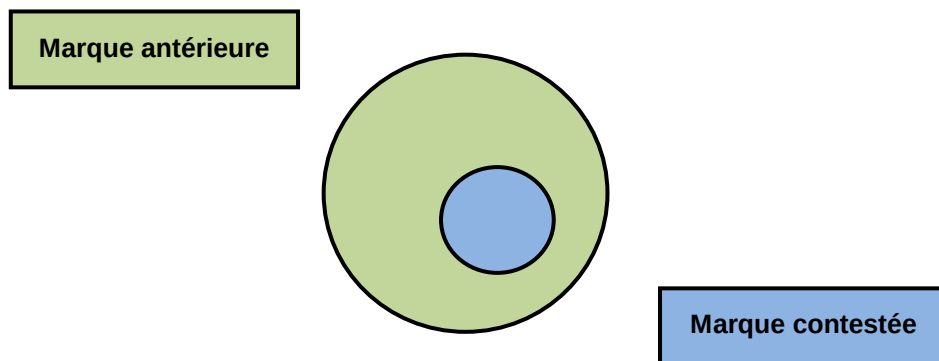
Le même raisonnement ne s'applique pas si le classement différent est uniquement dû à la révision de la classification de Nice ou si les produits et/ou services sont manifestement « classés » à tort en raison d'une erreur évidente, par exemple, une erreur de transcription.

Exemples

- Les *cartes à jouer* (classe 16 – 7^e édition) sont identiques aux *cartes à jouer* (classe 28 – 10^e édition).
- Les *produits pharmaceutiques* (classe 15 – évidente erreur de dactylographie) sont identiques aux *produits pharmaceutiques* (classe 5).

2.3 Identité partielle

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits et/ou services de la marque contestée

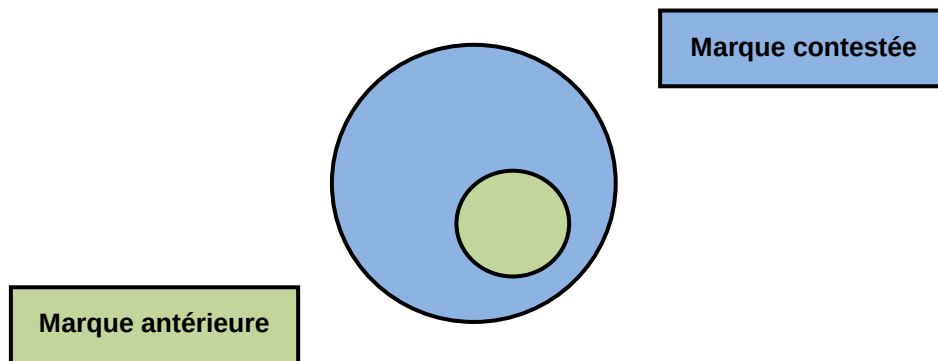


Lorsque la liste des produits et/ou services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits et/ou services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (voir l'arrêt du 17 janvier 2012, T-522/10, « Hell », point 36).

Exemples

- *Hébergement temporaire* (droit antérieur, classe 43) inclut les *services d'hébergement en auberge de jeunesse* (marque contestée, classe 43). Par conséquent, ces services sont identiques.
- Les *pâtes alimentaires* (droit antérieur, classe 30) incluent les *spaghettis* (marque contestée, classe 30). Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

2.3.2 La marque contestée inclut les produits et/ou services de la marque antérieure



Si les produits et/ou services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie plus générale utilisée dans la marque contestée, ces produits et/ou services doivent être considérés comme identiques, car l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits et/ou services du demandeur/titulaire (voir l'arrêt du 7 septembre 2006, T-133/05, « Pam-Pim's Baby-Prop », point 29).

Exemples

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (marque contestée, classe 25). Ces produits sont considérés comme identiques.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Ces produits sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut toutefois limiter la liste de produits et/ou services d'une façon qui exclut l'identité, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude (voir l'arrêt du 24 mai 2011, T-161/10, « E-Plex », point 22).

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (classe 25). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *vêtements*, à l'*exclusion des jeans*. Ces produits ne sont plus identiques mais restent similaires.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *véhicules*, à *savoir automobiles*. Ces produits ne sont plus identiques ou similaires.

Si le demandeur/titulaire ne limite pas la liste de produits et/ou services, ou le fait de manière insuffisante, l'Office considérera l'indication générale ou le terme/la catégorie large de la marque contestée comme une seule unité et jugera qu'il existe une identité.

Si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme une catégorie plus généraux, ainsi que les éléments spécifiques qui y figurent, tous ces éléments doivent être comparés avec les produits et/ou services antérieurs spécifiques. Le résultat de

l'identité constatée avec l'indication générale ou le terme ou la catégorie plus généraux n'affecte pas automatiquement les éléments spécifiques.

Exemple

- La marque contestée couvre les *véhicules* (indication générale) ainsi que les *vélos*, *aéronefs*, *trains* (inclus dans les véhicules). Lorsque la marque antérieure est protégée pour les *vélos*, l'identité sera constatée en ce qui concerne les *véhicules* et les *vélos*, mais pas pour les *aéronefs* ou les *trains*.

Toutefois, si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme ou une catégorie plus généraux et des termes spécifiques qui ne sont pas énumérés indépendamment, mais uniquement à titre d'exemples, la comparaison est différente dans la mesure où seule l'indication générale ou le terme ou la catégorie plus généraux doivent être comparés.

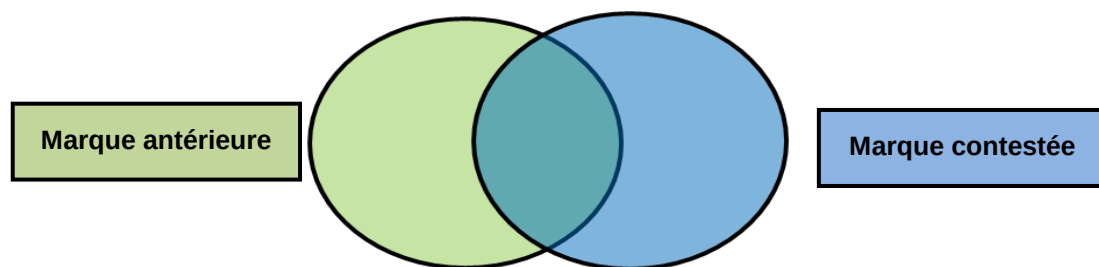
Exemple

- La marque contestée couvre les *véhicules*, en particulier *vélos*, *aéronefs*, *trains*. La marque antérieure est protégée pour les *vélos*. Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut éviter ce résultat par la suppression de l'indication générale *véhicules*, de l'expression *en particulier*, et de la catégorie spécifique *vélos*.

Lorsque la liste de produits et/ou services de la marque contestée se lit comme suit : *véhicules*, à savoir *vélos*, *aéronefs*, *trains*, la comparaison est différente dans la mesure où seuls les éléments spécifiques doivent être comparés. Dans ce cas, seuls les vélos contestés sont identiques aux produits antérieurs.

2.3.3 Chevauchement



Si deux catégories de produits et/ou services correspondent partiellement (« chevauchement ») il peut y avoir identité si :

- a. elles sont classées dans la même classe ;
- b. elles relèvent de la même indication générale de l'intitulé de classe ; et
- c. il est impossible de distinguer clairement les deux produits et/ou services.

Exemples

Produits antérieurs	Produits contestés	Élément concomitant
<i>Vêtements d'extérieur pour femmes.</i>	<i>Vêtements en cuir</i>	Vêtements d'extérieur en cuir pour femmes
<i>Composants et pièces détachées pour véhicules terrestres</i>	<i>Sièges de véhicule²</i>	Sièges pour véhicules terrestres
<i>Pain</i>	<i>Produits de boulangerie longue conservation.</i>	Pain longue conservation
<i>Ustensiles de cuisine électriques</i>	<i>Thermomètres³</i>	Thermomètres électriques de cuisine

Il en va de même lorsqu'une indication générale d'un intitulé de classe est partiellement incluse dans une autre indication générale du même intitulé de classe.

Exemples

Produits antérieurs	Produits contestés	Élément concomitant
<i>Savons</i>	<i>Préparations pour nettoyer</i>	Savons pour nettoyer
<i>Instruments scientifiques</i>	<i>Instruments optiques</i>	Instruments optiques scientifiques, ex. : microscopes
<i>Fongicides</i>	<i>Produits pharmaceutiques</i>	Produits pharmaceutiques fongicides

Le cas échéant, il est impossible pour l'Office de filtrer ces produits à partir des catégories précitées. Étant donné que l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits du demandeur/titulaire, ils sont considérés comme identiques.

Dans le premier exemple présenté ci-dessus, le résultat varie bien sûr si *savons* est limité aux *savons pour usage personnel*. En l'espèce, les produits ne sont plus inclus dans l'intitulé *préparations pour nettoyer* de la classe 3, ce dernier étant uniquement destiné à l'usage domestique.

2.4 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe

Après la communication n° 2/12 du 20/06/2012 du président, l'Office ne s'oppose pas à l'utilisation de l'une quelconque des indications générales des intitulés de classe à condition que cette identification soit suffisamment claire et précise. Jusqu'à nouvel ordre, l'Office accepte l'utilisation des indications générales des intitulés de classes au cas par cas⁴.

² Arrêt du 9 septembre 2008, T-363/06, « Magic seat », point 22.

³ Arrêt du 19 janvier 2011, T-336/09, « Topcom », point 34.

⁴ Ceci est soumis à l'issue du programme de convergence sur lequel l'Office travaille avec un certain nombre d'offices nationaux au sujet d'une interprétation commune des intitulés de classes de la classification de Nice.

Conformément à la communication précitée, l'Office interprète l'utilisation de toutes les indications générales de l'intitulé de classe comme suit :

- **Marques communautaires demandées au plus tard le 20/06/2012 :** En ce qui concerne les marques communautaires enregistrées et les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la communication ci-dessus⁵ qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé de classe d'une classe particulière, l'Office considère que l'intention du demandeur était de couvrir non seulement le sens littéral des indications générales mais aussi les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Dans l'arrêt du 31 janvier 2013, T-66/11, points 49 et 50, le Tribunal a confirmé cette interprétation de l'étendue de la protection des marques communautaires antérieures.

- **Marques communautaires demandées le 21/06/2012 ou après :** Le demandeur d'une marque qui utilise toutes les indications générales d'un intitulé de classe particulier de la classification de Nice pour identifier les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d'enregistrement est destinée à couvrir tous les produits ou services inclus dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Si le demandeur n'indique pas une telle intention, les indications générales (à condition que celles-ci respectent les exigences de clarté et de précision) seront interprétées de façon littérale.

Le 2 mai 2013, l'OHMI et tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne ont publié une communication commune sur l'application de l'arrêt « IP Translator » (ci-après : « [communication commune](#) »). Selon cette communication, l'OHMI interprète l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe comme suit :

- **Marques nationales antérieures déposées avant l'arrêt « IP Translator » :** En principe, l'OHMI accepte la pratique en matière de dépôt de tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne. Les marques nationales déposées avant l'arrêt « IP Translator » bénéficient de l'étendue de protection accordée par l'office national. La majorité des offices nationaux interprètent littéralement les intitulés de classe de leurs marques. Pour ces marques, l'OHMI interprète également les intitulés de classe sur la base du sens naturel et habituel de chaque indication générale.
- Seuls huit offices nationaux n'interprètent **pas** les intitulés de classe de leurs propres marques déposées avant l'arrêt « IP Translator » sur la base de leur sens naturel et habituel : **la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, Malte et la Roumanie** (voir le tableau 1 de la communication commune). L'OHMI interprète ces marques nationales comme couvrant les intitulés de classe plus la liste alphabétique de l'édition de la

⁵ Cette communication est entrée en vigueur le 21.06.2012.

classification de Nice au moment du dépôt (même si l'office national interprète l'intitulé de classe comme couvrant tous les produits et services de la classe).

- **Marques nationales antérieures déposées après l'arrêt « IP Translator » :**
L'OHMI interprète tous les produits et services couverts par les marques nationales sur la base de leur sens naturel et habituel (voir le tableau 5 de la communication commune).

Afin de déterminer l'étendue de la protection, les principes susmentionnés doivent être appliqués. Seuls les produits ou services considérés comme couverts en application de ces principes seront pris en considération lors de la comparaison entre les produits et/ou services.

3 Similitude des produits et services

3.1 Principes généraux

3.1.1 Facteurs de similitude

En règle générale, deux éléments sont définis comme étant similaires lorsqu'ils ont certaines caractéristiques en commun.

La similitude des produits et services a été traitée dans la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Canon (arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon »). La Cour de justice a estimé que pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de *tous* les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, *en particulier*, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (point 23).

Le terme « *en particulier* » montre que l'énumération des facteurs ci-dessus par la Cour n'est donnée qu'à titre indicatif. La similitude des produits et des services ne peut pas dépendre d'un certain nombre de critères fixes et limités qui pourraient généralement être déterminés à l'avance, avec un effet uniforme dans tous les cas de figure. Il existe éventuellement d'autres facteurs, en plus ou au lieu de ceux qui sont mentionnés par la Cour, qui peuvent être pertinents pour le cas particulier.

Il convient par conséquent de prendre en considération les facteurs suivants.

Facteurs énumérés dans l'arrêt *Canon* :

- la nature ;
- la destination ;
- l'utilisation ;
- la complémentarité ;
- le caractère concurrent.

Facteurs supplémentaires:

- les circuits de distribution ;
- le public pertinent ;

- l'origine habituelle des produits et/ou services.

Ces facteurs seront expliqués plus en détail ci-dessous (voir « Les facteurs de similitude spécifiques ») ; ils sont également utilisés dans la base de données de l'Office dans le cadre de la comparaison des produits et des services. Il convient toutefois de noter que même si la base de données est limitée à ces huit facteurs, il peut exister des cas spécifiques où d'autres critères sont pertinents.

3.1.2 Définition des facteurs pertinents

La comparaison doit mettre l'accent sur l'identification des facteurs pertinents qui caractérisent précisément les produits et/ou services à comparer. Par conséquent, la pertinence d'un facteur dépend uniquement des produits et/ou services litigieux.

Exemple

- Lorsque l'on compare les *skis* et les *chaussures de ski*, il est évident qu'ils ne coïncident pas du point de vue de leur nature, de leur utilisation et qu'ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, la comparaison doit mettre l'accent sur leur destination, leur caractère complémentaire, leurs circuits de distribution, leur origine habituelle et/ou le public pertinent.

Par conséquent, les facteurs pertinents et les fonctions qui caractérisent un produit ou un service peuvent être différents en fonction des produits et services par rapport auxquels ils doivent être comparés.

Il n'est pas nécessaire de répertorier tous les facteurs possibles. Il importe toutefois de savoir si les relations entre les facteurs pertinents sont suffisamment proches pour constater une similitude.

Les questions suivantes pourraient être posées :

- Comment les produits et/ou services seront-ils utilisés ?
- Quelle est leur destination ?
- Quelle est la probabilité pour qu'ils coïncident du point de vue du producteur ?
- Les trouve-t-on habituellement dans le même point de vente, magasin ou dans le même rayon d'un supermarché ?

Si les facteurs ne peuvent pas encore être définis à partir du libellé des produits et/ou services, des informations supplémentaires peuvent être extraites des entrées de dictionnaires. Toutefois, les entrées de dictionnaires doivent être analysées par rapport aux réalités commerciales et en particulier en tenant compte de la classification de Nice.

Exemple

- Selon le dictionnaire, *ice* (glace) est le singulier d'*ices* (glaces) et signifie *entre autres* « (une) crème glacée » ou « la glace » (*The Oxford English Dictionary, édition en ligne*). Si la comparaison d'*ices* (glaces comestibles) et de *ice* (glace à rafraîchir) de la classe 30 était uniquement établie sur la base de la définition du dictionnaire, cela conduirait à une conclusion erronée selon laquelle *ice* (glace à

rafraîchir) est identique à *ices* (glaces comestibles). Toutefois, étant donné que les termes *ices* et *ice* sont tous deux mentionnés dans la liste des produits de la classe 30, *ices* doit être compris comme « glaces comestibles », tandis que *ice* doit avoir le sens de « glace à rafraîchir ». Bien qu'elles coïncident du point de vue de la composition dans la mesure où toutes les deux sont composées (en partie) d'eau gelée, leur nature commerciale est différente : tandis que l'une est un aliment, l'autre est un produit auxiliaire pour conserver et/ou rafraîchir des aliments. Cet exemple montre que la classification de Nice, ainsi que le point de vue commercial prévalent sur la définition du dictionnaire.

Une fois que les facteurs pertinents ont été identifiés, l'examineur doit déterminer la relation qui existe entre eux et le poids qui leur est attribué (voir ci-dessous « Relation entre différents facteurs »).

3.2 Facteurs de similitude spécifiques

Les sections suivantes définissent et illustrent les différents facteurs de la similitude des produits et services.

3.2.1 Nature

La nature d'un produit ou service peut être définie comme les qualités ou les caractéristiques essentielles grâce auxquelles ce produit ou service est reconnu. La nature correspond souvent à un type particulier de produit ou service ou à une catégorie spécifique à laquelle ce produit ou service appartient et qui est généralement utilisée pour le définir. En d'autres termes, elle est la réponse à la question « Qu'est-ce que c'est ? »

Exemples

- *Yaourt* est un produit laitier.
- *Voiture* est un véhicule.
- *Lotion pour le corps* est un produit cosmétique.

3.2.1.1 Valeur indicative des intitulés de classes et des catégories

Le fait que les produits et/ou services à comparer relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ou d'une catégorie plus générale ne signifie pas automatiquement qu'ils ont la même nature. Les *aliments destinés à la consommation humaine* constituent un exemple de catégorie plus générale.

Exemples

- Les *fruits frais* d'une part et *le café, les farines et le pain*, d'autre part, ont une nature différente bien que tous constituent des denrées alimentaires.
- Les *viandes, poissons, volailles et gibier* sont des aliments d'origine animale. Les *fruits et légumes* sont des aliments d'origine végétale. Cette faible relation, à

savoir que tous ces éléments sont des aliments, n'exclut pas que leur nature est différente.

Le fait que les produits et/ou services à comparer relèvent d'une indication générale suffisamment étroite d'un intitulé de classe tend à indiquer une nature identique ou similaire.

Exemples

- Le *lait concentré* et le *fromage* partagent la même nature parce qu'ils appartiennent à la même famille de produits, c'est-à-dire celle des produits laitiers, qui sont une sous-catégorie d'aliments (voir l'arrêt du 4 novembre 2003, T-85/02, « Castillo », point 33).
- Toutes les boissons sont liquides, mais cela ne signifie pas que le *lait* a la même nature qu'une *boisson alcoolisée*.

3.2.1.2 Caractéristiques des produits déterminant leur nature

Diverses caractéristiques des produits en cause peuvent être utiles afin de déterminer leur nature. Celles-ci comprennent les éléments suivants :

Composition : par exemple, les ingrédients, les matériaux à partir desquels les produits sont fabriqués.

Exemple

- Le *yaourt* est un produit à base de lait (la nature du yaourt peut être définie par son ingrédient de base).

La composition peut être le critère le plus pertinent pour déterminer la nature. Toutefois, une composition identique ou similaire des produits n'est pas *en soi* un indicateur de la même nature.

Exemple

- Une *chaise* et une *poupée* peuvent toutes les deux être en plastique, mais elles n'ont pas la même nature puisque le premier produit est un meuble et le deuxième est un jouet. Ces produits appartiennent à des catégories différentes.

Principe de fonctionnement : par exemple, fonctionnement mécanique, avec ou sans moteur, fonctionnement optique, électrique, biologique ou chimique.

Exemple

- Le *télescope* est un dispositif optique (la nature d'un télescope peut être définie par son principe de fonctionnement, qui est optique).

Bien que le principe de fonctionnement puisse aider à définir la nature de certains produits, il n'est pas toujours concluant. Il existe des cas où les produits, en particulier

liés à la technologie, ayant le même principe de fonctionnement, ont une nature différente.

Exemple

- Un *émulseur* et une *brosse à dents électrique* ont le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire, la rotation, mais ils n'ont pas la même nature.

En revanche, il existe des produits ayant différents principes de fonctionnement, mais qui ont la même nature.

Exemple

- Le principe de fonctionnement des *lave-linge utilisant de la poudre à lessive* est chimique, ce qui n'est pas la même chose que le principe de fonctionnement des *lave-linge utilisant des ondes magnétiques*. Toutefois, ces produits ont la même nature puisque ce sont tous les deux des lave-linge.

Caractéristique physique : par exemple, liquide/solide, dur/souple, flexible/rigide

La caractéristique physique représente une autre caractéristique des produits qui peut être utilisée pour définir leur nature, mais à l'image du principe de fonctionnement, elle n'est pas concluante.

Exemples

- L'*eau* est une substance liquide.
- Le *yaourt* est commercialisé aussi bien sous forme solide que sous forme liquide. Ces produits partagent la même nature en dépit de leur caractéristique physique différente.

3.2.1.3 Nature des services

Lors de la définition de la nature des services, les caractéristiques (composition, principe de fonctionnement, caractéristique physique) ne peuvent pas être utilisées étant donné que les services sont intangibles.

La nature des services peut être définie, en particulier, selon le type d'activité proposée aux tierces parties. Dans la plupart des cas, c'est la catégorie dont relève le service qui définit sa nature.

Exemple

- Les *services de taxi* ont la même nature que les *services d'autobus*, étant donné qu'ils constituent tous les deux des services de transport.

3.2.1.4 Nature des produits par opposition à nature des services

Par leur *nature*, les produits sont généralement différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens, des marchandises ou des biens immobiliers. Leur vente implique habituellement le transfert du titre de propriété de quelque chose de physique, c'est-à-dire des biens mobiliers ou immobiliers. En revanche, les services reposent sur la prestation d'activités intangibles.

3.2.2 Destination

La destination est généralement définie comme la raison pour laquelle on fait ou crée quelque chose, ou la raison d'être de quelque chose (*Oxford Dictionary Online*).

En tant que facteur énuméré dans l'arrêt Canon, la destination signifie l'usage prévu des produits ou services et non pas un usage détourné.

Exemple

- Un *sachet en matière plastique* peut être utilisé comme une protection contre la pluie. Toutefois, sa destination est de contenir des objets.

La destination est définie par la fonction des produits et/ou services. En d'autres termes, elle répond aux questions : à quoi doivent servir ces produits et/ou services ? quel problème servent-ils à résoudre ?

Il est parfois difficile de déterminer le niveau d'abstraction approprié pour définir la destination. Comme dans le cas de la détermination de la nature, la destination doit être définie de façon suffisamment stricte.

Exemple

- Dans le cas de *vinaigres*, la destination ne doit pas être définie comme « consommation humaine », qui est la destination générale que tous les aliments partagent, mais comme « assaisonnement ordinaire ».

3.2.3 Utilisation

L'utilisation détermine la manière dont les produits et/ou services sont utilisés pour correspondre à leur destination.

La question à se poser est la suivante : Comment ces produits et/ou services sont-ils utilisés ?

L'utilisation découle souvent directement de la nature et/ou de la destination prévue des produits et/ou services et, en tant que telle, elle est dès lors sans importance ou d'une importance limitée pour l'analyse de la similitude.

Exemple

- L'utilisation des journaux et des livres est la même dans le sens où ils sont tous destinés à la lecture. Toutefois, la similitude peut déjà être établie à partir du fait qu'ils sont des produits imprimés (même nature) et qu'ils servent à divertir ou à informer (même destination).

Indépendamment de l'explication précédente, de la nature et de la destination, l'utilisation peut être importante lorsqu'elle caractérise les produits :

Exemple

- *Les produits pharmaceutiques pour traiter les maladies de la peau* de la classe 5 peuvent prendre la forme de crèmes. Elles ont la même utilisation que les *crèmes cosmétiques* de la classe 3.

Toutefois, même si l'utilisation caractérise les produits comparés et si elle est identique pour ces deux produits, ce fait ne suffit pas à lui seul pour établir la similitude.

Exemple

- *Les gommes à mâcher* et le *tabac à chiquer* ont la même utilisation. Toutefois, ce seul fait ne les rend pas similaires.

3.2.4 Complémentarité

Les produits (ou services) sont complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l'un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l'usage de l'autre (voir l'arrêt du 11 mai 2011, T-74/10, « Flaco », point 40).

La relation complémentaire entre les produits et/ou services peut être, par exemple, fonctionnelle (voir l'arrêt du 29 septembre 2011, T-150/10, « Loopia », point 36).

Qu'un certain degré de complémentarité puisse exister n'est pas concluant en soi pour établir une similitude entre les produits et/ou services (exemple 1). Toutefois, lorsque la complémentarité entre les produits et/ou services a été identifiée, en combinaison avec d'autres facteurs, tels que l'« origine habituelle » et/ou le « circuit de distribution », la similitude peut être établie (exemples 2, 3 et 4). Par définition, des produits qui s'adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir l'arrêt du 22 juin 2011, T-76/09, « Farma Mundi Farmaceuticos Mundi », point 30 et l'arrêt du 12 juillet 2012, T-361/11, « DOLPHIN »). Voir également la section 3.3.1. Interaction entre les facteurs.

Exemple 1

- Les *vins* et les *verres à vin* sont complémentaires car l'un des produits est important pour l'utilisation de l'autre. Toutefois, ils ne sont pas similaires, parce qu'ils n'ont pas la même origine habituelle et ne partagent pas non plus les mêmes circuits de distribution (voir l'arrêt du 7 mai 2009, C-398/07 P, « Waterford Stellenbosch »).

Exemple 2

- Les *skis* et les *chaussures de ski* sont complémentaires car l'utilisation de l'un des produits est indispensable pour l'utilisation de l'autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.

Exemple 3

- Le *matériel d'enseignement* (tel que les imprimés, les supports de données préenregistrées et les cassettes audio/vidéo) est essentiel et donc complémentaire aux *cours* et, de façon générale, le matériel est publié par la même entreprise. Ces produits sont similaires aux services en question (voir, par exemple, l'arrêt du 23 octobre 2002, T-388/00, « ELS »).

Exemple 4

- Les *services d'un architecte (conception de bâtiments)* (classe 42) sont indispensables pour la *construction de bâtiments* (classe 37). Ces services sont souvent proposés ensemble (circuit de distribution). Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires.

3.2.4.1 Utilisation combinée : non complémentaire

La complémentarité doit être clairement distinguée de l'utilisation combinée dans laquelle les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie qu'ils ne sont pas indispensables l'un pour l'autre (voir la décision du 20 octobre 2011, R 1976/2010-4, « THAI SPA/SPA et al. », paragraphe 25). Dans de tels cas, la similitude ne peut être établie que sur la base d'autres facteurs, mais pas sur la base de la complémentarité.

Certains produits, qui sont souvent coordonnés entre eux mais qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres facteurs de similitude, ont été jugés comme ayant une « complémentarité esthétique » par le TPI (voir l'arrêt du 1^{er} mars 2005, T-169/03, « Sissi Rossi », point 62, les arrêts du 11 juillet 2007, T-150/04, « Tosca Blu », points 35 à 39 et T-443/05, « PiraÑAM », points 49 et 50, l'arrêt du 20 octobre 2011, T-214/09, « Cor », points 32 à 37). Ces produits n'entrent pas dans le champ de la définition existante de la complémentarité.

Exemple

- Les sacs à *main* et les *vêtements* sont étroitement liés, mais pas complémentaires puisque les uns ne sont pas indispensables à l'utilisation des autres. Souvent, ils sont simplement utilisés en combinaison. Ils sont, toutefois, similaires du fait qu'ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou des fabricants associés, être achetés par le même public et que ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente.

3.2.4.2 Produits et/ou services accessoires : non complémentaires

Il en va de même lorsque certains produits et/ou services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service. Les produits accessoires sont généralement ceux qui sont utilisés pour l'emballage (par exemple, des bouteilles, des boîtes, des bidons, etc.) ou la promotion (par exemple, des brochures, des affiches, des listes de prix, etc.). De même, les produits et/ou services offerts gratuitement dans le cadre d'une campagne de merchandising ne sont pas habituellement similaires au produit ou service principal.

Exemple

- Les services *organisation et conduite d'expositions* ne sont pas similaires aux *produits de l'imprimerie, y compris notes relatives à l'événement*, étant donné que les produits de la classe 16 ont pour seul objet la promotion et l'annonce de l'événement spécifique.

3.2.4.3 Matières premières : non complémentaires

Enfin, lorsque les produits concernent les matières premières, le critère de complémentarité n'est pas applicable dans le cadre de l'analyse de la similitude. Les matières premières en tant que composants de base très importants d'un produit fini peuvent être jugées similaires à ce produit, mais non sur la base de la complémentarité (voir également l'annexe I, sections 1 et 2, et l'annexe II, sections 5.1 et 5.2).

Exemple

- Le *lait* (classe 29) et les *fromages* (classe 29) ne sont pas similaires sur la base de la complémentarité même si le lait est la matière première pour la fabrication du fromage. La similitude doit être établie, toutefois, sur la base du fait qu'ils partagent la même nature, les mêmes circuits de distribution, le même public pertinent et le même producteur.

3.2.5 Caractère concurrent

Des produits et/ou services s'inscrivent dans un rapport de concurrence lorsque l'un peut se substituer à l'autre. Cela signifie qu'ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits et/ou services sont également définis comme «substituables» (voir l'arrêt du 4 février 2013, T-504/11, « DIGNITUDE », point 42).

Exemples

- Les *papiers peints* (classe 27) et les *peintures* (classe 2) sont en concurrence, car les deux servent à couvrir ou à décorer les murs.
- La *location de films* (classe 41) et les *services d'un cinéma* (classe 41) sont en concurrence, car tous les deux permettent de regarder un film.

Des produits et/ou services qui sont en concurrence se situent souvent dans la même gamme de prix, ou leurs prix globaux ne sont pas sensiblement différents s'ils sont correctement calculés.

Exemple

- Les *rasoirs électriques* et les *lames de rasoir* sont en concurrence vu qu'ils ont la même destination. En tenant compte de la durée de vie d'un rasoir électrique, celui-ci peut être globalement moins cher que le nombre de lames de rasoir nécessaire pour le remplacer. La différence de prix initiale est compensée par sa longévité plus importante.

Toutefois, dans certains cas, les prix des produits et/ou services en concurrence peuvent être très sensiblement différents.

Exemple

- Les *bijoux en or* et les *bijoux de fantaisie* sont concurrents, bien que leurs prix (et leur valeur) soient très différents.

3.2.6 Circuit de distribution

Même si le «circuit de distribution» n'est pas expressément mentionné dans l'arrêt Canon, il est largement utilisé aussi bien au plan international que national pour apprécier si deux produits et/ou services sont similaires. En tant que facteur supplémentaire, il a été pris en considération dans plusieurs arrêts des tribunaux européens (voir notamment l'arrêt du 21 avril 2005, T-164/03, « monBeBé », point 53). Le raisonnement en est le suivant :

Si les produits et/ou services sont mis en vente par les mêmes circuits de distribution, il est plus probable que le consommateur suppose que les produits ou services relèvent du même segment de marché et sont éventuellement fabriqués par la même entité, et inversement.

Le terme « circuit de distribution » ne se réfère pas tant à la façon de vendre ou de promouvoir le produit d'une entreprise mais plutôt à son lieu de distribution. Pour l'analyse de la similitude des produits et/ou services, le système de distribution – qu'il soit direct ou indirect – n'est pas décisif. La question à se poser est plutôt la suivante :

Les produits et/ou services ont-ils les mêmes points de vente ou sont-ils généralement fournis ou proposés aux mêmes lieux ou à des lieux similaires ?

Toutefois, il ne convient pas d'accorder une importance particulière à ce facteur, puisque les supermarchés, les épiceries et les grands magasins modernes vendent des produits de toute sorte. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d'une multitude d'entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu'il s'agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu'ils sont vendus au même point de vente.

Seule la présence des produits concernés dans le même rayon de ces magasins tend à indiquer une similitude. Dans ce cas, il doit être possible d'identifier le rayon par ses séparations dans l'espace et d'un point de vue fonctionnel par rapport à d'autres rayons (par exemple, le rayon produits laitiers d'un supermarché, le rayon produits cosmétiques d'un grand magasin).

De même, ce facteur peut être valable dans les cas où les produits sont vendus exclusivement ou couramment dans des magasins spécialisés. Dans ce cas, il est possible que les consommateurs aient tendance à croire que les produits ont la même origine s'ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et à écarter l'hypothèse d'une origine commune s'ils ne sont pas habituellement vendus dans les mêmes magasins.

Inversement, des points de vente différents peuvent plaider contre la similitude des produits.

Exemple

- Fauteuils roulants par opposition à vélos :

Bien que tous les deux relèvent des *véhicules* de la *classe 12*, on ne les trouvera pas dans les mêmes points de vente. Les vélos sont généralement vendus dans des magasins de vélos spécialisés ou dans un magasin de grande distribution où des équipements de sport sont disponibles. En revanche, les circuits de distribution des *fauteuils roulants* sont des distributeurs spécialisés d'équipements et d'appareils médicaux qui fournissent des hôpitaux et des magasins spécialisés où des appareils pour les personnes handicapées sont vendus.

3.2.7 Le public pertinent

Le public pertinent, c'est-à-dire les clients réels et potentiels des produits et services en cause, constitue un autre facteur à prendre en considération dans l'analyse de leur similitude, même si la Cour ne l'a pas expressément mentionné comme critère dans l'affaire Canon.

Le public pertinent peut être composé :

- du grand public (aussi appelé le consommateur en général) ;
- des clients professionnels (disposant de connaissances professionnelles ou d'une expertise spécifiques).

Le public pertinent ne correspond pas nécessairement à l'utilisateur final ; par exemple, les utilisateurs finaux des aliments pour animaux de la classe 31 sont des animaux mais pas le public pertinent. En l'espèce, le public pertinent serait le consommateur en général.

Le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits ou de services très diversifiés en termes d'origine et de nature. Le fait que, par exemple, les téléviseurs, les voitures et les livres soient achetés par le même public pertinent, à savoir le grand public, n'a aucune incidence sur l'analyse de la similitude.

Dans de nombreux cas, soit l'une soit les deux listes de produits et/ou services comparés sont destinées au grand public, mais la destination (la satisfaction des besoins des clients) dans chaque cas est différente. De telles circonstances plaident contre la similitude.

Tandis qu'une coïncidence du point de vue du public pertinent ne représente pas nécessairement une indication de similitude, des publics très différents plaident fortement contre la similitude.

On peut trouver des clients différents dans les cas suivants où :

- a) les produits et/ou services des deux listes sont destinés au grand public, qui peut toutefois être clairement classé selon les différents besoins (personnels), âges, etc.
 - Exemple : *fauteuils roulants* par opposition à *vélos* (classe 12).
- b) les produits et/ou services des deux listes sont destinés à des clients professionnels, qui agissent néanmoins dans un segment de marché très différent.
 - Exemple : *produits chimiques pour la sylviculture* par opposition à *solvants pour l'industrie des laques* (classe 1).
- c) un public pertinent est constitué par le consommateur en général et l'autre par des clients professionnels.
 - Exemple : *étuis pour verres de contact* par opposition à *appareils et instruments chirurgicaux* (de la classe 10).

3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur)

Même si la Cour de justice n'a pas mentionné expressément ce facteur dans son arrêt Canon, il découle de la notion générale de risque de confusion que l'origine habituelle des produits et des services revêt une importance particulière pour l'analyse de la similitude. Comme l'a établi la Cour, « constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (arrêt *Canon*, point 29). Par conséquent, il existe un argument important en faveur de la similitude lorsque, dans l'esprit du public, les produits et services ont la même origine habituelle.

Toutefois, cela ne devrait pas être interprété à tort comme un élément qui bouleverse l'examen du risque de confusion et de la similitude des produits et/ou services : la constatation d'un risque de confusion dépend de nombreux autres facteurs (tels que la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure) et n'est pas exclusivement déterminée par l'origine habituelle qui, en tant que telle, n'est qu'un facteur dans l'analyse de la similitude des produits et/ou services.

Une constatation selon laquelle les consommateurs ne se tromperont pas quant à l'origine des produits et/ou services n'est pas un argument approprié à la comparaison des produits et/ou services. Cette constatation doit être mentionnée dans l'appréciation

globale. L'origine, dans ce contexte, porte principalement sur le secteur manufacturier ou le type d'entreprise qui produit les produits ou propose les services en question plutôt que sur l'identité du producteur.

L'« origine » n'est pas simplement définie par le lieu réel de la production/fourniture (par exemple, une usine, un atelier, un institut ou un laboratoire) mais surtout par la prise en considération de celui qui gère et/ou contrôle la production/fourniture des produits et/ou services. En d'autres termes, la question à se poser est la suivante : qui est responsable de la fabrication du produit ou chargé de fournir le service ? L'origine géographique (ex. : la Chine) n'est pas pertinente pour la constatation de la similitude des produits et/ou services.

Dans l'arrêt ELS, la Cour a statué que même des produits et services peuvent avoir la même origine s'il est courant que le même type d'entreprise soit responsable de la production/fourniture des deux. Les *manuels éducatifs* ont été considérés comme ayant la même origine que la *fourniture de cours par correspondance* puisque « des entreprises qui offrent des cours de tout genre donnent souvent aux élèves, en tant que matériel pédagogique d'appui, les produits précités » (arrêt du 23/10/ octobre 2002, T-388/00, « ELS », point 55).

Le critère « origine habituelle » doit être appliqué de manière restrictive afin de ne pas en réduire la portée. Si tous les types de produits et/ou services provenant d'une même grande entreprise (multinationale) ou d'un holding étaient considérés comme ayant la même origine, ce facteur perdrait son importance.

Exemple

- Les *cosmétiques* et les *aliments* pourraient être produits dans le cadre d'une seule entreprise, mais cela ne reflète pas l'usage commercial courant selon lequel ces types de produits ont différents producteurs.

3.2.8.1 Caractéristiques déterminant une origine commune

Lors de la détermination de l'origine habituelle d'un produit ou service, les caractéristiques suivantes pourraient être pertinentes.

Sites de fabrication

Exemple

- Les *verniss, laques, matières tinctoriales et mordants* (classe 2) sont en principe fabriqués dans les mêmes entreprises de production, généralement spécialisées dans les produits chimiques.

Le lieu de production peut très fortement laisser supposer que les produits et/ou services en cause proviennent de la même source. Toutefois, si l'identité des sites de fabrication laisse supposer une origine habituelle commune, l'existence de différents sites de fabrication n'exclut pas que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Par exemple, les produits intitulés « *livres* » et

« *supports électroniques* » (produits concurrents, les supports électroniques se substituant aux livres) figurent tous les deux parmi les produits d'une maison d'édition.

Procédés de fabrication

Exemple

- Les *ceintures en cuir* (classe 25) et les *sacs à main en cuir* (classe 18) ne sont pas seulement fabriqués dans les mêmes sites, par exemple des ateliers de travail du cuir, mais ils sont aussi fabriqués en utilisant les mêmes outils et machines pour le traitement du cuir.

Compétences (techniques)

Exemple

- Les *services de protection contre les virus informatiques* (classe 42) et la *conception de logiciels* (classe 42) impliquent les mêmes compétences techniques dans le domaine informatique.

Usage commercial établi connu du public

Un usage commercial établi, comme lorsque les fabricants étendent leur champ d'activité à des marchés voisins, revêt une importance particulière pour conclure que des produits et/ou services de nature différente ont la même origine. Dans de telles situations, il convient de déterminer si cette extension est courante dans le secteur ou, inversement, si elle ne peut se produire que dans des cas exceptionnels.

Exemple de secteurs dans lesquels l'extension à d'autres activités est devenue courante :

- *Souliers et sacs à main* : il est courant que, sur le marché, les producteurs de chaussures soient également associés à la fabrication de sacs à main.

Exemple de secteurs dans lesquels cette extension n'est pas (encore) courante :

- *Vêtements et parfums* : même si certains couturiers vendent également des parfums sous leurs marques, cet usage n'est pas la règle dans le secteur de l'habillement et s'applique en particulier à la haute couture..

3.3 Relation entre différents facteurs

Les critères retenus dans l'affaire Canon sont énumérés dans l'arrêt concerné en l'absence de toute hiérarchie et d'indication d'une relation quelconque entre eux. Ils ont été examinés individuellement. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés de façon indépendante en raison de leur degré d'interdépendance et d'importance relative. Suite à l'appréciation de l'ensemble de ces facteurs conformément à leur importance respective en ce qui concerne les produits et/ou services en cause, toute similitude peut être variable en termes de degré (voir le paragraphe 3.3.4 ci-dessous).

3.3.1 Interaction entre les facteurs

Il convient de noter que, dans de nombreux cas, il y aura des relations entre les facteurs en ce sens que lorsque l'un est partagé, l'autre peut offrir des correspondances aussi.

Exemples

- Sur la base de la destination, on peut également déterminer qui sont les clients réels et potentiels, c'est-à-dire le public pertinent.
- La destination ainsi que le public pertinent peuvent également révéler si des produits et/ou services sont concurrents.
- Le même circuit de distribution va de pair avec le même public. En d'autres termes, lorsque les circuits de distribution sont différents, le public peut également être différent.
- Des produits et/ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir l'arrêt du 11 mai 2011, T-74/10, « Flaco », point 40 et l'arrêt du 22 juin 2011, T-76/09, « Farma Mundi Farmaceuticos Mundi », point 30).
- L'utilisation dépend généralement de la nature et de la destination des produits.

Dans certains cas, une distinction entre les différents facteurs sera difficile à établir. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la « nature », la « destination » et l'« utilisation ». Lorsque l'examineur rencontre ces difficultés, il suffit de traiter ces facteurs conjointement.

Exemple

- Un *moteur* est une machine destinée à la transformation de diverses formes d'énergie en force mécanique et en mouvement. Dans un tel cas, il est difficile de distinguer la nature de la destination de ce produit. Par conséquent, une distinction n'est pas nécessaire.

3.3.2 Importance de chaque facteur

Pour apprécier la similitude des produits et des services, il convient de tenir compte de **tous** les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits ou services. Toutefois, selon le type de produits et services, un critère particulier peut être plus ou moins important. En d'autres termes, les différents critères n'ont pas une valeur standard, c'est pourquoi il convient de déterminer leur importance spécifique dans le cadre de chaque cas individuel.

En général, l'importance de chaque facteur dépendra de son incidence sur une confusion possible quant à l'origine. Les critères qui laissent manifestement supposer que les produits et/ou services proviennent ou non de la même entreprise ou

d'entreprises liées économiquement devraient prévaloir sur les critères qui semblent n'avoir qu'une incidence secondaire.

Facteurs généralement importants

- Origine habituelle (parce qu'elle a une forte incidence sur le risque de confusion) ;
- Destination (parce qu'elle est décisive pour le choix du client d'acheter ou de choisir des produits et/ou services) ;
- Nature (car elle définit les qualités et caractéristiques essentielles des produits et/ou services) ;
- Complémentarité (parce que le lien étroit entre l'utilisation des produits et/ou services fait croire au public qu'ils partagent la même source) ;
- Concurrence (généralement les produits et/ou services concurrents ont la même destination et sont destinés au même public).

Facteurs moins importants

- Utilisation (même des produits dissemblables peuvent être utilisés de la même manière, par exemple *les voitures d'enfants* et *les chariots à provisions*) ;
- Circuits de distribution (même des produits différents peuvent être vendus dans le même rayon de magasin en fonction de différentes pratiques d'exposition, par exemple, *gommes à mâcher* et *cigarettes*) ;
- Public pertinent (en particulier lorsque les produits et/ou services sont destinés au grand public).

3.3.3 Différents types de comparaisons : entre produits et produits, services et services et produits et services

En principe, les mêmes facteurs destinés à comparer des produits avec d'autres produits sont pertinents pour comparer des services avec d'autres services. Il convient néanmoins, dans le cadre de l'application de ces facteurs, de prendre en considération les différences fondamentales entre les produits et les services (les caractères tangible et intangible).

En outre, les mêmes principes qui s'appliquent à la comparaison entre des produits et d'autres produits et entre des services et d'autres services s'appliquent lorsque des produits sont comparés à des services.

Par leur nature, les produits sont généralement différents des services. Ils peuvent, toutefois, être complémentaires. Des services peuvent aussi avoir la même destination et ainsi être en concurrence avec des produits. Il s'ensuit que l'on peut conclure, dans certaines circonstances, à la similitude entre des produits et des services.

3.3.4 Degré de similitude

Des produits et/ou services peuvent être jugés similaires à des degrés différents (faible, moyen, élevé) en fonction du nombre de facteurs qu'ils partagent et de l'importance accordée à chacun d'entre eux. Le degré de similitude entre les produits et services revêt une grande importance au moment de statuer enfin sur l'existence du risque de confusion.

Généralement, un facteur à lui seul ne suffit pas pour établir un faible degré de similitude entre les produits et/ou services, même s'il constitue un facteur important.

Exemples de dissemblance

- Les *voitures* et les *vélos* partagent la même destination (moyen de transport pour se déplacer d'un point A à un point B), mais cela ne les rend pas similaires.
- Même si les *carreaux de fenêtre* et les *verres de lunettes* ont la même nature, ils ne sont pas similaires, puisqu'ils ne coïncident au regard d'autres facteurs pertinents, tels que la destination, le producteur, le circuit de distribution et le public pertinent.

C'est la combinaison de divers facteurs et leur importance qui permet la conclusion finale de la similitude. La combinaison de deux facteurs importants, tels que la nature et le producteur, ou la combinaison d'un facteur important et deux facteurs faibles conduira souvent à une similitude. En revanche, la combinaison de deux facteurs faibles, comme le circuit de distribution et le public pertinent n'est pas concluante en principe pour établir une similitude entre les produits et les services.

Exemples de similitude

- Le *lait* et les *fromages* ont une destination et une utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Toutefois, le fait qu'ils partagent la même nature (produits laitiers) et la même origine habituelle (entreprise de produits laitiers) est déterminant pour établir une similitude.
- Même si les *produits pharmaceutiques* et les *emplâtres* ont une nature différente, ils ont une destination similaire, c'est-à-dire le traitement de maladies, de handicaps ou de blessures. En outre, ils ont les mêmes circuits de distribution et le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.

La quantité de facteurs concomitants constatés ainsi que leur importance/poids établissent le degré de similitude. En règle générale, plus le nombre de facteurs communs est important, plus le degré de similitude est important. Une similitude constatée uniquement sur la base de deux facteurs ne devrait normalement pas être élevée, contrairement aux cas où les produits et/ou services ont quatre facteurs pertinents concomitants ou davantage.

Toutefois, il n'existe aucune analyse mathématique possible puisque cela dépend toujours des circonstances particulières de chaque cas.

Annexe I

Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services

Cette partie n'établit pas de nouveaux critères pour la constatation d'une similitude entre les produits et services. Elle permet simplement de clarifier comment comparer certains groupes de produits et de services lorsque, à part les critères issus de l'arrêt Canon, certaines règles générales et exceptions s'appliquent.

1 Pièces, composants et équipements

Le simple fait qu'un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d'établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (voir l'arrêt du 27 octobre 2005, T-336/03, « Mobilix », point 61).

Exemples de dissemblance

- *Pales de ventilateur* (classe 7) et *sèche-cheveux* (classe 11) ;
- *Câble électrique* (classe 9) et *lampe d'éclairage* (classe 11) ;
- *Boutons* (classe 26) et *vêtements* (classe 25).

La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu'au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude, tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité soient réunis.

Une telle exception est fondée sur le fait que les pièces et les équipements sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et cible la même clientèle, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange. Selon le produit concerné, il n'est pas exclu que le public s'attende à ce que le composant soit produit par le fabricant « d'origine », ou sous son contrôle, et ce facteur laisse alors supposer que les produits sont similaires.

En règle générale, plusieurs facteurs peuvent être significatifs dans chaque cas d'espèce. Par exemple, si le composant est également vendu séparément, ou s'il est particulièrement important pour le fonctionnement de la machine, ce facteur plaidera en faveur de la similitude.

Exemples de similitude

- *Brosse à dents électrique* (classe 21) et *têtes de brosse de rechange* (classe 21) ;
- *Imprimante* (classe 9) et *cartouches à jet d'encre* (classe 2) ;
- *Machines à coudre* (classe 7) et *pieds marcheurs pour machines à coudre* (classe 7).

2 Matières premières et produits semi-transformés

Une approche similaire est également suivie en ce qui concerne les matières premières et les produits semi-transformés d'une part et les produits finis d'autre part.

Dans la plupart des cas, le simple fait qu'un produit soit utilisé pour la fabrication d'un autre n'est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (voir l'arrêt du 13 avril 2011, T-98/09, « T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A. », points 49 à 51). Les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.

Exemples de dissemblance

- Le *cuir*, les *peaux d'animaux* (classe 18) et les *vêtements* (classe 25) ;
- Les *métaux précieux* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14).

Toutefois, la conclusion finale peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que le degré de transformation de la matière première ou si celle-ci constitue le composant de base du produit final. La similitude entre les produits est d'autant plus probable que la matière première revêt de l'importance pour le produit fini. Par conséquent, la similitude peut être établie lorsque la matière première ou le produit semi-fini peuvent être déterminants pour la forme, la nature, la qualité ou la valeur du produit fini. Dans ces cas, on peut souvent se procurer la matière première séparément du produit fini par les mêmes circuits de distribution.

Exemple de similitude

- Les *pierres précieuses* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14). Contrairement aux *métaux précieux*, on peut se procurer des *pierres précieuses* dans des bijouteries indépendamment du produit fini.

Les *ingrédients utilisés pour la préparation des aliments* (voir ci-dessous « *Ingrédients* ») sont une sous-catégorie de matières premières.

3 Accessoires

Un accessoire est un élément supplémentaire qui améliore ou complète le produit principal auquel il est ajouté. Contrairement aux pièces, composants et équipements, un accessoire ne constitue pas une partie intégrante du produit principal, même s'il est généralement utilisé en étroite relation avec lui. Généralement, un accessoire remplit une fonction technique utile ou décorative.

Les règles relatives aux pièces, composants et équipements s'appliquent également dans une certaine mesure aux accessoires. Le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude.

Exemples de dissemblance

- *Vêtements* (classe 25) et *articles décoratifs pour la chevelure* (classe 26) ;
- *Pare-soleils pour automobiles* (classe 12) et *véhicules* (classe 12).

Toutefois, il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s'attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu'ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. Dans ces cas, il existe un argument important en faveur de la similitude.

Exemples de similitude

- *Vélos* (classe 12) et *sacoches de bicyclettes* (classe 12) ;
- *Lunettes* (classe 9) et *étuis à lunettes* (classe 9).

4 Services d'installation, d'entretien et de réparation

Ces services appartiennent à la catégorie des services associés aux produits.

Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque :

- il est courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services ;
- le public pertinent coïncide ;
- l'installation, l'entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l'achat des produits (hors services après-vente).

L'installation de presque tous les produits est classée dans la classe 37, telles que *l'installation d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques, d'ascenseurs, d'alarmes incendies, d'équipement de réfrigération, d'équipement de cuisines, et de machines*. L'*installation et la réparation d'ordinateurs* figure également dans la classe 37, s'agissant d'une activité physique de réparation et d'installation. Toutefois, *l'installation et la réparation de logiciels* sont classées dans la classe 42, car elles impliquent une programmation informatique sans aucune installation ou réparation physique.

Exemples de similitude

- *Équipements pour le traitement d'informations et ordinateurs* (classe 9) et *installation et réparation d'appareils électroniques* (classe 37) ;
- *Appareils de climatisation* (classe 11) et *services d'installation, d'entretien et de réparation* (classe 37) ;
- *Distributeurs automatiques* (classe 7) et *services d'entretien* (classe 37).

Exemples de dissemblance

- *Matériaux de construction* (classe 19) et *services d'installation* (classe 37) ;

- *Souliers* (classe 25) et *réparation de chaussures* (classe 37) ;
- *Véhicules* (classe 12) et *débosselage de véhicules à moteur* (classe 37) (voir l'arrêt du 15 décembre 2010, T-451/09, « Wind », points 28 à 30).

5 Services de conseil

Avec la 8^e édition de la classification de Nice, les « *services de conseils professionnels* » de la classe 42 ont été supprimés et, depuis, les services de conseils – ainsi que les *services de conseils et d'information* – sont classés dans la classe du service qui correspond à l'objet de la consultation. Par exemple, le *conseil en transport* appartient à la classe 39, la *consultation pour la direction des affaires* relève de la classe 35, la *consultation en matière financière* figure dans la classe 36 et les *conseils en beauté* dans la classe 44. La fourniture de conseils, d'informations ou d'avis par des moyens électroniques (par exemple, par téléphone, ordinateur) n'affecte pas la classification de ces services.

Les services de conseils, de consultants, etc., sont en principe toujours similaires, voire identiques aux *services connexes*.

Exemples

- *Consultation en matière de logiciels* (classe 42) est similaire à *installation et maintenance de logiciels* (classe 42)
- Les *services d'informations financières* (classe 36) sont inclus dans les *transactions financières* (classe 36) et sont par conséquent identiques (voir l'arrêt du 27 février 2008, T-325/04, « Worldlink », point 58)

Lorsqu'il s'agit de la comparaison des services de conseils, des services de consultants et autres prestations similaires avec des produits, la similitude peut être constatée dans des conditions similaires à celles concernant les services de maintenance, d'installation et de réparation (voir la section 4).

Exemples de similitude

- *Services de conseils dans le domaine informatique (matériels et logiciels)* (classe 42) et *logiciels* (classe 9) ;
- *Conseils en beauté* (classe 44) et *cosmétiques* (classe 3).

Exemples de dissemblance

- *Services d'information concernant l'achat d'articles de mode (guides d'achat)* (classe 35) et *vêtements, chaussures et chapellerie* (classe 25) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant d'articles de la classe 25 fournisse ces services d'information ;
- *Fourniture de services d'information en matière de divertissement* (classe 41) et *jouets* (classe 28) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant de jouets de la classe 28 fournisse ces services d'information.

6 Location et crédit-bail

Les services de location sont classés dans les mêmes classes que le service fourni en fonction des objets loués :

- la *location de téléphones* relèvent de la classe 38 parce que les *services de télécommunications* figurent dans la classe 38 ;
- la *location de voitures* relève de la classe 39 parce que les *services de transport* figurent dans cette classe.

Les services de crédit-bail sont analogues aux services de location et sont par conséquent classés de la même façon. Toutefois, le financement par la location-vente ou la location-achat relève de la classe 36 en tant que service financier.

À partir du sens du terme *leasing* en anglais, qui signifie location, ces services doivent être clairement distingués de tout service financier. La comparaison des services de location et de crédit-bail mène au résultat suivant.

6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes

Même si les services de location sont classés dans les mêmes classes que le service fourni en fonction des objets loués, ils ne sont pas automatiquement identiques à ce service. La comparaison entre ces services doit être faite en appliquant des critères normaux pour l'identité et la similitude.

Exemples

- Il existe une identité entre la *location d'appartements* (classe 36) et les *affaires immobilières* (classe 36), car la *location d'appartements* est incluse dans les *affaires immobilières* ;
- Le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à la *location de bulldozers* (classe 37) et aux services connexes de *construction* (classe 37). La *location de bulldozers* n'est pas incluse dans la *construction* et, par conséquent, ces services ne sont pas considérés comme identiques.

6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits : en principe, toujours dissemblables

- *Location de véhicules* (classe 39) et *véhicules* (classe 12) ;
- *Location de films* (classe 41) et *DVD* (classe 9) ;

Il existe des exceptions où il est courant que le fabricant des produits fournisse également des services de location.

- *Location et crédit-bail de logiciels informatiques* (classe 42) et *logiciels* (classe 9). Ils sont considérés comme similaires à un faible degré ;
- *Location de distributeurs automatiques* (classe 35) et *distributeurs automatiques* (classe 7). Ils sont considérés comme similaires à un faible degré.

Annexe II

Secteurs spécifiques

1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques

1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5)

Même si les grands fabricants de produits chimiques sont généralement associés à la production d'un vaste ensemble de produits chimiques de base, de produits chimiques de spécialité, de produits biotechnologiques, notamment des produits pharmaceutiques et des pesticides, ainsi que des produits de consommation, tels que les produits de nettoyage et les produits cosmétiques, lors de la comparaison de ces produits, le simple fait que leur nature coïncide étant donné que tous ces produits peuvent en général être classés comme des produits chimiques n'est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Il convient d'être particulièrement attentif à leur destination spécifique, ainsi qu'à leur public et leur circuit de distribution. Ce qui vient d'être exposé ci-dessus en ce qui concerne la relation entre les matières premières, les produits semi-transformés et les produits finis s'applique particulièrement à ces produits. Par conséquent, même si les produits des classes 3 et 5 sont généralement des combinaisons de divers produits chimiques, ils ne sont pas en principe considérés comme similaires aux produits figurant dans la classe 1. Leur destination en tant que produit fini est différente de celle des produits chimiques de la classe 1 qui sont des produits à l'état brut, inachevés et non encore mélangés avec d'autres produits chimiques et supports inertes pour constituer un produit fini. Les produits finis des classes 3 et 5 sont également destinés à un public différent et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution.

Toutefois, les *engrais pour les terres* de la classe 1, d'une part, et les *pesticides*, *fongicides* et *herbicides* de la classe 5, d'autre part, ne sont pas seulement des produits chimiques, ils sont également des produits finis avec une utilisation spécifique dans le secteur agricole. Ils sont similaires du point de vue de leur destination étant donné que les produits spécifiques de la classe 5 peuvent être considérés comme des fertilisants puisqu'ils empêchent les conditions qui pourraient inhiber la croissance des plantes.

1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques

Un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c'est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies des êtres humains ou des animaux. À partir de leur définition on peut déjà en conclure que les *produits vétérinaires* – bien que mentionnés séparément dans l'intitulé de classe – sont identiquement inclus dans le terme plus large de *produits pharmaceutiques*. Par conséquent, ils sont identiques.

Il en va de même pour les médicaments homéopathiques et ceux à base de plantes puisqu'ils sont inclus dans le terme général de *produits pharmaceutiques*.

De même, les produits de test, c'est-à-dire les réactifs chimiques à usage médical y compris à des fins vétérinaires, relèvent également de l'indication générale des *produits pharmaceutiques*.

Des produits pharmaceutiques spécifiques sont considérés comme similaires à d'autres produits pharmaceutiques spécifiques. La raison en est que plusieurs, sinon tous les critères de similitude sont généralement réunis: ils partagent la même nature parce qu'ils sont des produits chimiques spécifiques; leur destination est, d'une façon générale, la guérison et/ou la cure; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir, les pharmacies; et ils proviennent de la même source, en l'occurrence, l'industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments avec diverses indications thérapeutiques, et le grand public en est conscient. En outre, leur utilisation pourrait être la même et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres (voir l'arrêt du 17 novembre 2005, T-154/03, « Artex », point 48).

Toutefois, le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques.

Exemple 1

- *Produits pharmaceutiques contre les allergies* par opposition à *crème antihistaminique*. Ces produits pharmaceutiques sont très similaires.

Exemple 2

- *Remèdes contre l'épilepsie* par opposition à *produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments pour lutter contre les maladies liées au système nerveux central*. Ces produits pharmaceutiques sont considérés comme similaires (voir l'arrêt du 24 mai 2011, T-161/10, « E-plex », point 26).

Exemple 3

- *Contraceptifs* par opposition à *préparations pour lavages oculaires*. Ces produits pharmaceutiques sont seulement similaires à un faible degré. À cet égard, il convient de noter qu'un faible degré de similitude ne devrait être établi que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il est possible d'établir clairement qu'ils ont différentes indications et différentes utilisations.

Le fait qu'un produit pharmaceutique spécifique soit vendu sous ordonnance n'a pas d'incidence particulière pour la comparaison des produits. Il a plutôt une incidence dans l'appréciation globale du risque de confusion, en particulier le degré d'attention du public pertinent. En outre, il convient de noter que la nécessité d'une ordonnance dépend dans une large mesure des différentes législations nationales. Par conséquent, un médicament délivré sous ordonnance doit en général être considéré comme similaire à un médicament sans ordonnance pour les raisons exposées ci-dessus.

1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques à usage médical

Les *substances diététiques et compléments diététiques à usage médical* sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou

de prévenir une maladie. Dans cette perspective, leur destination est similaire à celle des *produits pharmaceutiques* (substances utilisées dans le traitement de maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l'état de santé des patients. Le public pertinent coïncide et ces produits partagent généralement le même canal de distribution. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces produits sont considérés comme étant similaires.

1.4 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques

Les catégories générales *produits pharmaceutiques* et *cosmétiques* sont considérées comme étant similaires. Les cosmétiques comprennent une liste de produits utilisés pour améliorer ou protéger l'apparence ou l'odeur du corps humain. Les produits pharmaceutiques, en revanche, comprennent des produits tels que des produits de soin pour la peau ou les cheveux avec des propriétés médicinales. Ils peuvent coïncider du point de vue de la destination avec les cosmétiques. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d'autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

Toutefois, lors de la comparaison des produits pharmaceutiques spécifiques avec des cosmétiques, il est possible qu'ils présentent seulement un faible degré de similitude ou même qu'ils soient complètement dissemblables. Le cas échéant, cela dépendra du médicament spécifique et de sa destination spécifique (indication médicale/effet médical) ou de son utilisation.

Exemple

- Un *analgésique* est différent des *laques pour les ongles*.

1.5 Produits pharmaceutiques par opposition à services

Même si les entreprises pharmaceutiques sont fortement associées aux activités de recherche et de développement, elles ne fournissent généralement pas ces services à des tiers. Par conséquent, les produits de la classe 5 sont généralement dissemblables à tous les services couverts par la classe 42.

La dissemblance doit également être constatée en comparant les *produits pharmaceutiques* avec des services médicaux (y compris les services vétérinaires) de la classe 44. Même si l'on ne peut nier l'existence d'un certain lien en raison de l'objectif commun qui est de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l'origine habituelle neutralisent de façon évidente toute similitude. Le public pertinent ne s'attend pas à ce qu'un médecin développe et mette un médicament sur le marché.

2 Industrie automobile

L'industrie automobile est une industrie complexe ayant recours à divers types d'entreprises, y compris des constructeurs automobiles ainsi que des fournisseurs qui pourraient fournir aux constructeurs automobiles leurs matières premières (métaux,

aluminium, matières plastiques, peintures), pièces détachées, modules ou systèmes complets. Plusieurs secteurs de production peuvent être distingués : ingénierie d'entraînement, châssis, électronique, aménagement intérieur et équipement extérieur.

Cet aspect rend cette industrie extrêmement difficile à analyser lorsqu'il faut examiner une similitude entre le produit fini (voiture) et ses différentes pièces ou différents matériaux utilisés pour sa production. En outre, lors de l'achat d'une voiture, le grand public est conscient de ce fait et sait qu'il y a de nombreux éléments provenant de nombreuses sources et que le constructeur automobile pourrait assembler des composants qui ont été fabriqués par des tiers. Toutefois, les produits sont normalement proposés sous un seul signe, ce qui fait qu'il est presque impossible pour le grand public d'identifier d'autres fabricants ou de distinguer leur source de production. Les batteries de voiture, sur lesquelles d'autres signes sont généralement visibles, en sont l'unique exception.

Comme pour les autres industries spécifiques, les critères issus de l'arrêt Canon s'appliquent en conséquence et, en particulier, les principes généraux définis pour la comparaison des pièces, composants et équipements doivent être pris en considération.

En particulier, il convient de garder à l'esprit qu'il existe des produits qui ne seront achetés que par l'industrie automobile sans aucune possibilité pour le grand public d'y avoir accès et de les acheter (le consommateur final) (par exemple, les métaux les plus souvent [classe 6] utilisés pour former le châssis). Ils sont à l'évidence différents du produit fini ainsi que probablement de l'ensemble des autres pièces, composants et équipements. En ce qui concerne les pièces détachées qui pourraient également être achetées par le grand public à des fins de réparation ou de maintenance, l'appréciation de la similitude des produits dépendra essentiellement du fait que la pièce détachée spécifique est couramment produite ou non par le constructeur automobile.

3 Appareils/instruments électriques

L'expression *appareils et instruments électriques*, de la classe 9, ne peut être interprétée comme couvrant tous les appareils à alimentation électrique. Il existe, en effet, des appareils à alimentation électrique dans plusieurs classes. Le terme *appareils électriques* figurant dans la liste des produits de la classe 9 (même si cette expression est trop vague selon la pratique de classification de l'Office) doit être considéré comme couvrant les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique (voir l'arrêt du 1^{er} février 2012, T-353/09, « mtronix », point 33).

4 Industries de la mode et du textile

Les produits classés dans les classes 22, 23, 24 et 25 sont des produits liés au textile. Il existe une certaine progression à travers ces classes: les *matières textiles fibreuses brutes*, c'est-à-dire les fibres (classe 22) sont transformées en *fils* (classe 23), puis en *tissus*, c'est-à-dire les étoffes (classe 24) et finissent comme *produits finis textiles* (classe 24) ou *vêtements* (classe 25).

En outre, les produits de la classe 18 tels que les *produits en cuir et imitations du cuir* sont également liés au secteur de la mode et du textile.

4.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis

Étant donné que la relation entre les classes susmentionnées est souvent basée sur le fait qu'un produit est utilisé pour la fabrication d'un autre (par exemple, les *tissus* de la classe 24 sont utilisés pour la fabrication de *vêtements* de la classe 25), dans les comparaisons de ce genre, les principes généraux concernant les matières premières s'appliquent (voir partie précédente au sujet des « Matières premières et produits semi-transformés »).

Par exemple, des matières premières telles que le *cuir et imitations du cuir*, les *peaux d'animaux* (classe 18) sont différentes des vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25). Le simple fait que le cuir soit utilisé pour la fabrication de chaussures (chaussures en cuir) n'est pas suffisant, en soi, pour conclure que les produits sont similaires, car ils ont une nature, une destination et un public pertinent bien distincts : les matières premières sont destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.

Toutefois, un faible degré de similitude est établi entre les *tissus* et les *produits textiles* tels que les *draps*, *tapis de table*, figurant dans la classe 24. En l'espèce, le degré de transformation nécessaire du matériau au produit final est souvent négligeable : le tissu est simplement découpé et/ou cousu pour obtenir le produit fini. En outre, de nombreux établissements permettent aux clients d'acheter le matériau de base ou des coussins prêts à l'emploi, etc. confectionnés à partir de ces matériaux. Par conséquent, le public pertinent peut s'attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.

4.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)

Le principal point commun entre les produits textiles de la classe 24 et les vêtements de la classe 25 est qu'ils sont fabriqués à partir d'une matière textile. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une similitude. Ils ont également des destinations complètement différentes : les *vêtements* sont destinés à être portés par des personnes, ou servent d'articles de mode, alors que les *produits textiles* sont essentiellement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les circuits de distribution et les points de vente de *produits textiles* et de *vêtements* sont différents, et le public pertinent ne pense pas qu'ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, les *produits textiles* sont considérés comme différents des *vêtements*, (voir les décisions du 31 mai 2012, R 1699/2011-4, « GO/GO GLORIA ORTIZ », paragraphe 16 ; du 26 juillet 2012, R 1367/2011-1, « PROMO TEXTILE/Promodoro », paragraphe 17 ; du 1^{er} août 2012, R 2353/2010-2, « REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al. », paragraphe 26).

4.3 Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25)

Les produits de la classe 25, à savoir *vêtements*, *chaussures* et *chapellerie* sont identiques ou de nature très similaire. Ils ont la même destination puisqu'ils sont

utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu'ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s'attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires les uns aux autres.

4.4 Accessoires de mode

Comme il est expliqué dans la section sur les « Accessoires » (voir ci-dessus), le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude. Toutefois, il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s'attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, surtout lorsqu'ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. En l'espèce, il existe un argument important en faveur de la similitude. Par conséquent, ce ne sont pas tous les produits considérés comme accessoires de mode qui seront similaires aux *vêtements, chaussures et chapellerie* (classe 25).

La catégorie plus générale de *produits en cuir et imitations du cuir* de la classe 18 inclut des produits tels que les sacs (à main), les sacs de sport, les serviettes, les portefeuilles, les porte-monnaie, les porte-clés, etc. Ces produits sont liés à des articles de la classe 25, *vêtements, chaussures et chapellerie*, en ce sens qu'ils sont susceptibles d'être considérés par les consommateurs comme étant des accessoires complémentaires aux vêtements d'extérieur, à la chapellerie, voire aux chaussures, car ils sont étroitement liés à ces articles et pourraient être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants associés, et il n'est pas inhabituel que des fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont considérés comme des produits similaires aux *vêtements, chaussures et chapellerie*.

En revanche, les accessoires pour cheveux tels que *les épingles à cheveux* et les *rubans* sont différents des *vêtements*. Même si ces produits pouvaient avoir un lien éloigné avec le marché de la mode, le simple fait que quelqu'un pourrait vouloir assortir des épingles à cheveux à des vêtements ne suffit pas pour conclure que ces produits sont complémentaires et, par conséquent, similaires. Ces produits peuvent seulement être considérés comme complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux, dans le sens où l'un est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et n'est pas simplement accessoire. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. En outre, la nature et l'utilisation de ces produits sont différentes. Ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. La production de ces produits implique différentes compétences, ils n'appartiennent pas à la même catégorie de produits et ne sont pas considérés comme des éléments d'une vaste gamme de produits qui ont potentiellement la même origine commerciale (voir la décision du 3 octobre 2011, R 1501/2010-4, « Wild Nature/WILD NATURE », paragraphe 18).

De même, les produits de luxe, tels que les lunettes (classe 9) et la joaillerie, bijouterie (classe 14) sont considérés comme différents des vêtements, chaussures et

chapellerie. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale de l'habillement est de vêtir le corps humain alors que la principale destination des lunettes est d'améliorer la vue, et la joaillerie et la bijouterie sont portées comme parure personnelle. Ils n'ont pas les mêmes circuits de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires (voir les décisions du 30/05/ mai 2011, R 0106/2007 4, « OPSEVEN2/SEVEN », paragraphe 14 ; du 12 septembre 2008, R 0274/2008 1, « Penalty/PENALTY », paragraphe 20 ; du 5 octobre 2011, R 0227/2011-2, « OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL », paragraphes 23 à 26).

Le même raisonnement s'applique aux produits de luxe, tels que les parfums (classe 3) – dont la destination principale est de diffuser une senteur de longue durée sur le corps, sur les articles de papeterie, etc. – et des produits tels que les sacs de voyage (classe 18) qui sont destinés à transporter des objets lors d'un voyage. Même si aujourd'hui des couturiers vendent également des parfums, des accessoires de mode (tels que les lunettes et les bijoux) et des accessoires de voyage sous leurs marques, cet usage n'est pas la règle et s'applique plutôt à la haute couture. En l'espèce, l'opposant doit invoquer l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

4.5 Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28)

La catégorie générale des *vêtements, chaussures et chapellerie* comprend les vêtements, chaussures et chapellerie de sport qui sont des vêtements ou des articles d'habillement spécifiquement conçus pour être utilisés lors d'une activité sportive. La destination et la nature de ces produits sont différentes de celles des *articles de sport et de gymnastique* qui sont des articles et des équipements pour tout type de sport et de gymnastique, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les balles et les équipements de fitness. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des *articles de sport et de gymnastique* peuvent aussi fabriquer des *vêtements de sport/des chaussures de sport*. En l'espèce, les circuits de distribution peuvent être les mêmes. Il existe un faible degré de similitude lorsque des *vêtements de sport/des chaussures de sport* sont comparés aux *articles de sport et de gymnastique*.

4.6 Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition à vêtements (classe 25)

Il existe un faible degré de similitude entre les vêtements et le stylisme et les services de tailleurs car ils partagent le même public pertinent et pourraient coïncider en ce qui concerne la même origine habituelle (producteur/fournisseur). Des producteurs de vêtements prêt-à-porter (surtout les costumes de marié et les robes de mariée) fournissent fréquemment des services de tailleurs qui sont étroitement liés au stylisme, qui constitue l'étape préalable dans le processus de production des vêtements.

5 Alimentation, boissons et services de restauration

5.1 Ingrédients des aliments préparés

Les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments sont une sous-catégorie de matières premières et ils sont traités de la même façon. Par conséquent, le simple fait

que l'un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d'un aliment, en général, n'est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s'ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (voir l'arrêt du 26 octobre 2011, T-72/10, « Naty's », points 35 et 36).

Exemples de dissemblance

- *Œufs* (classe 29) et *crèmes glacées* (classe 30) ;
- *Levure* (classe 30) et *pain* (classe 30).

5.2 Ingrédient principal

Lorsque l'ingrédient peut être considéré comme étant le principal ingrédient du plat cuisiné, une similitude n'existera que si les produits partagent un ou d'autres critères pertinents, en particulier l'origine habituelle, la nature, la destination ou l'utilisation.

Exemples de similitude (ingrédient principal + autre(s) critère(s))

- *Lait* (classe 29) et *yaourt* (classe 29) ;
- *Poisson* (classe 29) et *bâtonnets de poisson* (classe 29) ;
- *Pâte à cuire* (classe 30) et *pizzas* (classe 30).

Voir également l'arrêt du Tribunal du 4 mai 2011, T-129/09, « Apetito », dans lequel le Tribunal confirme l'existence d'une similitude entre un aliment particulier et des plats cuisinés essentiellement composés du même aliment particulier.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas de complémentarité dans ces cas, tout simplement parce qu'un ingrédient est nécessaire pour la production/préparation d'un autre aliment. La complémentarité s'applique uniquement à l'utilisation des produits et non à leur processus de production (voir le chapitre « Complémentarité » et l'arrêt du 11 mai 2011, T-74/10, « Flaco », point 40 et la décision du 11 décembre 2012, R 2571/2011-2, « FRUITINI », paragraphe 18).

5.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)

Les *boissons sans alcool* telles que les *boissons à base de fruits*, les *jus de fruits*, les *eaux minérales et gazeuses*, d'une part, et les *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*, sont vendues côte à côte tant dans les magasins, les bars et sur les cartes de boissons, etc. Ces produits sont destinés au même public et ils peuvent être concurrents. Il y a lieu de conclure que ces produits sont similaires à un faible degré.

5.4 Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)

Il existe une similitude entre les différentes boissons alcoolisées de la classe 33, ainsi qu'entre les boissons alcoolisées et la bière de la classe 32. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de

boissons alcoolisées (nature) destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent se trouver dans le même rayon de supermarché, même si l'on peut également établir une certaine distinction entre elles, par exemple, en fonction de leurs sous-catégories respectives. En outre, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises.

Exemples

- Les *bières* sont similaires aux *vins* ;
- Les *bières* sont similaires aux *boissons alcoolisées* (à l'exception des *bières*) ;
- Les *vins* sont similaires aux *boissons alcoolisées* (à l'exception des *vins*).

5.5 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons

Les services de restauration (alimentation) de la classe 43 couvrent principalement les services d'un restaurant ou des services similaires, tels que la restauration, les cafétérias et les snack-bars. Ces services sont destinés à servir de la nourriture et des boissons directement pour la consommation.

La réalité du marché montre que certains producteurs de produits alimentaires et/ou de boissons fournissent également des services de restauration sous leur marque (par exemple, du café et leurs magasins de café, de la crème glacée et leurs glaciers, de la bière et leurs pubs); toutefois, cette pratique ne constitue pas un usage commercial établi et concerne plutôt des entreprises florissantes (économiquement).

Le simple fait que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant n'est pas une raison suffisante pour établir une similitude entre eux. Le consommateur est conscient que les aliments et les boissons servis sont fabriqués par une entreprise différente (voir l'arrêt du 9 mars 2005, T-33/03, « Hai », point 45 et la décision du 20 octobre 2011, R 1976/2010-4, « THAI SPA/SPA et al. », paragraphes 24 à 26).

En l'espèce, l'opposant doit invoquer l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

6 Services de support offerts à d'autres entreprises

Tous les services indiqués dans l'intitulé de la classe 35 sont destinés à soutenir ou à aider d'autres entreprises dans la conduite de leurs affaires ou dans l'amélioration de celles-ci. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel.

Lorsque l'on compare des services spécifiques relevant de la classe 35, il est très utile de se concentrer sur la question suivante : qui fournit ce type de service? Est-ce une agence de publicité, un consultant en gestion, un consultant en ressources humaines, un comptable, un auditeur, un agent commercial ou un conseiller fiscal ? Une fois que l'origine habituelle a été établie, il est plus facile de trouver l'indication générale à laquelle le service spécifique appartient.

Les services de **publicité** consistent à offrir à d'autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées dont l'objet est d'étudier les besoins du client et de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc. Il convient de préciser que la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de divers autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits ou services qui font l'objet de la promotion. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits qui peuvent être utilisés comme un support de diffusion de la publicité, tels que des DVD, des logiciels, des imprimés, des prospectus et des catalogues.

Les services de **gestion des affaires commerciales** sont des services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché. Elles reposent sur des activités telles que les études commerciales et les évaluations d'entreprise, l'analyse des coûts et des prix et le conseil en organisation. Ces services comprennent également toute activité de « consultation », de « conseil » et d'« assistance », qui peut être utile à la « gestion d'une entreprise », telle que la façon d'allouer efficacement les ressources humaines et financières ; la façon d'améliorer la productivité ; la stratégie pour augmenter la part de marché ; la stratégie à adopter à l'égard des concurrents ; la façon d'optimiser sa fiscalité ; la façon de développer de nouveaux produits ; le plan de communication auprès du public ; la définition de la stratégie de commercialisation ; les méthodes d'examen des tendances de la consommation ; la stratégie de lancement de nouveaux produits ; la stratégie adoptée pour la création d'une image de marque ; etc.

Lorsque l'on compare *la gestion des affaires commerciales* avec *la publicité*, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales, car elle permet à l'entreprise de se faire connaître sur le marché. Comme il est indiqué ci-dessus, la destination des services de publicité est de « renforcer la position (de l'entreprise) sur le marché » et la destination des services de gestion des affaires commerciales est d'aider une entreprise « à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché ». Il n'existe pas de différence nette entre « renforcer la position de l'entreprise sur le marché » et « aider l'entreprise à développer et à augmenter ses parts de marché ». Un professionnel qui offre des conseils relatifs à la stratégie à adopter pour diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d'entreprise peuvent offrir un service de conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ces services sont similaires à un faible degré (voir la décision R 2163/2010-1, « INNOGAME/INNOGAMES », paragraphes 13 à 17).

Les services **d'administration commerciale** consistent à organiser le personnel et les ressources de manière efficace afin d'axer les activités au service d'objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l'établissement des relevés de comptes et l'établissement des déclarations fiscales. La ligne de démarcation entre les deux intitulés, à savoir la gestion des affaires commerciales et l'administration commerciale, est floue et il est parfois très difficile (voire impossible) de faire clairement la distinction entre les deux. Toutes les deux relèvent de la catégorie plus générale des services d'affaires commerciales. En règle générale, on peut dire que les services d'administration commerciale sont fournis afin d'organiser et de gérer une entreprise, tandis que la gestion des affaires commerciales suit une approche supérieure destinée à fixer les objectifs communs et le plan stratégique pour une entreprise commerciale.

Les travaux de bureau couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d'une entreprise commerciale. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d'équipements de bureau.

7 Services de vente au détail

Le commerce de détail est communément défini comme l'action ou l'activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l'utilisation ou la consommation plutôt qu'à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente).

Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n'est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l'activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d'une marque communautaire peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ».

En outre, le Tribunal a estimé que l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, qui comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d'un assortiment des produits proposés à la vente et en l'offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu'avec un concurrent (arrêt du 7 juillet 2005, C-418/02, « Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte », point 34).

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d'achat à un point de vente et sont généralement destinés au consommateur en général. Ils peuvent avoir lieu dans un emplacement fixe, comme un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d'une vente hors boutique, c'est-à-dire via internet, par catalogue ou par correspondance.

Dans la communication n°07/05 du président de l'Office du 31 octobre 2005, qui se réfère à l'arrêt « Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte », il y a une indication expresse en ce qui concerne le conflit qui peut surgir entre les services de vente au détail et les produits qui sont vendus au détail. Les principes suivants s'appliquent en ce qui concerne la similitude des produits ou services en cause.

7.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit : dissemblables

Les services de vente au détail en général (c'est-à-dire, qui ne sont pas limités, dans la spécification, à la vente de certains produits) ne sont pas similaires à tous les produits qui peuvent être vendus au détail. Outre qu'ils sont de nature différente, et étant donné le caractère intangible des services, à l'inverse des produits, ils répondent à des besoins différents. Par ailleurs, l'utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires, les uns vis-à-vis des autres.

La spécification des services de vente au détail à la vente de produits en utilisant des termes comme « y compris, en particulier, par exemple, comprenant, spécifiquement, tels que » n'est pas assez précise puisque tous ces termes signifient, en principe, « par exemple ». Ils ne limitent pas les produits qui suivent. En conséquence, des formulations telles que « services de commerce de détail, en particulier de chaussures » doivent être traitées de la même manière que « services de vente au détail en général », sans aucune spécification.

7.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques : similaires à un faible degré

Les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers sont similaires (à un faible degré) à ces produits particuliers (voir l'arrêt du 5 octobre 2011, T-421/10, « Rosalia de Castro », point 33). Bien que la nature, la destination et l'utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu'ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu'ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.

Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l'autre marque doivent être identiques afin de conclure à une similitude, c'est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie (par exemple, « vente au détail de lunettes de soleil » par opposition à « lunettes de soleil » et « vente au détail d'appareils optiques » par opposition à « lunettes de soleil »).

7.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents ou similaires : dissemblables

Les services de vente au détail liés à la vente de produits particuliers et d'autres produits ne sont pas similaires. Il convient de garder à l'esprit qu'en principe les produits ne sont pas similaires aux services. Une trop grande protection serait

accordée aux services de vente au détail si une similitude était établie lorsque les produits vendus au détail sont seulement très similaires ou similaires aux produits couverts par l'autre marque.

7.4 Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques : identiques

Les services de vente au détail en général, c'est-à-dire, qui ne sont pas limités dans la liste à la vente de produits particuliers, sont identiques aux services de vente au détail en général ou liés à la vente de produits spécifiques.

7.5 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques : similaires

Les services de vente au détail liés à des produits spécifiques sont considérés comme similaires aux services de vente au détail liés à d'autres produits spécifiques indépendamment de l'existence ou non d'une similitude entre les produits en question. Les services comparés partagent la même nature, qui consiste en des services de vente au détail ; ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d'achat, et ils ont la même utilisation. En outre, en fonction des produits qui sont vendus au détail, ils peuvent coïncider en termes de public pertinent et de circuits de distribution.

7.6 Services auxquels s'appliquent les mêmes principes

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent aux services fournis dans le cadre de différentes formes qui reposent exclusivement sur des activités liées à la vente effective de produits, tels que **les services fournis par les magasins de détail, les services de vente en gros, les services de commerce électronique, de vente par catalogue ou par correspondance**, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).

7.7 Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes

En revanche, les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas à d'autres services qui ne sont pas limités aux services liés à la vente de produits, ou qui ne relèvent pas de la classe 35, tels que **les services d'importation et d'exportation** (classe 35), **les services de distribution** (classe 39), **les services de transport ou de réparation** (classe 37), etc.

Exemple

- **Services d'import-export**

Les services d'import-export ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas être envisagés de la même manière que la comparaison des produits avec les services de vente au détail.

Les services d'import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l'intervention des autorités douanières, tant dans le pays d'importation que d'exportation. Ces services font souvent l'objet de contingents à l'importation, d'accords douaniers et commerciaux. Comme ils relèvent de la classe 35, ils sont considérés comme étant liés à l'administration commerciale. Ces services ne sont pas ne portent pas sur la vente effective au détail ou en gros des produits ; ils sont d'habitude préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits. C'est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d'importation et d'exportation de ces produits. Le fait que l'objet sur lequel portent les services d'import-export et les produits en cause sont les mêmes n'est pas un facteur pertinent pour établir l'existence d'une similitude.

Exemple

- *Import et export de produits du tabac* (classe 35) est différent de *produits du tabac* (classe 34).

L'arrêt du 9 juin 2010, T-138/09, « Riojavina », dans lequel un faible degré de similitude a été constaté entre l'import-export de vinaigre et de vin n'est pas suivi.

8 Services financiers

Les services financiers font référence aux services fournis par le secteur de la finance. Le secteur de la finance englobe une vaste gamme d'organisations qui traitent de la gestion, de l'investissement, du transfert, et du prêt de fonds. Parmi ces organisations figurent par exemple les banques, les sociétés de carte de crédit, les compagnies d'assurance, les sociétés de financement de la consommation, les sociétés de bourse et les fonds d'investissement.

8.1 Services bancaires (classe 36) par opposition à services d'assurance (classe 36)

La fourniture de *services bancaires* repose sur la fourniture de l'ensemble des services réalisés à des fins d'épargne ou commerciales concernant la réception, le prêt, l'échange, l'investissement et la protection de fonds, l'émission de billets ainsi que la réalisation d'autres activités financières.

La fourniture de *services d'assurance* consiste à accepter d'endosser la responsabilité de certains risques et les pertes y afférentes. Les assureurs offrent généralement une compensation monétaire et/ou une assistance au cas où se produirait une contingence déterminée, telle qu'un décès, un accident, une maladie, une rupture de contrat et, plus généralement, tout événement susceptible de causer des dommages.

Les services d'assurance ont des destinations différentes des services habituellement fournis par les banques comme la fourniture de crédit ou la gestion d'actifs, les

services de cartes de crédit, l'évaluation financière ou le courtage d'actions et d'obligations. Néanmoins, il existe aussi certains points communs significatifs.

Les *services d'assurance* ont une nature financière et les compagnies d'assurance sont soumises aux mêmes règles d'agrément, de supervision et de solvabilité que les banques et les autres institutions fournissant des services financiers. La plupart des banques offrent également des services d'assurance, y compris l'assurance-maladie, ou elles agissent en tant qu'intermédiaires de compagnies d'assurance avec lesquelles elles sont souvent liées économiquement. En outre, il n'est pas rare de voir des institutions financières et une compagnie d'assurance au sein du même groupe économique.

Par conséquent, bien que les *services d'assurance* et les *services bancaires* aient des destinations différentes, ils ont une nature similaire ; ils peuvent être fournis par la même entreprise ou des entreprises liées et partagent les mêmes circuits de distribution. Ces circonstances démontrent que les *services d'assurance* sont similaires aux *services bancaires*.

8.2 Affaires immobilières (classe 36) par opposition à transactions financières (classe 36)

Les affaires immobilières comprennent la gérance des biens immobiliers, d'agences immobilières et l'évaluation des biens immobiliers, ainsi que la consultation et la fourniture d'informations connexes. Il s'agit essentiellement de mettre à la disposition d'acheteurs potentiels des biens immobiliers en qualité d'intermédiaire. Les consommateurs font clairement la distinction entre les services d'agents immobiliers et ceux des institutions financières. Ils ne s'attendent pas à ce qu'une banque leur propose un bien immobilier ou qu'un agent immobilier gère leurs finances.

Le simple fait que les biens immobiliers puissent faire l'objet d'un financement pour être achetés ne suffit pas pour établir l'existence d'une similitude entre les affaires immobilières et les services financiers.

8.3 Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers (classe 36)

Une carte de crédit est une petite carte en plastique délivrée aux utilisateurs comme système de paiement. Elle permet à son détenteur d'acheter des produits et des services sur la base de la promesse de paiement de ces produits et services par le détenteur. L'émetteur de la carte crée un compte renouvelable et accorde une ligne de crédit au consommateur (ou à l'utilisateur) sur laquelle l'utilisateur peut emprunter de l'argent pour le paiement à un commerçant ou comme une avance de trésorerie à l'utilisateur.

Les services financiers sont proposés par des institutions telles que les banques pour la facilitation de différentes transactions financières et d'autres activités connexes dans le monde de la finance.

Même si les cartes de crédit sont en quelque sorte liées aux services financiers, elles peuvent, par exemple, servir à retirer de l'argent au guichet automatique d'une banque.

Ce lien est trop éloigné pour rendre similaires ces produits et ces services. Les clients sont conscients du fait que les institutions financières ne sont pas responsables des aspects technologiques liés à la délivrance de cartes magnétiques ou à puce (voir la décision du 7 mai 2012, R 1662/2011-5, « CITIBANK », paragraphe 29).

9 Transport

9.1 Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit

Les services de *transport* ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l'activité n'est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Quant à la nature des produits et services, les *services de transport* font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises d'un point A à un point B.

Exemple

- Le *pétrole* est différent des *services de transport*. Il est vrai que les grandes sociétés pétrolières transportent leurs produits vers les dépôts d'essence ou les livrent directement à l'utilisateur final, mais elles ne fournissent généralement pas un service de transport aux tiers. Lorsqu'une société fait appel aux services d'une entreprise de transport pour le transport de carburants, il est peu probable qu'elle contacte une société pétrolière et il est plus probable qu'elle entre en contact avec une société de transport spécialisée dans le transport de produits liquides.

9.2 Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit

De même, les *services d'emballage et d'entreposage* font simplement référence au service par lequel les produits d'une entreprise sont emballés et stockés dans un endroit particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits (voir l'arrêt du 7 février 2006, T-202/03, « Comp USA », et l'arrêt du 22 juin 2011, T-76/09, « Farma Mundi Farmaceuticos Mundi », point 32).

10 Technologie de l'information

10.1 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation (classe 42)

La *programmation* est l'écriture d'un programme informatique, et un programme informatique est un ensemble d'instructions codées qui permet à une machine, en particulier un ordinateur, d'effectuer une séquence d'opérations souhaitée.

Les *ordinateurs* sont des dispositifs qui calculent, en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui regroupent, enregistrent, mettent en corrélation ou traitent des informations. Les ordinateurs ont besoin de programmes pour fonctionner.

Un *logiciel* est composé de programmes, de routines, de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et gèrent ses opérations.

Par conséquent, les *services de programmation* sont étroitement liés aux *ordinateurs et aux logiciels*. C'est parce que, dans le domaine informatique, les fabricants d'ordinateurs et/ou de logiciels fourniront aussi couramment des services informatiques et/ou des services liés aux logiciels (comme moyen d'assurer la mise à jour du système, par exemple).

En conséquence, et en dépit du fait que la nature des produits et services n'est pas la même, les utilisateurs finaux et les fabricants/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ce sont des produits et services complémentaires. C'est pourquoi ces produits et services sont considérés comme similaires.

10.2 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunications (classe 38)

Les *appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images* sont des appareils et dispositifs utilisés pour la communication d'informations audio ou vidéo à distance via des ondes radio, des signaux optiques, etc., ou sur une ligne de transmission.

Les *ordinateurs* sont des dispositifs qui calculent, en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui regroupent, enregistrent, mettent en corrélation ou traitent des informations.

Un *logiciel* est composé de programmes, de routines, de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et gèrent ses opérations.

Les *téléphones* sont des dispositifs qui convertissent la voix et d'autres signaux sonores sous une forme qui peut être transmise à distance et qui reçoivent et reconvertissent les ondes en signaux sonores.

Les services de *télécommunications* sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.

Les consommateurs utilisent des *appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, des ordinateurs, des téléphones* à des fins de communication avec d'autres personnes.

Il existe un lien entre ces produits de la classe 9 et les services de télécommunications de la classe 38. Ces produits et services sont similaires en raison de leur caractère complémentaire, et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs circuits de distribution sont les mêmes (voir l'arrêt du 12 novembre 2008, T-242/07, « Q2web », points 24 à 26).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 3

COMPARAISON DES SIGNES

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Introduction	4
1.1	Principes généraux	4
1.2.1	Comparaison objective	4
1.2.2	Trois aspects : visuel, phonétique et conceptuel.....	5
1.2.3	Signes à comparer	5
1.2.4	Résultat possible de la comparaison.....	5
1.2.5	Territoire pertinent et public pertinent.....	6
2	Identité des signes	6
2.1	La notion d'identité	6
2.2	Seuil minimum pour conclure à l'identité.....	7
2.3	Identité des marques verbales	8
2.4	Marques verbales et marques figuratives.....	10
2.5	Identité des marques figuratives.....	11
3	Similitude des signes	11
3.1	La notion de similitude.....	11
3.2	Seuil minimum pour conclure à la similitude	12
3.3	Les éléments négligeables	12
3.4	Comparaison visuelle	14
3.4.1	Comparaison visuelle impliquant des marques verbales	14
3.4.1.1	Marque verbale vs marque verbale	14
3.4.1.2	Comparaison entre une marque verbale et une marque figurative comportant des éléments verbaux	15
3.4.2	Comparaison visuelle n'impliquant pas de marques verbales	16
3.4.2.1	Signes purement figuratifs vs signes purement figuratifs	17
3.4.2.2	Comparaison visuelle de deux marques verbales/figuratives.....	18
3.4.2.3	Comparaison visuelle entre un signe verbal/figuratif et un signe figuratif ..	20
3.4.2.4	Scénarios particuliers lors de la comparaison de signes figuratifs	20
3.4.2.5	Comparaison visuelle de marques de « couleurs en tant que telles ».....	21
3.4.2.6	Comparaison visuelle de marques tridimensionnelles.....	21
3.5	Comparaison phonétique	22
3.5.1	Critères pratiques	22
3.5.2	Signes et éléments des signes à apprécier.....	24
3.5.3	Sons identiques/similaires mais dans un ordre différent.....	27
3.5.4	Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type	28
3.6	Comparaison conceptuelle : critères pratiques	30
3.6.1	Définition du contenu sémantique	30
3.6.1.1	Le contenu sémantique des mots.....	30
3.6.1.2	Le contenu sémantique des parties de mots.....	33
3.6.1.3	Le contenu sémantique des mots mal orthographiés	35
3.6.1.4	Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille	36
3.6.1.5	Le contenu sémantique des signes figuratifs, symboles, formes et couleurs.....	38

3.6.1.6	Le contenu sémantique des chiffres et des lettres	40
3.6.1.7	Le contenu sémantique des noms géographiques	40
3.6.1.8	Le contenu sémantique des onomatopées.....	41
3.6.2	Comment procéder à une comparaison conceptuelle.....	41
3.6.2.1	Les deux marques ont en commun un mot et/ou une expression	42
3.6.2.2	Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes.....	44
3.6.2.3	Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci.....	46
3.6.2.4	Deux signes figuratifs, symboles et/ou formes représentent le même objet ou la même idée	46
3.6.2.5	Lorsqu'il existe un mot par opposition à un signe figuratif, un symbole, une forme et/ou une couleur représentant le concept désigné par le mot.	47

1 Introduction

1.1 Introduction

Il existe un risque de confusion (y compris un risque d'association) s'il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l'hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un risque de confusion dépend d'une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, y compris : (i) la similitude des produits et des services, (ii) la similitude des signes, (iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, (iv) le caractère distinctif de la marque antérieure, et (v) le public pertinent.

La première étape pour évaluer l'existence d'un risque de confusion consiste à établir ces cinq facteurs. La deuxième étape consiste à déterminer leur importance.

Ce chapitre traite de la comparaison des signes. La comparaison des signes a pour objet de déterminer si les signes sont identiques (Section 2 de ce chapitre), similaires (Section 3 de ce chapitre) ou différents.

1.1 Principes généraux

1.2.1 Comparaison objective

La comparaison des signes est une **comparaison dite objective**, objective signifiant que tous les éléments des signes sont pris en compte, indépendamment de leur caractère distinctif ou dominant. Par conséquent, la méthodologie étape par étape employée par l'Office consiste à séparer, dans un premier temps, l'appréciation objective de la similitude des signes de l'appréciation du caractère distinctif des éléments qui les composent¹.

La constatation d'une similitude entre les signes ne doit toutefois pas être considérée comme une preuve concluante de l'existence d'un risque de confusion. La comparaison objective permet d'établir qu'il existe, au moins à première vue, un risque de confusion en confirmant l'existence d'un certain degré de similitude entre les signes. Ce degré de similitude sera pris en compte lors de l'appréciation globale, dans le cadre de laquelle tous les facteurs sont pris en compte aux fins de l'appréciation globale du risque de confusion².

Si les signes sont manifestement différents, l'examen du risque de confusion prendra fin à ce stade.

Cela contraste avec d'autres approches consistant à apprécier le caractère distinctif des différents éléments des marques tout en évaluant la similitude des signes. Bien qu'il ne s'agisse que d'une différence de méthode, n'ayant aucune incidence sur la

¹Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 4 : Caractère distinctif, et chapitre 5 : Éléments dominants.

²Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 8 : Appréciation globale.

conclusion ultime de l'existence d'un risque de confusion, l'Office applique la première méthode décrite ci-dessus, dans un souci de cohérence.

La même méthode est utilisée pour apprécier si les signes sont identiques, conclusion qui nécessite une coïncidence objective de tous les éléments, qu'ils soient ou non distinctifs ou dominants.

1.2.2 Trois aspects : visuel, phonétique et conceptuel

Les signes sont toujours comparés à trois niveaux, à savoir au niveau visuel (Section 3.4 de ce chapitre), phonétique (Section 3.5. de ce chapitre) et conceptuel (Section 3.6 de ce chapitre). En effet, les signes peuvent être perçus visuellement et phonétiquement (la comparaison par le goût, l'odorat ou le toucher est, pour plusieurs raisons, moins pertinente, voire tout à fait impossible), et ils peuvent évoquer une image ou un concept similaire. Ce n'est que lorsqu'il est impossible de comparer les signes à un niveau donné (par exemple la comparaison phonétique lorsque la marque est purement figurative) que l'aspect en question sera ignoré.

1.2.3 Signes à comparer

Lors de l'appréciation de l'identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c'est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L'usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes³.

La comparaison doit **porter sur les signes dans leur ensemble**. Dès lors, il est erroné de ne pas comparer certains éléments des signes au simple motif qu'ils sont, par exemple, plus petits que d'autres éléments présents dans les signes (à moins qu'ils ne soient négligeables, comme expliqué ci-dessous), ou bien qu'ils soient dépourvus de caractère distinctif. Ce n'est que dans l'appréciation globale qu'il convient d'accorder de la valeur aux éléments distinctifs ou dominants (voir l'arrêt du 12 juin 2007, C-334/05 P, « Limoncello », points 41 et 42, et l'arrêt du 13 décembre 2011, T-61/09, « Schinken King », point 46).

1.2.4 Résultat possible de la comparaison

La comparaison des signes permet d'aboutir à l'une des trois conclusions suivantes : identité, similitude ou dissimilitude. Le résultat est décisif pour l'examen ultérieur de l'opposition car il comporte les implications suivantes :

- une conclusion d'**identité** entre les signes entraîne une protection absolue au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC si les produits et/ou services sont également identiques.
- une conclusion de **similitude** entraîne l'ouverture d'un examen du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

³ En ce qui concerne l'effet des déclarations de renonciation, voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 4 : Caractère distinctif.

- une conclusion de **dissimilitude** exclut le risque de confusion. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les conditions préalables visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

1.2.5 Territoire pertinent et public pertinent

La similitude doit être appréciée au regard du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le territoire pertinent doit être indiqué. En outre, le public pertinent joue un rôle important dans la comparaison des signes⁴.

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale, les critères pertinents doivent être analysés au regard du public pertinent dans l'État membre de l'UE concerné (ou dans les États membres dans le cas de marques du Benelux). La perception de la similitude peut varier d'un État membre à l'autre en raison de différences de prononciation et/ou de signification/compréhension.

Lorsque la marque antérieure est un enregistrement de marque communautaire, l'analyse doit, en principe, s'étendre à l'*ensemble* de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans au moins un État membre et lorsque cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à l'ensemble de l'UE, mais peut au contraire se concentrer sur une *ou plusieurs parties* de l'UE pour lesquelles il existe un risque de confusion.

Le caractère unitaire de la marque communautaire implique que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, une marque communautaire antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d'une partie du territoire communautaire (voir l'arrêt du 8 septembre 2008, C-514/06, « Armacell », points 56-57 et la jurisprudence ultérieure, entre autres, et l'arrêt du 18 septembre 2011, T-460/11, « BÜRGER », point 52 et la jurisprudence citée).

2 Identité des signes

2.1 La notion d'identité

Comme indiqué ci-dessus, une conclusion d'identité entre les signes entraînera le succès de l'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC si les produits et services sont également identiques.

Les différences entre l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et la protection dans le cas de l'existence d'un risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC doivent être prises en considération pour comprendre la notion d'identité et les conditions y afférentes.

⁴Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 6 : Public pertinent et niveau d'attention.

La protection prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue dans la mesure où l'enregistrement d'un signe identique postérieur pour des produits ou des services identiques compromettrait la fonction de la marque antérieure en tant que moyen d'identification de l'origine commerciale. Lorsque des signes ou des marques absolument identiques sont enregistrés pour des produits ou des services identiques, il est impossible de concevoir des circonstances dans lesquelles tout risque de confusion peut être écarté. Il n'est pas nécessaire de d'examiner d'autres facteurs, tels que le niveau d'attention du public ou le caractère distinctif de la marque antérieure.

Par ailleurs, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, la marque antérieure est protégée contre le risque de confusion : à supposer même que les marques diffèrent par certains éléments, leur similitude – combinée à d'autres éléments qui doivent être appréciés globalement – peut laisser supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

En raison de la protection absolue conférée par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, la notion d'identité entre les marques doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. La protection absolue dans le cas d'une demande de marque communautaire « identique à la marque [antérieure] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée [conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC], ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier, auxdites situations qui sont plus spécifiquement protégées par [l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC] » (voir l'arrêt du 20 mars 2003, C-291/00, « LTJ Diffusion » (Arthur et Félicie), points 50-54 au regard des dispositions correspondantes de la directive sur les marques).

2.2 Seuil minimum pour conclure à l'identité

La définition même de la notion d'identité implique que les deux signes soient en tous points les mêmes. Il en résulte qu'il existe une identité entre les marques lorsque la demande de marque communautaire reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.

Toutefois, la perception d'une identité entre le signe et la marque n'étant pas toujours le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

Par conséquent, **la demande de marque communautaire doit être considérée comme identique à la marque antérieure « lorsqu'elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen »** (voir l'arrêt du 20 mars 2003, C-291/00, « LTJ Diffusion » (Arthur et Félicie), points 50-54).

Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après un examen minutieux des marques côte à côte. « Insignifiant » n'est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu'elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d'une marque complexe, ne sont pas

facilement détectables par l'œil humain lors de l'observation de la marque concernée, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d'une marque mais la perçoit dans son intégralité.

La conclusion selon laquelle un élément est « négligeable » doit être accompagnée d'un raisonnement suffisant quant à l'absence d'impact de cet élément sur la perception globale de la marque.

Il résulte de la définition de la notion d'identité ci-dessus que les conditions suivantes doivent être remplies pour que des marques soient considérées comme identiques conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC :

- **identité complète des signes considérés dans leur ensemble.** L'identité partielle n'est pas suffisante en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC ; une coïncidence dans une partie quelconque de la marque peut cependant entraîner une similitude entre les signes et doit être prise en compte dans le cadre de l'examen au regard de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

Tout élément supplémentaire est suffisant pour conclure que les marques ne sont pas identiques ; peu importe que l'élément ajouté soit un mot, un élément figuratif ou une combinaison des deux.

Dès lors, deux marques verbales ne seront pas considérées comme identiques si l'une est contenue dans l'autre mais qu'elle comporte d'autres caractères (voir la partie 2.4) ou de mots, indépendamment du caractère distinctif ou de l'éventuel caractère descriptif.

Signe antérieur	Signe contesté et commentaires	Affaire n°
millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Il a été conclu que « les signes en cause étaient à l'évidence non identiques », même si « Insurance company limited » était descriptif en anglais pour les services correspondants.	R 0696/2011-1
 INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	R 0807/2008-4

- **identité à tous les niveaux de la comparaison.** Il doit y avoir identité entre les signes à tous les niveaux pertinents de la comparaison des marques, c'est-à-dire au niveau visuel, phonétique et conceptuel. Si les marques sont identiques à certains égards (sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel) mais pas à d'autres, elles ne sont pas identiques dans l'ensemble. Dans ce dernier cas, elles peuvent être similaires et, de ce fait, le risque de confusion doit être examiné.

2.3 Identité des marques verbales

Les marques verbales sont identiques si elles sont toutes deux des marques purement verbales et si la séquence de lettres ou les chiffres qui les composent sont

exactement identiques. Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d'autres signes (par exemple, « + », « @ », « ! ») reproduits dans la police de caractères généralement utilisée par l'office compétent. Cela signifie qu'elles ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect en particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l'office compétent dans la publication officielle (le Bulletin, par exemple) n'a aucune importance. De même, les différences liées à l'utilisation de lettres minuscules ou majuscules n'ont pas d'importance, même si les minuscules alternent avec les majuscules.

Les marques verbales suivantes sont identiques :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MOMO	MoMo	<u>B 1 802 233</u>
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010-1
Global Campus	GLOBAL CAMPUS	R 0719/2008-2
Zeus	ZEUS	R 0760/2007-1
Jumbo	JUMBO	R 0353/2007-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
apetito	APETITO	T-129/09

En général, il convient de vérifier si le signe a été enregistré en tant que marque verbale. Ainsi, le seul examen de la représentation graphique de la marque (par exemple, dans le système de Madrid) peut être trompeur car, selon la représentation graphique des signes utilisée dans les certificats, bulletins, etc., une marque *revendiquée comme* marque verbale peut inclure des éléments ou des polices de caractères figuratifs ou stylisés. Dans ces cas, la revendication l'emportera sur la reproduction exacte figurant dans le certificat, le bulletin, etc.

Les marques en caractères non latins doivent être considérées comme des marques verbales dans les pays dans lesquels ces caractères sont officiellement utilisés [par exemple, l'alphabet cyrillique dans le cas d'une marque communautaire ou d'un enregistrement international (EI) désignant la Bulgarie ou l'UE], conformément à l'indication de catégorie n° 28.05 de la Classification de Vienne des éléments figuratifs.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Une différence d'une seule lettre suffit pour conclure à l'absence d'identité. La même règle vaut pour un espace ou un signe de ponctuation (trait d'union, point...), la présence de l'un ou de l'autre pouvant modifier la façon dont le signe est perçu (voir le premier exemple ci-dessous). Les marques verbales suivantes **ne sont pas** identiques :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBOFARM	HERBO-FARMA	R 1752/2010-1

2.4 Marques verbales et marques figuratives

Une **marque verbale** et une **marque figurative** – même si les deux sont composées du même mot – ne seront pas identiques, à moins que les différences ne puissent passer inaperçues aux yeux du public pertinent.

Dans les exemples suivants, les signes ne sont, à l'évidence, pas identiques :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	IHotel	T-277/11
	ELCO	R 0803/2008-1
	eClear	R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 0932/2010-4

Or, il peut être plus difficile de parvenir à la conclusion selon laquelle des marques ne sont pas identiques si la marque figurative est écrite dans une police de caractères normale. Pour autant, dans les exemples suivants, il a été considéré que les marques **n'étaient pas identiques** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5 Identité des marques figuratives

Il y a identité entre deux marques figuratives lorsque les deux signes concordent dans tous leurs éléments figuratifs (forme, couleurs, contraste, ombres, etc.).

Il va sans dire que l'utilisation du même mot, alors que l'élément figuratif n'est pas le même, ne suffira pas pour conclure à l'identité des marques. Les marques suivantes ne sont pas identiques :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

Cependant, étant donné que, dans le cas suivant, la différence de présentation des lettres « TEP » en italiques passerait inaperçue aux yeux du public, les marques ont été considérées comme **identiques** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 2 031 741

3 Similitude des signes

3.1 La notion de similitude

Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires entre autres lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir l'arrêt du 23 octobre 2002, T-6/01, « Matratzen », point 30 (C-03/03 P) ; l'arrêt du 12 novembre 2008, T-281/07, « BLUE », point 26].

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « SABEL », point 23).

3.2 Seuil minimum pour conclure à la similitude

S'il existe un degré de similitude à l'un des trois niveaux uniquement, alors les signes sont similaires (voir l'arrêt du 2 décembre 2009, T-434/07, « Volvo », point 50-53). Le point de savoir si les signes sont suffisamment similaires pour conclure à l'existence d'un risque de confusion doit être examiné dans une autre partie de la décision (l'« appréciation globale ») et non dans la partie portant sur la comparaison des signes.

En bonne logique, si le seuil est bas, le constat de similitude ne conduira pas automatiquement à la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, y compris un risque d'association, quand bien même les produits et les services seraient similaires ou identiques. Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion, y compris le risque d'association, dépend de nombreux facteurs qui doivent d'abord être examinés séparément⁵.

Étant donné qu'il n'est pas toujours aisé de définir la frontière qui sépare le similaire du dissemblable, ces notions sont traitées ensemble dans chacune des comparaisons: comparaison visuelle, comparaison phonétique et comparaison conceptuelle.

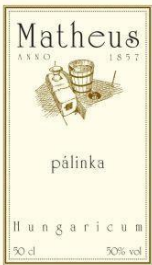
3.3 Les éléments négligeables

Comme mentionné dans la Section 1.2.1 ci-dessus, la comparaison doit **porter sur les signes dans leur ensemble**. Toutefois, dans le cas d'**éléments négligeables**, l'Office peut d'emblée omettre de comparer ces éléments, à condition d'avoir dûment expliqué pourquoi ceux-ci doivent être considérés comme négligeables (voir l'arrêt du 12 juin 2007, C-334/05 P, « Limoncello », point 42). Cela est particulièrement important lorsque l'élément négligeable est l'élément commun des signes. La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, la décision doit porter sur les signes dans leur ensemble.

L'Office considère qu'un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n'est pas perceptible à première vue ou fait partie d'un signe complexe composé de nombreux autres éléments (comme les étiquettes de boissons, les emballages, etc.), et qui, partant, a toutes chances d'être ignoré par le public pertinent.

⁵Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 8 : Appréciation globale.

Exemples :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-162/08 Les mots « by missako » sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.
	LUNA	R 02347/2010-2 L'élément « Rótulos Luna S.A. » a été considéré comme négligeable.
MATHEUS MÜLLER		R 0396/2010-1 La chambre n'a pas apprécié les éléments « 30 cl », « 30% vol. », « ANNO » ou « 1857 » sur le plan phonétique ou conceptuel.
MAGNA		R 1328/2005-2 La chambre a décrit le signe contesté dans son intégralité, mais les éléments négligeables comme « 70% » n'ont pas été pris en compte dans la comparaison à trois niveaux.
		T-472/08 Les éléments autres que l'élément « cachaca »/« pirassununga » et l'élément « 51 », écrit en caractères blancs dans un cercle à moitié inséré dans une large bande qui traverse le signe de part en part, sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par ces marques (point 65).

3.4 Comparaison visuelle

3.4.1 Comparaison visuelle impliquant des marques verbales

Lorsqu'au moins une marque verbale est concernée, c'est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.

Selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (voir l'arrêt du 20 avril 2005, T-211/03, « Faber », point 33, et l'arrêt du 13 février 2007, T-353/04, « Curon », point 74). La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (voir l'arrêt du 22 mai 2008, T-254/06, « RadioCom », point 43).

En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BABIDU	babilu	T-66/11 (point 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

3.4.1.1 Marque verbale vs marque verbale

Pour les marques verbales, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres/caractères, de la position des lettres/caractères identiques, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes (par exemple, si les éléments verbaux sont séparés par un espace ou un trait d'union).

Toutefois, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, de petites différences dans le nombre de lettres sont souvent insuffisantes pour exclure l'existence d'une similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure commune.

Dans les cas suivants, les marques ont été jugées similaires sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CIRCULON	CIRCON	T-542/10
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4
ARTEX	ALREX	T-154/03
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1
EPILEX	E-PLEX	T-161/10
CHALOU	CHABOU	T-323/10

Les marques verbales suivantes sont différentes sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ARCOL	CAPOL	C-193/09 P et T-402/07
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10

3.4.1.2 Comparaison entre une marque verbale et une marque figurative comportant des éléments verbaux

Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l'élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.

En principe, lorsque les mêmes lettres apparaissent dans la même séquence, la différence de stylisation doit être importante pour pouvoir conclure à l'existence d'une différence sur le plan visuel.

Les marques suivantes ont été jugées **similaires** sur le plan visuel, parce qu'il n'y avait pas de différence importante dans la stylisation des éléments verbaux des marques figuratives et parce que l'élément verbal était facilement reconnaissable et lisible :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
VITAFIT		T-552/10
Hella		T-522/10
vitafresh		R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4

	OPENDOOR	R 1309/2008-4
VITESSE	vitises	R 0636/2008-4
EMERGEA		T-172/04

Toutefois, lorsque le mot de la marque figurative est hautement stylisé, les marques doivent être considérées comme **différentes** sur le plan visuel, comme dans les exemples suivants :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.2 Comparaison visuelle n'impliquant pas de marques verbales

Lorsqu'aucun des signes à comparer n'est une marque verbale, il convient d'établir une distinction entre les éléments purement figuratifs des marques et les éléments verbaux :

- Lors de la comparaison des signes en conflit du point de vue de leurs **éléments purement figuratifs**, l'Office considère ces derniers comme des images : s'ils coïncident par un seul élément reconnaissable séparément, ou s'ils possèdent le même contour ou un contour similaire, il est probable qu'une certaine similitude visuelle sera constatée.
- Lors de la comparaison des signes du point de vue de leurs **éléments verbaux**, l'Office considère les signes comme similaires lorsqu'ils ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu'ils ne sont pas hautement stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d'une manière similaire. Une similitude peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur (voir l'arrêt du 18 juin 2009, T-418/07, « LIBRO », et l'arrêt du 15 novembre 2011, T-434/10, « ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT », pourvoi C-42/12 P rejeté).

En règle générale, il existe trois types de comparaison visuelle :

- *Signes purement figuratifs vs signes purement figuratifs* : les signes sont visuellement similaires s'ils coïncident par l'un quelconque de leurs éléments ;
- *Signe figuratif contenant des éléments verbaux vs signe figuratif contenant des éléments verbaux* : les signes sont visuellement similaires si leurs éléments figuratifs coïncident et/ou s'ils ont en commun des mots et/ou des lettres écrites dans une police de caractères identique/similaire ou dans une police de caractères qui n'est pas hautement stylisée ;
- *Signes figuratifs contenant des éléments verbaux vs signe purement figuratif (ou vice-versa)* : les signes sont visuellement similaires s'ils coïncident par l'un de leurs éléments figuratifs.

Ces trois scénarios sont examinés de façon approfondie ci-après et plusieurs situations particulières sont décrites à la fin du chapitre.

3.4.2.1 Signes purement figuratifs vs signes purement figuratifs

Comme expliqué précédemment, les signes peuvent être visuellement similaires lorsqu'ils sont identiques ou ont des contours similaires.

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **similaires** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-379/08
		B 1 157 769
		T-523/08

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **différents** sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 1 572 059
		R 1904/2010-4 (pourvoi pendant, T-502/11)

3.4.2.2 Comparaison visuelle de deux marques verbales/figuratives

Comme indiqué précédemment, dans le cas où les deux signes contiennent des éléments verbaux, une similitude sera constatée si ces éléments coïncident par une séquence de lettres qui ne sont pas hautement stylisées. Tel est le cas même si les lettres sont représentées graphiquement dans des polices de caractères différentes mais qui ne sont pas hautement stylisées, que ce soit en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur (voir l'arrêt du 18 juin 2009, T-418/07, « LIBRO », et l'arrêt du 15 novembre 2011, T-434/10, « ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT », pourvoi C-42/12 P rejeté).

Dans les exemples suivants, les marques ont été jugées **similaires** sur le plan visuel parce qu'elles ont en commun certains mots ou certaines séquences de lettres et que la police de caractères n'a pas été considérée comme hautement stylisée :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-418/07
		T-434/10 (pourvoi rejeté)
		R 1148/2008

		B 921 934
		T-460/09
		T-204/09
		R 1025/2010-4

Cependant, dans les exemples suivants, les marques ont été considérées comme **différentes** sur le plan visuel (en dépit du fait qu'elles avaient en commun certains mots et/ou lettres et/ou éléments figuratifs), parce que les lettres communes étaient hautement stylisées, placées différemment et/ou parce que les marques contenaient des éléments figuratifs supplémentaires :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-390/03
		T-106/06
		R 448/2009-1
		R 0576/2010-2 (confirmé par T-593/10)
		R 0111/2010-4

3.4.2.3 Comparaison visuelle entre un signe verbal/figuratif et un signe figuratif

Une coïncidence dans un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière identique ou similaire peut déboucher sur une similitude visuelle.

Les exemples suivants sont des cas dans lesquels il existe des similitudes visuelles du fait de la présence d'éléments figuratifs concordants :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-81/03, T-82/03 et T-103/03
 (deux signes antérieurs différents)		R 0144/2010-2
		R 1022/2009-2

Dans l'exemple suivant, les éléments figuratifs étaient différents et les signes ont été jugés **différents** sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 134 900 Les marques ont été considérées comme différentes sur le plan visuel.

3.4.2.4 Scénarios particuliers lors de la comparaison de signes figuratifs

Lors de la comparaison de signes figuratifs sur le plan visuel, il est toujours possible de conclure à une similitude visuelle lorsque les éléments figuratifs sont différents (c'est-à-dire qu'ils ne concordent pas et n'ont pas le même contour ou un contour

similaire) et que les éléments verbaux diffèrent. Une similitude sera constatée lorsque la stylisation, la structure et la combinaison de couleurs globales rendent les signes globalement similaires sur le plan visuel.

L'exemple suivant montre comment une structure, une stylisation et une combinaison de couleurs similaires contribuent à rendre les signes similaires sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 1 220 724 Les signes ont été considérés comme visuellement similaires.

3.4.2.5 Comparaison visuelle de marques de « couleurs en tant que telles »

Lors de la comparaison de marques de couleurs pures, il y aura une similitude sur le plan visuel dans la mesure où les marques contiennent les mêmes couleurs/combinaisons de couleurs ou des nuances similaires.

Exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
 Indication de couleur : Jaune curry (ocre) RAL 6003-HR/vert olive RAL 1027-HR.	 Indication de couleur : Jaune, Pantone PMS 142, vert RAL 6001	B 1 229 790
Les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils contiennent tous deux des nuances de vert et de jaune similaires.		

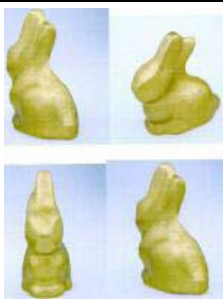
3.4.2.6 Comparaison visuelle de marques tridimensionnelles

Lors de la comparaison de signes tridimensionnels et bidimensionnels, il convient d'appliquer les mêmes principes de base que ceux applicables aux marques bidimensionnelles. Même si, en général, la rareté comparative du signe tridimensionnel concernera surtout l'impact visuel du signe, celui-ci doit être considéré par rapport à l'impression globale.

En revanche, il existe un faible degré de **similitude** visuelle entre les marques suivantes :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0806/2009-4
		T-24/08

Les marques suivantes sont **différentes** sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0806/2009-4, paragraphe 34

3.5 Comparaison phonétique

3.5.1 Critères pratiques

Lorsque l'opposition est fondée sur des signes antérieurs protégés dans différents États membres de l'UE, il convient, en principe, de tenir compte de toutes les prononciations différentes des signes par le public pertinent dans toutes les langues officielles des États membres concernés. Les accents locaux ne sont pas pris en compte. Cependant, comme indiqué précédemment, lorsque la marque antérieure est un enregistrement de marque communautaire, l'analyse doit en principe s'étendre à l'ensemble de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans au moins un État membre et si cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à

l'ensemble de l'UE mais peut au contraire se concentrer sur une seule *partie ou plusieurs parties* lorsqu'il existe un risque de confusion.

L'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Le rythme et l'intonation commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes. Le dictionnaire anglais Collins définit « rythme » comme « l'agencement de mots en une séquence plus ou moins régulière de syllabes accentuées, non accentuées, longues ou courtes ». L'« intonation » est définie comme « les inflexions sonores de locutions et de phrases produites par les changements de ton dans la voix ».

Par conséquent, les facteurs clés pour déterminer l'impression phonétique d'ensemble d'une marque sont les syllabes ainsi que leur séquence et leur intonation particulières. L'appréciation de syllabes communes est particulièrement importante pour la comparaison phonétique de marques. En effet, une impression phonétique globale similaire dépendra notamment de ces syllabes communes et de leur combinaison identique ou similaire.

Les marques suivantes sont des exemples de marques **différentes** sur le plan phonétique :

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire n°
ARCOL	CAPOL	EU	C-193/09
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Les marques suivantes sont des exemples de marques similaires/identiques sur le plan phonétique :

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire n°
FEMARA		EU	R 0722/2008-4
	FOR US	BX	R 0166/2010-1
		DE	R 1071/2009-1 similaire à un degré faible

Les marques constituées d'une seule lettre peuvent être comparées sur le plan phonétique. Les marques suivantes sont identiques sur le plan phonétique dans la mesure où elles reproduisent toutes deux la lettre « A » :

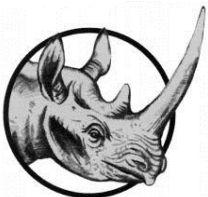
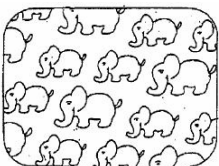
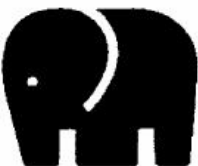
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
		T-115/02

3.5.2 Signes et éléments des signes à apprécier

Une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement (voir l'arrêt du 7 février 2012, T-424/10, « Marque communautaire figurative représentant des éléphants dans un rectangle », point 46).

En d'autres termes, les marques purement figuratives (c'est-à-dire celles qui ne comportent aucun élément verbal) ne font pas l'objet d'une appréciation phonétique. La « signification » évoquée par l'image ne doit être appréciée que d'un point de vue visuel et conceptuel.

Dans les exemples suivants, aucune comparaison phonétique n'a pu être effectuée, les marques étant purement figuratives :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0131/2010-4
		R 0403/2009-2
		T-424/10

En outre, lorsque l'un des signes possède des éléments qui peuvent être lus et que l'autre signe ne comporte que des éléments figuratifs ne faisant pas l'objet d'une appréciation sur le plan phonétique, il y a lieu de conclure qu'aucune comparaison phonétique ne peut être effectuée. Par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0144/2010-2

En ce qui concerne la prononciation d'éléments figuratifs évoquant une lettre, il convient de souligner que le public pertinent aura tendance à ne lire ces éléments figuratifs que s'ils sont liés à un mot connu du public pertinent ou s'ils font partie d'un mot connu du public pertinent, comme dans les exemples suivants :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Enfin, si les mots, les lettres et les chiffres doivent toujours faire l'objet d'une appréciation phonétique, certains symboles et abréviations peuvent susciter des interrogations.

Ainsi, le logogramme « & » (esperluette) sera généralement lu et prononcé, et il doit donc être pris en compte dans la comparaison phonétique. Or, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	DNG	R 0160/2010-2 L'esperluette « & » sera prononcée dans la plupart des langues communautaires et est reconnue comme étant la traduction de la conjonction « et ».

Il en va de même pour le caractère typographique « @ », qui sera en principe prononcé. Bien entendu, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	VODAFONE AT HOME	R 1421/2010-4 @ sera prononcé « at » ou « arrobasse » au Benelux (paragraphe 21).

Dans le cas précédent, il est indéniable qu'une partie significative du public pertinent – notamment les anglophones – liraient le symbole « at » et, partant, prononceraient la marque : « at home ». Cette possibilité doit donc être prise en compte, de même que d'autres possibilités telles que « a home » ou simplement « home ». Naturellement, dans d'autres langues, ce symbole peut être lu différemment (par exemple « arroba » en espagnol et en portugais).

Comparons toutefois cet exemple avec le cas suivant :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0719/2010-1 (T-220/11 rejeté, C-524/12 P pendant) Le « @ » sera perçu comme la lettre « a » (à tout le moins) par le public anglophone (point 25).

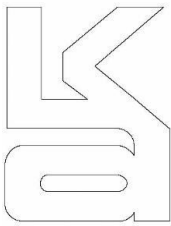
Les symboles plus « + » et moins/trait d'union « - » peuvent également être prononcés par le public pertinent en fonction des circonstances. Le symbole moins peut être prononcé lorsqu'il est utilisé avec un nombre, par exemple « -1 », mais il ne sera pas prononcé s'il sert de trait d'union (comme dans « G-Star »).

Dans les exemples suivants, le symbole « + » de la demande de marque communautaire contestée serait prononcé « plus » :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P rejeté)
		T-400/06

Les symboles de devises « €, \$, £ », etc. peuvent, eux aussi, être prononcés lorsque la marque en cause est prononcée à haute voix. À titre d'exemple (fictif), au Royaume-Uni le signe « £20 » serait prononcé « 20 pounds ». Les signes « £20 », « 20 pounds » et « twenty pounds » sont donc phonétiquement identiques.

Or, compte tenu de la façon dont les symboles (ou lettres) sont parfois utilisés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole est répété pour créer un motif, fortement déformé ou peu lisible. Cela est illustré par les exemples opposés suivants :

Marque	Explication
	T-593/10 Dans cette marque figurative, la lettre « B » peut être lue. La marque doit donc être appréciée sur le plan phonétique.
	T-593/10 Dans cette marque figurative, la lettre « B » est si fortement déformée qu'il est difficile de savoir clairement s'il s'agit effectivement de la lettre « b » ou du chiffre « 8 ».
	R 1779/2010-4 Il est très difficile de déterminer la prononciation du signe. Une comparaison phonétique peut donc conduire à des résultats très différents, allant de l'identité à la dissimilitude.
	B 1 127 416 Dans cette marque figurative, la lettre « H » peut être lue et doit donc faire l'objet d'une appréciation phonétique.
	B 1 127 416 Dans ce signe, le motif rend peu probable la lecture d'un « H » (ou plutôt de plusieurs « H ») par les consommateurs. Cette marque ne peut pas être appréciée sur le plan phonétique.

En résumé, le fait qu'un symbole/lettre donné puisse être prononcé ou non dépend du type de caractère concerné, de la manière dont il est représenté et de la façon dont il est associé à d'autres éléments du signe.

3.5.3 Sons identiques/similaires mais dans un ordre différent

Lorsque les marques en conflit sont composées de syllabes ou de mots qui sont identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent – de sorte que si l'on changeait la position de l'un des mots ou syllabes, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique –, il convient de conclure à la similitude phonétique des signes.

Par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
SAT-COM	COM S.A.T	B 361 461
Kids Vits	VITS4KIDS	T-484/08 (C-84/10 P rejeté)

		T-67/08

3.5.4 Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type

Lorsqu'un signe contient des mots étrangers, il convient de partir du principe que le public pertinent est peu au fait de la prononciation d'une langue étrangère par des locuteurs natifs. De ce fait, le public aura tendance à prononcer un mot étranger en suivant les règles phonétiques de sa propre langue.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1 Les deux premières lettres et la dernière lettre sont les mêmes dans les deux marques. Sur le plan phonétique, la similitude est d'autant plus forte que le mot « LIDL » sera souvent prononcé comme s'il s'écrivait « LIDEL ». Pour des raisons phonologiques, les lettres « D » et « L » sont quasiment impossibles à prononcer dans la plupart des langues sans intercaler de voyelle. Les marques seraient donc prononcées « LIFEL » et « LIDEL » dans des langues comme l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le français.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 Le territoire pertinent est l'Allemagne. Le tribunal a conclu à l'existence d'une similitude phonétique. Le consommateur allemand prononcera probablement les lettres « N » et « Ñ » de la même façon. De plus, les lettres « P » et « B » s'articulent avec les deux lèvres et leur son peut être confondu si elles sont suivies de la même voyelle; les signes « PAN-OPHTAL » et « BAÑOFTAL » sont très similaires sur le plan phonétique.
GLÄNSA	GLANZ	T-88/10 Le tribunal a conclu que l'« umlaut » n'est pas susceptible de modifier l'impression phonétique d'ensemble pour les locuteurs EN, FR et ES, dès lors que la lettre « ä » n'existe pas dans les langues concernées (point 40)

Cependant, il n'en ira pas de même lorsque le public pertinent connaît un mot, comme dans les cas suivants, par exemple :

- Lorsqu'il est un fait notoire qu'une langue étrangère est connue du public pertinent. Ainsi, le tribunal a déjà confirmé qu'une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (voir l'arrêt du 26 novembre 2008, T-435/07, « NEW LOOK », point 23).
- Lorsque certains termes sont clairement connus du public pertinent pour certaines classes de produits et/ou de services. Ainsi, par exemple, les informaticiens et les scientifiques sont généralement considérés comme étant plus familiers avec l'utilisation du vocabulaire anglais technique de base que le consommateur moyen, quel que soit le territoire concerné (voir l'arrêt du 27 novembre 2007, T-434/05, « ACTIVY Media Gateway », points 38 et 48 pour le secteur de l'informatique (C-57/08 P rejeté), et l'arrêt du 9 mars 2012,

T-207/11, « EyeSense », points 21 et 22 pour les spécialistes allemands relevant du domaine médical).

- Lorsque des mots appartenant au vocabulaire de base sont compris dans tous les États membres, comme les mots anglais « baby », « love », « one », « snack », « surf », « pizza », etc.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
	Babylove Baby Love	R 0883/2010-2

- Enfin, lorsque l'une des parties produit des preuves irréfutables qu'un tel mot est connu d'une partie significative du public pertinent.

Lorsqu'une partie significative du public pertinent prononce le mot étranger correctement mais qu'une autre partie significative applique les règles de sa langue maternelle, toute appréciation de la similitude phonétique doit mentionner les deux prononciations et être motivée. Par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
WRITE	RIGHT	(à titre d'exemple uniquement) Anglais : très similaires sur le plan phonétique. Espagnol : différent sur le plan phonétique.
	ZIRH	T-355/02 (pourvoi C-206/04 P rejeté) Similaires dans les pays anglophones et en Espagne.

S'agissant des **mots inventés ou fantaisistes** (mots qui ne correspondent à aucun mot existant dans l'UE), le consommateur pertinent pourrait les prononcer non seulement tels qu'ils seraient prononcés selon les règles de prononciation de sa langue maternelle, mais aussi tels qu'ils sont écrits.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BAMIX	KMIX	T-444/10 Le tribunal a constaté que l'élément verbal « kmix » ne correspondant à aucun mot existant dans l'Union européenne, il peut être prononcé par une partie du public pertinent tel qu'il est écrit, en une seule syllabe. Toutefois, la prononciation en deux syllabes de la

		marque demandée, en l'occurrence « ka » et « mix », est également possible. En effet, dans certaines langues de l'Union européenne (notamment dans les langues française et allemande), la lettre « k » se prononce « ka » et la prononciation « km » n'est pas courante (point 32).

3.6 Comparaison conceptuelle : critères pratiques

3.6.1 Définition du contenu sémantique

Deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu'ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « SABEL », point 24). Le « contenu sémantique » d'une marque correspond à ce qu'elle signifie, ce qu'elle évoque ou, lorsqu'il s'agit d'une image ou d'une forme, ce qu'elle représente. Dans ce texte, les expressions « contenu sémantique » et « concept » sont utilisées indifféremment.

Si une marque est composée de plusieurs éléments (par exemple, un mot et un élément figuratif), le concept de chacun de ces éléments doit être défini. Toutefois, si la marque est composée d'une expression significative (constituée de deux mots ou plus), ce qui importe c'est la signification de l'expression dans son ensemble et non la signification de chacun des mots pris isolément.

Il n'est pas nécessaire de définir tous les concepts : seuls comptent ceux qui sont susceptibles d'être connus du public pertinent, tels que définis par le territoire pertinent. Ainsi, si le territoire pertinent est l'Espagne, le fait que le mot ait une signification en polonais est, en principe, dépourvu de pertinence.

En règle générale, la comparaison conceptuelle n'est pas influencée par les produits et services en cause. Toutefois, si un terme a plusieurs significations et que l'une d'entre elles revêt une importance particulière pour les produits et services en cause, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification. En tout état de cause, ce qui importe, c'est la façon dont le terme est perçu par le public pertinent. Il ne faut pas établir à tout prix ou de façon artificielle un lien entre les produits et services et ce que le signe signifie, évoque ou représente. Par exemple, si les produits pertinents se rapportent à l'éclairage et que le signe est l'élément « LED » ou contient cet élément, « diode électroluminescente » est l'une des significations possibles de « LED ». Par conséquent, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification.

3.6.1.1 Le contenu sémantique des mots

Lorsque la marque est composée d'un mot ou contient un mot, la première étape pour un examinateur consiste à chercher la définition de ce mot dans des dictionnaires et/ou des encyclopédies dans la ou les langues du territoire pertinent. Si le mot figure dans le dictionnaire/encyclopédie, la signification qui en est donnée constituera son contenu sémantique.

D'emblée, il convient de constater que le public pertinent des divers États membres de l'UE est censé parler principalement les langues prédominantes sur les territoires respectifs de ces États (voir l'arrêt du 23 octobre 2002, T-6/01, « MATRATZEN », point 27). Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
Hellim est la traduction turque de Halloumi (grec) (type de fromage). Le territoire pertinent était Chypre. Le tribunal a jugé que si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l'Union, il figure toutefois parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, le turc est compris et parlé par une partie de la population de Chypre (point 38). Partant, le tribunal a conclu que le consommateur moyen de Chypre, où le grec et le turc sont les langues officielles, comprendra que les mots HALLOUMI ou HELLIM renvoient, tous deux, au même fromage spécial chypriote. Il s'ensuit qu'il existe une certaine similitude conceptuelle entre ces mots (point 41).		

Toutefois, le tribunal a également précisé que cette règle ne concerne que la compréhension linguistique primaire du public dans ces territoires. Cette règle n'est pas inflexible. Le public pertinent ne devrait pas être automatiquement considéré comme ayant pour langue maternelle la langue prédominante de l'État membre concerné ou comme n'ayant pas de connaissance particulière d'une autre langue (voir l'ordonnance du 3 juin 2009, C-394/08 P, « ZIPCAR », point 51).

Il convient ainsi de prendre en compte d'autres langues que la langue prédominante dans les cas de figure suivants :

- lorsque le mot dans une autre langue est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent. Par exemple, le mot anglais « bicycle » sera compris en Espagne car il est très proche du mot espagnol équivalent « bicicleta » ;
- lorsque le mot dans une langue étrangère est couramment utilisé dans le territoire pertinent. Par exemple, le mot espagnol « bravo » est couramment utilisé en Allemagne comme un terme élogieux (dans le sens de « bien fait ») ;
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue étrangère. Par exemple, le tribunal a déjà confirmé que le grand public, à tout le moins dans les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, a une compréhension de base de la langue anglaise (voir l'arrêt du 26 novembre 2008, T-435/07, « NEW LOOK », point 23) ;
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue donnée pour certaines classes de produits et/ou de services. Par exemple, les termes informatiques anglais sont généralement compris par le public pertinent pour des produits informatiques, et ce quel que soit le territoire concerné ;
- en présence de mots très basiques, qui seront compris dans tous les États membres parce qu'ils sont utilisés dans le monde entier, tels que « love », « one », « snack », « surf », « pizza », « baby », etc.
- enfin, lorsque l'une des parties produit la preuve qu'un tel mot est connu d'une partie significative du public pertinent.

Les cas suivants sont des **exemples** de concepts désignés par les mots :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
Mirto	ES	[en EN : myrte] en espagnol décrit un arbuste de la famille des Myrtaceae, de deux à trois mètres de haut.	T-427/07

Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Bad weather (intempérie)	T-30/09
 --- STAR SNACKS	EU	Les termes « star snacks » et « star foods » seront compris comme renvoyant à des aliments de qualité non seulement par des anglophones, mais aussi par la majorité du public pertinent.	T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II)
 - 	EU	Il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel compte tenu de l'élément « Mc » et du fait que les mots « baby » et « kids » font tous deux référence aux enfants (point 42).	T-466/09

Ainsi qu'il a été démontré dans certains des exemples précédents, il n'est pas toujours nécessaire de consulter un dictionnaire et de donner la définition complète de la signification d'un mot. Il suffit d'avoir recours à un synonyme, comme Peer=Lord ou Storm=bad weather.

En outre, lorsqu'une partie du public comprendra le concept alors qu'une autre partie ne le comprendra pas ou lui attribuera une signification différente, il convient d'établir une distinction.

Lorsque la marque est composée d'une **expression significative**, c'est la signification de l'expression dans son ensemble, à condition qu'elle soit comprise en tant que telle, et non celle des différents mots, qui doit être retenue pour la comparaison conceptuelle (à noter toutefois l'exception ci-dessous concernant les expressions étrangères). Exemple fictif: « KING'S DOMAIN » vs « KING SIZE ».

Appréciation erronée : KING (roi) signifie « souverain mâle », « DOMAIN » (domaine) signifie « territoire gouverné ou contrôlé » et « SIZE » (taille) signifie « les dimensions physiques, les proportions, l'ampleur ou l'étendue d'un objet ». Les marques sont conceptuellement similaires dans la mesure où elles ont en commun la notion de « roi ».

Appréciation correcte : « KING'S DOMAIN » signifie « territoire contrôlé par un roi »; « KING SIZE » signifie « plus grand ou plus long que la taille habituelle ou normale ». Les marques sont conceptuellement différentes bien qu'elles aient en commun le mot « KING ».

Cela est illustré par les exemples suivants, dans lesquels les marques ont été jugées différentes sur le plan conceptuel :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MOUNTAIN	MOUNTAIN BIKER	B 1 950

GoldGips	Goldband	R 0975/2009-4
ALTA	ALTA FIDELIDAD	B 112 369

La règle susmentionnée concernant les expressions significatives admet l'**exception** suivante : lorsque des signes sont dans une langue étrangère, une partie significative du public pertinent peut n'avoir qu'une connaissance limitée de la langue étrangère concernée et, partant, ne pas être capable de distinguer la différence de signification entre deux expressions. Dans ces cas, il est possible que la signification d'une expression, en tant que telle, ne soit pas comprise ; seule la signification des différents éléments étant alors comprise. Cela peut donc conduire à une conclusion de similitude dans la mesure où le public ne comprend que la partie commune. Dans l'exemple précédent, s'il est constaté qu'une partie du public ne comprendra que le mot « KING », il convient de conclure que les signes sont similaires sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
Le tribunal a considéré que « icebreaker » ne serait compris que de la partie du public italien maîtrisant l'anglais. Toutefois, « iceberg » constitue un terme courant, ayant une signification immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il en résulte que le public italien percevra la marque antérieure « ICEBERG » comme ayant une signification claire, alors que la marque demandée « ICEBREAKER » sera dénuée de signification claire pour ce public. Le tribunal a également indiqué que les marques en conflit ont en commun le préfixe « ice ». Le tribunal a considéré ce mot comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, compréhensible pour la plus grande partie du public pertinent. Il en a conclu que, le préfixe « ice » jouissant d'une certaine force évocatrice, il doit être considéré comme limitant la différence conceptuelle des marques en cause en servant de « pont sémantique » (points 41-42).		

Des considérations similaires s'appliquent aux expressions comportant une combinaison de mots techniques, qui ne sont compris que d'une partie du public pertinent (tels que les mots latins ou les mots appartenant à un vocabulaire très spécialisé), et des mots couramment employés. Dans de tels cas, il est possible que seule la signification des mots couramment employés soit perçue, et non celle de l'expression en tant que telle.

3.6.1.2 Le contenu sémantique des parties de mots

À cet égard, le tribunal a considéré que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir l'arrêt du 13 février 2007, T-256/04, « RESPICUR », point 57).

Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l'exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties. Étant donné qu'il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée de manière restrictive.

L'exception s'appliquera aux cas suivants :

- lorsque le signe est lui-même décomposé en plusieurs parties (par exemple, par l'utilisation de lettres majuscules, comme dans AirPlus) ;
- lorsque toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (par exemple Ecoblue) ; ou
- lorsqu'une partie seulement a une signification claire (par exemple Dermaclin).

Exemples de signes décomposés sur le plan visuel :

Signe	Territoire	Concept	Affaire n°
VITS4KIDS	EU	La marque contient VITS (faisant allusion à « vitamines ») et KIDS.	T-84/08
AirPlus	EU	Il y a deux significations, « Air » et « Plus », qui peuvent être perçues visuellement, le mot « Plus » étant écrit avec une majuscule.	T-321/07 (C.216/10P rejeté)
	EU	AGRO : référence à l'agriculture HUN : référence à la Hongrie UNI : référence à universel ou union	T-423/08
RNAiFect	EU	Le public pertinent, notamment le public spécialisé, percevra les trois premières lettres comme une référence à l'abréviation anglaise du terme acide ribonucléique.	T-80/08

Exemples de signes qui ne sont pas décomposés visuellement mais dont toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent :

Signe	Territoire	Concept	Affaire
Ecoblue	EU	L'élément verbal « eco » est un préfixe ou une abréviation courante dans de nombreuses langues parlées dans l'Union européenne, alors que le mot anglais « blue » désigne la couleur bleue et fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent.	T-281/07 (C-23/09P rejeté)
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Les éléments « sol » et « frut » sont généralement reconnaissables et peuvent être compris comme faisant allusion à « soleil » et à « fruit » respectivement.	T-331/08
RIOJAVINA	EU	Le terme « riojavina » dans la marque demandée fait directement référence, en ce qui concerne le public pertinent, aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	T-138/09 (C-388/10P rejeté)

Enfin, les cas dans lesquels seule une partie a une signification claire sont généralement des cas dans lesquels il existe un préfixe ou un suffixe commun, par exemple :

Signe	Territoire	Concept	Affaire
	DE	« DERMA » peut être perçu comme renvoyant à des produits dermatologiques.	B 1 249 467

Comme expliqué ci-dessus, ces trois exceptions doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive; dès lors, lorsqu'il n'est pas évident qu'une ou plusieurs parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent, les examinateurs doivent s'abstenir de chercher de telles significations d'office. Dans les exemples suivants, il a été conclu que les signes ne véhiculaient aucun concept :

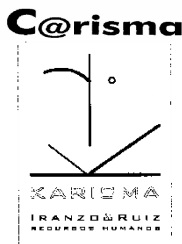
Signe	Territoire	Concept	Affaire
ATOZ	DE, ES, FR, IT, A	La marque ne sera pas perçue comme « from A to Z ». Les lettres « to » (correspondant à une préposition anglaise) ne se distinguent nullement des lettres « a » et « z ».	T-100/06 (C-559/08P rejeté)
SpagO	BX	Le mot « SpagO » est un mot inventé n'ayant aucune signification dans les langues officielles des pays du Benelux. Il ne doit pas être perçu comme une combinaison composée de SPA + GO.	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Les éléments verbaux « cica » et « citra » n'ont pas plus de signification concrète que les terminaisons « tral » et « cal ». Les signes en cause ne sont donc pas susceptibles d'être décomposés par le public en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou ressemblent à des mots qu'il connaît, et qui, ensemble, formeraient un tout cohérent donnant une signification à chacun des signes en conflit ou à l'un quelconque d'entre eux.	T-277/08

3.6.1.3 Le contenu sémantique des mots mal orthographiés

Il n'est pas nécessaire qu'un mot soit écrit correctement pour que son contenu sémantique soit perçu par le public pertinent. Ainsi, bien que le mot écrit « XTRA » diffère visuellement du mot « correct » « EXTRA », le concept du mot « correct » (extra) sera généralement transféré au mot mal orthographié (xtra), celui-ci étant identique au mot correctement orthographié.

Les exemples suivants illustrent ce point :

Signe	Territoire	Concept	Affaire
	EU	Une partie du public pertinent le considérera comme une référence au mot anglais « store », signifiant « magasin, entrepôt ».	T-309/08
CMORE	EN	Compte tenu de la pratique courante consistant à envoyer des SMS, « CMORE » sera probablement associé par une partie significative du grand public, au Danemark et en Finlande, à une abréviation ou à une graphie erronée du verbe anglais « to see » (voir), le concept étant ainsi perçu comme « see more » (voir plus).	T-501/08 « SEE MORE/CMOR E »

	EN	Le mot « ugli » dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais « ugly » (laid) par le public pertinent.	T-488/07
	EU	Le terme contenu dans la marque évoquera chez les consommateurs l'idée de « yaourt », c'est-à-dire « un aliment semi-solide, légèrement acide, à base de lait fermenté par l'ajout de bactéries ».	B 1 142 688
	ES	Les mots « KARISMA » et « C@RISMA » font référence à « charisma » ou « charism » (charisme), c'est-à-dire la qualité individuelle ou la capacité particulière d'une personne à influencer ou à inspirer un groupe.	B 1 012 857

En tout état de cause, les examinateurs doivent faire preuve d'une attention particulière lorsqu'ils attribuent une signification à un mot mal orthographié. En effet, la signification n'est pas susceptible d'être transférée lorsque les mots ne sont pas (phonétiquement) identiques et/ou lorsque l'élément mal orthographié ne peut être perçu indépendamment :

Marque	Territoire	Concept	Affaire
Bebimil	EU	La marque demandée ne contient pas le mot « baby » mais un mot fantaisiste, qui est très éloigné et n'a pas de signification claire ou concrète, à savoir « bebi ».	T-221/06

3.6.1.4 Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille

Le tribunal a accepté que les noms véhiculent un concept. Partant, une comparaison conceptuelle peut être effectuée lorsque des signes en conflit sont composés de noms (voir exemples ci-dessous).

Néanmoins, le fait qu'une marque contienne un nom de famille est rarement significatif sur le plan conceptuel. En particulier, la similitude conceptuelle ne peut résulter du simple fait que les deux marques contiennent un nom, même s'il s'agit du même type de nom (nom de famille celtique, nom néerlandais, etc.).

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
MCKENZIE/ McKINLEY	EU	Le public pertinent reconnaît le préfixe « Mc », signifiant « fils de », comme celui de nombreux noms de famille écossais ou irlandais. Ce public percevra donc les éléments verbaux des marques en cause comme des noms de famille celtes, n'ayant pas de signification conceptuelle, à moins que le nom ne soit particulièrement bien connu comme étant celui d'une personne célèbre.	T-502/07
VANGRACK/	DE	Le fait que les deux marques puissent être perçues	R 1429/2010-4

VAN GRAF		comme des noms de famille allemands ou néerlandais est, en soi, neutre aux fins de la comparaison.	

Le simple fait que deux noms puissent être regroupés sous un terme générique commun de « noms » n'est pas constitutif d'une similitude conceptuelle. Ainsi, si l'on compare « FRANK » et « MIKE » : le fait qu'il s'agisse, dans les deux cas, de prénoms ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle ; en effet, le public n'est pas susceptible d'établir un lien conceptuel entre ces deux mots. En revanche, le fait que « FRANK » et « FRANKIE » constituent le même prénom, mais que ce dernier soit le diminutif du premier, est pertinent et devrait donc conduire à conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle.

Marques	Territoire	Concept	Affaire n°
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italie et autres territoires	L'élément « EICH » serait perçu comme un nom d'origine germanique, alors que « HEACH » serait perçu comme un nom d'origine anglo-saxonne (point 66). De ce fait, les consommateurs s'apercevraient que ces noms renvoient à des personnes différentes. Les signes sont conceptuellement différents (point 69).	T-557/10

Le fait qu'une marque contienne un nom peut avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle dans les cas suivants :

- (a) Lorsqu'il s'agit du prénom/nom de famille d'une personne célèbre (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO) :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
PICASSO	EU	Le signe verbal « PICASSO » a un contenu sémantique clair et spécifique pour le public pertinent. La réputation du peintre Pablo Picasso est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices concrets en sens contraire, que le signe « PICASSO », en tant que marque pour des véhicules, pourrait se superposer, dans la perception du consommateur moyen, au nom du peintre.	T-185/02 (C-361/04 P rejeté)

- (b) Lorsque les deux marques représentent le même nom mais dans différentes versions (comme pour « FRANK » et le diminutif « FRANKIE ») ou dans différentes langues, comme dans les exemples suivants :

Marques	Territoire	Concept	Affaire n°
	EU	Le public pertinent considérera certainement ces noms comme des prénoms féminins fortement similaires et issus de la même racine. Dans certains États membres, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, ils seront sans doute perçus comme des diminutifs du prénom complet Elizabeth par le public pertinent.	T-130/09

PEPEQUILLO / PEPE	ES	Le public espagnol comprendra « Pepequillo » comme un diminutif de « Pepe », d'où une identité conceptuelle.	T-580/08
JAMES JONES / JACK JONES	EU	Les deux marques peuvent être comprises comme renvoyant à la même personne.	T-11/09

- (c) Lorsque les deux marques peuvent être comprises comme renvoyant à la même personne, en particulier lorsque la marque antérieure est composée uniquement d'un nom de famille. Cela pourrait être le cas lorsqu'un nom est plus important que l'autre :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
CTMA : Julián Murúa Entrena Marque antérieure : MURUA	ES	La demande de marque communautaire comporte un nom espagnol (un prénom et deux noms de famille). Le premier nom de famille, qui, pour le public espagnol, est le plus important, coïncide avec la marque communautaire antérieure.	T-40/03
Demande de marque communautaire : MANZO DE VELASCO Marque antérieure : VELASCO	ES	Velasco est un nom patronymique espagnol. La demande de marque communautaire peut être comprise comme étant composée de deux noms de famille.	T-259/06
Demande de marque communautaire : Antonio Basile Marque antérieure : BASILE	IT	Les signes sont similaires d'un point de vue conceptuel en ce sens qu'ils ont en commun le même nom patronymique (point 60).	T-133/09 et T-134/09

- (d) Si le nom contenu dans les marques est pourvu de signification dans une langue, la coïncidence de cette signification peut conduire à une similitude conceptuelle :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
peerstorm/PETE R STORM	EU, UK	Les consommateurs anglophones associeront le patronyme Storm à la notion d'intempérie (point 67).	T-30/09

3.6.1.5 Le contenu sémantique des signes figuratifs, symboles, formes et couleurs

Les concepts de marques composées d'éléments figuratifs ou contenant des éléments figuratifs ou de marques composées de formes (marques tridimensionnelles) consisteront en l'objet représenté par ces éléments figuratifs ou formes, comme dans les exemples suivants :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La représentation d'un mug rouge reposant sur un lit de grains de café.	T-5/08 à T-7/08
	DE	Une partie du public pertinent pourrait reconnaître un paon.	T-361/08
	BX	La marque contestée sera décrite comme un homme d'affaires jouant au football.	B 1 202 852

Par conséquent, lorsqu'une marque est constituée à la fois de mots et d'images, il convient d'examiner tous les concepts.

Marque	Territoire	Concepts	Affaire n°
	EN	Le mot « ugly » dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais « ugly » (laid) par le public pertinent. Un bulldog devant un agrume.	T-488/07
	EU	Le terme « Rioja » dans la marque antérieure, qui est lui-même renforcé sur le plan conceptuel par la représentation d'une grappe de raisins et d'une feuille de vigne, renvoie directement aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P rejeté)
	BL, BX, DE, ES, FR, HU, RO, IT	La marque représente un type de poisson (un requin). La majorité des locuteurs des langues concernées comprendront le terme « SPAIN » (Espagne) dans la marque contestée comme renvoyant à ce pays. Le mot « Tiburón » signifie « requin » en espagnol mais ne sera pas compris par le reste du public pertinent. L'autre terme, « SHARK », sera probablement compris par les consommateurs anglophones dans les territoires pertinents.	B 1 220 724

Enfin, le contenu sémantique (concept) des marques de couleurs en elles-mêmes consiste en la couleur reproduite par celles-ci.

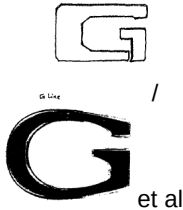
3.6.1.6 Le contenu sémantique des chiffres et des lettres

Le concept d'un mot représentant un chiffre est le nombre qu'il identifie, comme dans l'exemple suivant :

Marque	Territoire	Signification	Affaire n°
	DE	Le mot « zéro » évoque le nombre cardinal « 0 ».	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun l'idée de « télévision » associée à un nombre entier de quatre chiffres et où ils sont en outre tous les deux dans l'ordre des milliers (point 47).	R 2407/2011-2
7 (fig.)/7 (fig.)	EU	La chambre de recours a conclu que le nombre « 7 » avait une signification (paragraphe 25).	R 0782/2011-2

Le concept d'un chiffre est le nombre identifié par celui-ci, à moins qu'il ne suggère un autre concept, tel qu'une année particulière.

L'approche adoptée par l'Office consiste à dire que les lettres seules peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le tribunal a confirmé cette approche (voir l'arrêt du 8 mai 2012, T-101/11, « G/G+ », point 56, ayant fait l'objet du pourvoi C-341/12 P), en concluant à l'identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre :

Marque	Territoire	Signification	Affaire n°
	DE	Pour la partie du public pertinent qui interprète les signes comme la lettre « e » ainsi que pour la partie du public pertinent qui interprète les signes comme la lettre « c », les signes sont conceptuellement identiques (point 99).	T-22/10
	EU	Les signes ont été considérés comme conceptuellement identiques (points 60-61).	T-187/10

3.6.1.7 Le contenu sémantique des noms géographiques

Les noms de villes, de villages, de régions et autres zones géographiques évoquent un concept qui peut être pertinent pour la comparaison conceptuelle s'il est probable que le public pertinent les reconnaîtra en tant que tels. Généralement, le grand public en Europe connaît le nom des capitales et des grandes villes, ainsi que celui des destinations de vacances ou de voyage. Si la perception du public dans un État membre donné est importante, la connaissance des noms de petites villes dans le pays concerné peut également être présumée.

L'absence de preuve ou d'indication du fait que le public pertinent reconnaît le nom géographique n'a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle. Voir l'exemple suivant :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
 vs 	DE	Le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre. Il est impossible de déduire de l'argument de la requérante, selon lequel le nom « Chtoura » désigne une région agricole du Liban, réputée pour ses produits agricoles, que cette signification sera également connue des milieux spécialisés en Allemagne.	R 1213/2008-4

3.6.1.8 Le contenu sémantique des onomatopées

L'analyse du contenu sémantique des onomatopées suit les règles générales de la comparaison conceptuelle : le concept sera celui qui est représenté par l'onomatopée en question, à condition qu'il puisse être établi que celle-ci sera reconnue en tant que telle par le public pertinent. Ainsi, « WOOF WOOF » représente l'aboiement d'un chien pour les locuteurs anglophones, et « MUUU » le meuglement d'une vache pour les locuteurs espagnols.

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
CLICK	DE	Sur le plan conceptuel, la marque contestée « CLICK » est une onomatopée anglaise exprimant un son court et aigu. Ce mot sera aisément compris en Allemagne du fait de son équivalent proche en allemand, « Klick » (paragraphe 45).	R 1394/2006-2

Dans certains cas, le contexte dans lequel l'onomatopée sera utilisée peut être déterminant pour établir si le public pertinent reconnaîtra sa signification. Ainsi, dans le cas suivant, la chambre a considéré que le public pertinent n'interpréterait pas le signe « PSS » comme une onomatopée dans le contexte de services informatiques :

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
PSS	ES	L'argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure pourrait également être prononcée comme une onomatopée [pour demander le silence] est farfelu au vu des services informatiques en cause et du public pertinent, lequel, comme le relève la demanderesse elle-même, est habitué aux acronymes dans ce secteur (paragraphe 42).	R 1433/2007-2

3.6.2 Comment procéder à une comparaison conceptuelle

En substance, lors d'une comparaison conceptuelle, l'examineur doit d'abord déterminer si les signes véhiculent un concept conformément aux principes énoncés dans la section précédente.

Si aucun des signes ne véhicule de concept, il convient de conclure qu'il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.

Si seul un des signes évoque un concept, il convient de conclure qu'il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.

Ce n'est que si les deux signes véhiculent un concept qu'une comparaison conceptuelle sera effectuée afin de déterminer si les signes sont conceptuellement **identiques ou similaires** (s'ils renvoient aux mêmes concepts ou à des concepts similaires), ou bien **différents** (s'ils renvoient à des concepts différents).

Les signes seront différents sur le plan conceptuel lorsqu'il y a deux mots pour lesquels il existe un terme générique recouvrant les deux mots et/ou lorsque les deux signes appartiennent à la même catégorie générale de signes. Si les significations sémantiques sont trop différentes l'une de l'autre, il se peut que les signes aient un concept général en commun, mais que celui-ci soit tellement large que la relation conceptuelle sera dépourvue de pertinence. Dans ces cas, aucune similitude conceptuelle ne sera constatée. Par exemple :

- Le simple fait que les deux mots ou symboles puissent être **regroupés sous un terme générique commun** ne constitue nullement un exemple de similitude conceptuelle. Ainsi, dans le cas de « Jaguar » vs « Elephant », le fait qu'il s'agisse dans les deux cas d'animaux ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle, le public n'étant pas susceptible d'établir un lien conceptuel entre les deux mots. De fait, puisqu'ils renvoient à des animaux différents, ces mots doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
- Il en va de même lorsque deux signes appartiennent au **même type de marque ou de mot**: le fait que « TDI » et « LNF » soient des abréviations de trois lettres est dénué de pertinence d'un point de vue conceptuel. Les signes doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
- Les **noms** constituent un autre exemple de signes « appartenant à la même catégorie » (ceci rejoint ce qui est indiqué dans la Section 3.6.1.4 ci-dessus). Si l'on compare « FRANK » et « MIKE », le fait qu'il s'agisse de deux prénoms est dénué de pertinence sur le plan conceptuel (puisque'ils se situent à des niveaux complètement différents) ; en revanche, le fait que « FRANK » et « FRANKIE » constituent le même prénom, mais que ce dernier soit le diminutif du premier, est pertinent, et devrait donc, dans ce cas, conduire à l'existence d'une similitude conceptuelle.

Les marques seront notamment identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsque :

3.6.2.1 Les deux marques ont en commun un mot et/ou une expression

Lorsque les deux marques ont en commun le même mot ou la même expression, les marques seront conceptuellement similaires, comme dans les exemples suivants :

Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 209 618
Similaires : Les marques ont en commun le concept de « SOL » (=soleil: « l'astre qui donne lumière et chaleur aux planètes du système solaire »).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ECOBUE	BLUE	T-281/07 (C-23/09P rejeté)
Les marques en cause sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la couleur bleue.		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
T-MUSIC		B 1 081 167
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux au concept de MUSIQUE (= « l'art de combiner des sons dans le temps afin de produire une composition continue, unifiée et évocatrice, notamment au travers de la mélodie, de l'harmonie, du rythme et du timbre »).		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 220 724
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car les deux signes contiennent une image du même poisson (un requin) et une référence au mot « SHARK » (=« l'un des nombreux poissons carnivores, principalement marins, de la classe des Chondrichthyes (sous-classe des Elasmobranchii)... »).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CASTILLO	EL CASTILLO	T-85/02
Le tribunal a considéré que les signes étaient pratiquement identiques sur le plan conceptuel.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10
Les signes sont conceptuellement similaires, du point de vue du consommateur moyen italien, dans la mesure où les deux signes ont en commun une référence à la notion de « serviteur ». Le tribunal a confirmé la conclusion de la chambre selon laquelle le public italien était susceptible de percevoir la signification du mot latin « SERVUS », en raison de sa proximité avec le mot italien « SERVO ».		

Comme indiqué précédemment, les fautes d'orthographe peuvent également avoir un contenu sémantique, auquel cas elles peuvent être comparées, comme dans les exemples suivants :

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
		T-485/07
Pour le public espagnol pertinent, les deux signes renvoient au concept d'une olive. Il n'y a pas de preuve que le consommateur espagnol pertinent comprendra le mot anglais « live ».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 142 688
Les deux marques font référence au mot yaourt et, partant, ont en commun le concept d'un « produit laitier produit par fermentation bactérienne ».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 012 857
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la notion de « charisme » (= « la capacité de développer ou d'inspirer chez autrui l'adhésion idéologique à un point de vue particulier »).		

3.6.2.2 Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes

Il peut également exister une similitude conceptuelle entre des marques verbales dans différentes langues.

Dans l'exemple suivant, les marques ont été considérées comme conceptuellement similaires car le mot allemand et finlandais « Hai » sera compris par le public pertinent comme signifiant « requin » :

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
 (territoire pertinent : l'Allemagne et la Finlande, entre autres)	Hai	T-33/03

Cela sera notamment le cas lorsque la marque antérieure est protégée dans une partie de l'Union européenne dans laquelle les différentes langues sont officielles.

Un autre scénario possible est celui dans le cadre duquel la perception d'une signification commune des signes est partagée par une partie significative du public pertinent dans le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, et, lorsque la marque antérieure est une marque communautaire, dans la même partie de l'UE, c'est-

à-dire dans le même État membre. Ceci doit faire l'objet d'une évaluation pour (chaque) domaine pertinent. En ce qui concerne la compréhension de langues étrangères, voir la Section 3.6.1.1.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
OLYMP		T-203/09 et T-204/09
Les signes sont conceptuellement similaires pour le public espagnol, le mot « olymp » pouvant être perçu par le public espagnol pertinent comme un dérivé du mot « olympto ».		

Si aucun des deux scénarios précédents n'est pertinent, le simple fait qu'un terme soit une traduction de l'autre terme peut ne pas être suffisant pour conclure à l'existence d'une identité/similitude conceptuelle.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
CORONA	KARUNA	T-357/10
« CORONA » signifie couronne en espagnol et « KARUNA » signifie couronne en lituanien. En russe, « корона »/« korona » signifie couronne. Le tribunal a considéré que, à supposer même que le public pertinent [pays baltes] sache que le mot russe « корона » signifie « couronne », il ne ressort d'aucun élément de preuve que le public pertinent associera « корона » en alphabet cyrillique, ou le terme équivalent en alphabet latin, « korona », à l'élément verbal « corona » du signe demandé, mot étranger sans aucune signification en estonien, en letton et en lituanien (point 35).		
	LE LANCIER	T-265/09
Le territoire pertinent est l'Espagne. « El lancero » (en espagnol) signifie « le lancier » en français. Sur le plan conceptuel, le tribunal a conclu que l'espagnol moyen n'avait qu'une connaissance limitée du français, et que l'expression « le lancier » n'appartenait pas au vocabulaire de base de cette langue. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.		

Dans l'exemple suivant, les marques ont été considérées comme identiques sur le plan conceptuel. En effet, il a été soutenu que le public pertinent en Allemagne comprendrait également l'expression « land of leather » :

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		B 1 233 842

3.6.2.3 Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci

C'est le cas lorsque des synonymes sont concernés, c'est-à-dire lorsque deux mots existent pour la même signification sémantique (exemples : bagages/valises ; bicyclette/vélo ; cheval/étalon).

Pour illustrer ce qui précède, les deux expressions suivantes ont été considérées comme similaires sur le plan conceptuel :

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.6.2.4 Deux signes figuratifs, symboles et/ou formes représentent le même objet ou la même idée

Lorsque deux marques sont composées d'éléments figuratifs et/ou de formes, ou contiennent des éléments figuratifs et/ou des formes, et qu'elles représentent les mêmes objets ou idées, ou bien des objets ou des idées similaires, les signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel.

Dans les affaires suivantes, une identité ou une similitude conceptuelle a été constatée :

Earlier mark	Contested mark	Case No
		T-168/04 (confirmed C-488/06)
		R0703/2011-2
		R1107/2010-2

Toutefois, le fait que les deux signes contiennent le même objet ne permet pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle, dès lors que la manière dont l'objet est représenté dans les marques en conflit diffère :

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		T-593/10
Le tribunal a considéré que la chambre avait conclu, à juste titre, que les signes présentaient une différence conceptuelle dans la mesure où la marque antérieure pouvait évoquer un boomerang en raison de son élément figuratif et de la présence de la lettre « b », ce qui n'était pas le cas de la marque demandée (point 36).		

3.6.2.5 Lorsqu'il existe un mot par opposition à un signe figuratif, un symbole, une forme et/ou une couleur représentant le concept désigné par le mot

Une similitude conceptuelle existe également entre un mot et une image montrant l'objet représenté par ce mot (exemples fictifs : la marque verbale « TIGER » comparée à une marque figurative représentant un tigre ; ou la marque verbale « orange » et une marque représentant la couleur orange en tant que telle).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
	Pelikan 	T-389/03

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 4

CARACTÈRE DISTINCTIF

Sommaire

1	Remarques générales	3
2	L'appréciation du caractère distinctif.....	5
2.1	L'examen du caractère distinctif : questions d'ordre général.....	6
2.1.1	Qu'entend-on par « composant » ou « élément » d'un signe ?	6
2.1.2	Qu'entend-on par caractère distinctif?	6
2.1.3	Les aspects du caractère distinctif à examiner	8
2.1.4	La période pertinente.....	9
2.1.5	Les produits et services pertinents	10
2.2	L'examen du caractère distinctif intrinsèque	10
2.2.1	Principes généraux.....	10
2.2.1.1	Exemples de composants descriptifs	13
2.2.1.2	Exemples de composants laudatifs	14
2.2.1.3	Exemples de composants allusifs	14
2.2.1.4	Exemples de marques antérieures ayant un caractère distinctif intrinsèque faible	15
2.2.2	Cas spécifiques	16
2.2.2.1	Les signes composés d'une lettre, de chiffres et les signes courts	16
2.2.2.2	Les éléments banals	17
2.2.2.3	Les renonciations	18
2.2.2.4	Les marques collectives	19
2.3	Examen du caractère distinctif accru	19

1 Remarques générales

Il y a risque de confusion (qui inclut le risque d'association) s'il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, étant donné qu'ils portent les marques en litige, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un risque de confusion repose sur une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, y compris : i) la similitude des produits et services, ii) la similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, iv) le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public pertinent.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient tout d'abord de statuer sur ces cinq facteurs, la deuxième étape consiste à évaluer leur pertinence.

Dans son arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », points 18 et 24, la Cour de justice (ci-après la « Cour ») a conclu comme suit :

« les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ».

« le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ».

Dans son arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23, la Cour a également retenu que :

« Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ».

En conséquence, l'intensité du caractère distinctif de la marque antérieure, d'une part, et le caractère distinctif des divers composants des marques complexes, d'autre part, constituent des facteurs importants qu'il convient de déterminer avant de pouvoir procéder à une appréciation globale du risque de confusion.

Il est important, en premier lieu, d'établir une distinction entre i) l'analyse du caractère distinctif de la marque antérieure considérée dans son ensemble, qui permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque, et ii) l'analyse du caractère distinctif d'un composant d'une marque, qui permet de déterminer si les signes en litige ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (auquel cas la similitude porte sur un composant important) ou un composant faiblement distinctif (auquel cas la similitude porte sur un composant moins important). Par exemple :

	Composants/Éléments d'une marque	Marque dans son ensemble (dans l'hypothèse où elle n'a pas acquis de caractère distinctif)
Virgin Cola (boissons sans alcool)	« Cola » est un élément possédant un faible caractère distinctif au regard des boissons ou mélanges à base de cola, étant donné qu'il décrit ou fait allusion auxdits produits. L'élément « Virgin » possède un caractère distinctif normal au regard desdits produits.	Caractère distinctif normal car, en présence du composant « Virgin », la marque considérée dans son ensemble n'est pas descriptive, n'est pas de nature allusive, ni ne présente pour un autre motif un caractère distinctif faible.
 (produits électroniques)	Le mot « Products », bien que légèrement stylisé, est un élément faiblement distinctif en ce qu'il est descriptif d'une vaste gamme de produits. L'élément « Billy's » tel qu'il est illustré possède un caractère distinctif normal vis-à-vis desdits produits.	Caractère distinctif normal car, en raison de l'élément « Billy's » tel qu'il est illustré et de la disposition spécifique de la marque, la marque dans son ensemble n'est pas descriptive, n'est pas de nature allusive, ni ne présente pour un autre motif un caractère distinctif faible.
 (préparations à base de céréales)	L'élément « Premium » est faible en raison de sa signification méliorative, qui renvoie à une chose excellente. Le cadre gris foncé dont la partie centrale se prolonge sur le côté gauche produit l'impression générale d'une étiquette de forme simplifiée. Dans le cas de préparations à base de céréales, l'image d'un épi de blé est descriptive ou possède un caractère allusif.	Caractère distinctif inférieur à la normale car tous ses composants sont faiblement distinctifs et car sa représentation globale est banale.

Si le caractère distinctif doit être apprécié pour les composants tant de la marque antérieure que des marques contestées, l'appréciation du caractère distinctif de la marque dans son ensemble ne se fonde que sur la marque antérieure. Le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble n'est pas pertinent en soi aux fins de l'appréciation du risque de confusion, comme expliqué de manière plus détaillée au paragraphe 2.1.3 ci-après. Aussi, dans les paragraphes qui suivent, toute référence au caractère distinctif de la marque *dans son ensemble* renvoie exclusivement à la marque antérieure.

L'approche progressive adoptée par l'Office dissocie dans un premier temps l'appréciation objective de la similitude entre les signes des appréciations du caractère distinctif de leurs composants¹. Néanmoins, dans un deuxième temps, dans le cadre de l'appréciation globale, tous les facteurs sont pris en considération aux fins de

¹ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

l'appréciation globale du risque de confusion². Cette méthodologie contraste avec d'autres approches qui consistent à évaluer le caractère distinctif des divers éléments des marques en même temps qu'à apprécier la similitude entre les signes. Si cette différence n'est qu'affaire de méthode et ne doit pas, en principe, influencer sur la conclusion relative au risque de confusion, l'Office a fait le choix d'adopter la première approche décrite.

En tout état de cause, ce n'est que lors de l'appréciation globale que l'incidence du caractère distinctif de la marque *antérieure dans son ensemble* entre en ligne de compte. En effet, le Tribunal a statué qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le degré potentiellement faible ou élevé du caractère distinctif de la marque antérieure au stade de l'appréciation de la similitude entre les signes (arrêts du 25 mars 2010, T-5/08 à T-7/08, « Golden Eagle », point 65, et du 19 mai 2010, T-243/08, « EDUCA Memory game », point 27).

2 L'appréciation du caractère distinctif

Il est utile de rappeler que l'appréciation du caractère distinctif comporte deux étapes distinctes : i) le caractère distinctif des composants d'un signe et ii) le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble. Comme expliqué ci-dessous, ces deux appréciations distinctes ont des finalités différentes.

Caractère distinctif des composants

Lors de l'appréciation du risque de confusion, il est procédé à une analyse destinée à déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d'évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d'indiquer l'origine commerciale. Ceci met en lumière le fait qu'un consommateur est plus susceptible de considérer qu'un élément d'une marque qui est descriptif, allusif ou présente, pour un autre motif, un caractère distinctif faible, n'est pas utilisé pour identifier une entreprise donnée, ni, par conséquent, pour distinguer les produits ou services de ceux d'autres entreprises.

Par voie de conséquence, si les titulaires de marques emploient fréquemment dans leurs marques des éléments descriptifs, allusifs ou d'autres éléments ayant un faible caractère distinctif pour informer les consommateurs de certaines caractéristiques des produits ou services pertinents, il peut s'avérer plus difficile d'établir la possibilité d'un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et/ou services sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments à faible caractère distinctif.

Le caractère distinctif des composants de la marque antérieure et de la marque contestée doit être examiné.

Caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble

L'arrêt Canon stipule clairement que i) le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et que ii) les

² Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 8, Appréciation globale.

marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble détermine l'intensité et l'étendue de sa protection. Il doit en outre être pris en considération aux fins d'apprécier le risque de confusion (et non d'apprécier la similitude entre les marques - voir, à cet effet, l'arrêt du 27 novembre 2007, T-434/05, « Activy Media Gateway », points 50 et 51).

2.1 L'examen du caractère distinctif : questions d'ordre général

2.1.1 Qu'entend-on par « composant » ou « élément » d'un signe ?

Le Tribunal n'a pas défini ce qu'il convenait de considérer comme un « composant » ou un « élément » d'un signe. Il est aisé d'identifier des composants lorsque, sur le plan visuel, un signe est divisé en plusieurs parties (ex. : des composants verbaux et figuratifs distincts). Cependant, le terme « composant » désigne bien plus que de telles distinctions visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent est décisive, et un composant existe dès lors que le public le perçoit. À titre d'exemple, le public pertinent considérera souvent des signes composés d'un seul mot comme comportant plusieurs composants, notamment lorsqu'une de ses parties possède une signification claire et évidente alors que les autres sont dénuées de sens ou possèdent une signification différente (c'est le cas de la marque EUROFIRT, « Euro » étant compris comme une référence à l'Europe, tandis que « Firt » est dénué de sens, ce qui permet de considérer que cette marque verbale comporte deux composants : « Euro » et « Firt »). En pareils cas, les éléments des signes composés d'un seul mot pourraient être qualifiés de « composants » dans la terminologie du Tribunal. Des marques verbales ne doivent toutefois pas être artificiellement disséquées en des composants qui ne seront pas identifiés par le public pertinent comme des éléments distincts. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour établir si la décomposition d'un signe est purement artificielle (ex. : si la décomposition du terme « LIMEON » en « LIME » et « ON » pour désigner un fruit serait artificielle ou non)³.

2.1.2 Qu'entend-on par caractère distinctif?

Le Tribunal a défini le caractère distinctif comme suit :

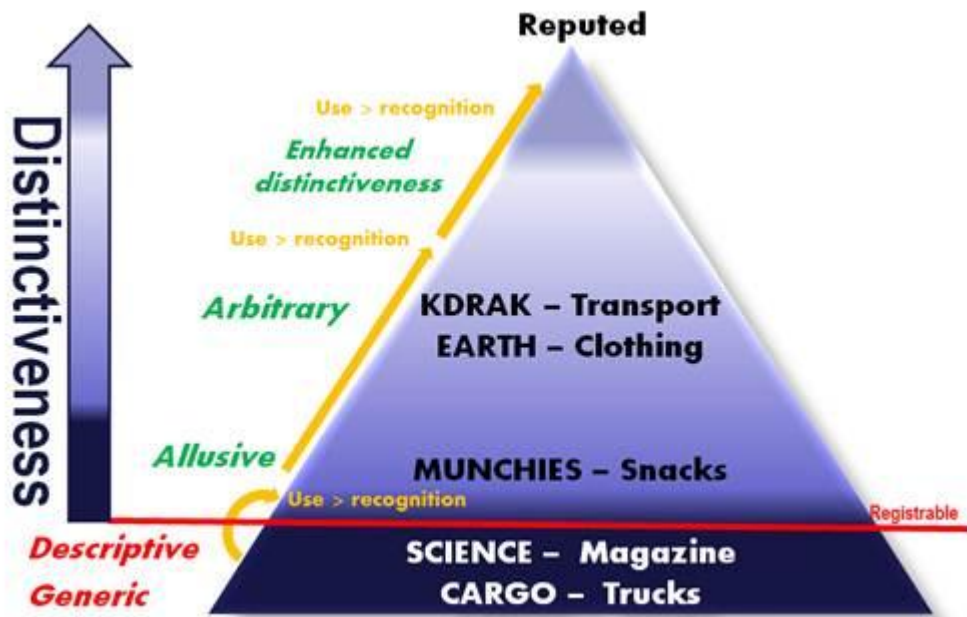
« Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises » (soulignement ajouté).

(Voir l'arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 22).

Il est important de relever que l'appréciation du caractère distinctif est une question de degré. Aussi est-il fait usage, pour apprécier le caractère distinctif, d'une échelle variable pour déterminer si un signe ou un élément d'un signe est dépourvu de

³ Ce point est expliqué de manière plus approfondie dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère distinctif accru ou encore se situer entre les deux.



Un signe ou un élément d'un signe **est dépourvu de caractère distinctif** s'il est exclusivement descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.) et/ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De même, un signe ou un élément d'un signe qui est générique (un contenant ayant une forme commune ou une couleur commune par exemple), est également dépourvu de caractère distinctif.

Un signe ou un élément d'un signe possède **un caractère distinctif faible** s'il fait allusion aux caractéristiques des produits et services (mais n'en est pas exclusivement descriptif).

Un signe ou un élément d'un signe qui n'est ni descriptif, ni allusif, est réputé posséder **un caractère distinctif intrinsèque « normal »**. Cela signifie que le signe ou l'élément d'un signe en cause bénéficie d'un caractère distinctif élevé dès lors que son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme provenant d'une entreprise déterminée n'est en rien amoindrie ni altérée.

Tout **caractère distinctif accru** que la marque antérieure a acquis par l'usage ou parce qu'elle est particulièrement originale, inhabituelle ou unique, doit être prouvé par son titulaire auquel il incombe de produire les pièces justificatives appropriées (voir également le paragraphe 2.3 ci-dessous).

De la même manière, un demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque communautaire peut faire valoir que le signe antérieur ou qu'un élément d'un signe antérieur revêt un caractère distinctif faible. Le demandeur de marque communautaire devra apporter la preuve de ses **allégations à l'encontre** du caractère distinctif de la marque antérieure. L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les demandeurs est que la marque antérieure ou l'un de ses composants possède un caractère distinctif faible étant entendu que nombreuses sont les marques qui

consistent en, ou incluent, l'élément concerné. Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur faisant référence à des enregistrements de marques, l'Office estime que l'existence de plusieurs enregistrements de marques n'est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d'autres termes, les données relatives aux enregistrements ne permettent pas à elles seules de présumer que toutes les marques ont été effectivement utilisées.

Les éléments de preuve produits doivent donc démontrer que les consommateurs ont été exposés à l'usage étendu des marques incluant l'élément en cause et qu'ils se sont familiarisés avec ces marques pour démontrer que ledit élément possède un caractère distinctif faible.

S'agissant du caractère distinctif de la **marque antérieure dans son ensemble**, celle-ci doit toujours être perçue comme possédant **à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal**. Les marques antérieures, qu'il s'agisse de marques communautaires ou de marques nationales, bénéficient d'une « présomption de validité » que l'Office n'est pas habilité à infirmer. La Cour a clairement établi dans son arrêt du 24 mai 2012, C-196/11, « F1-LIVE », points 40 et 41, que « lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause ». Et d'ajouter qu'« il convient de constater que la caractérisation d'un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci ».

2.1.3 Les aspects du caractère distinctif à examiner

Le caractère distinctif doit être apprécié au regard de toutes les caractéristiques pertinentes des marques et de leurs composants. En conséquence, l'appréciation doit porter sur l'aptitude des mots, des éléments figuratifs, des couleurs et/ou des aspects tridimensionnels des signes à identifier les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée.

Le caractère distinctif d'un signe peut être renforcé lorsqu'il est utilisé de telle sorte qu'il jouit d'une réputation sur le marché (voir le paragraphe 4.2.3 ci-dessous).

Pour examiner les principaux aspects du caractère distinctif, l'Office procède comme suit :

1. Le premier aspect de l'examen consiste à déterminer si et dans quelle mesure les composants sont descriptifs⁴, élogieux, ou sont dépourvus de caractère distinctif pour toute autre raison. L'objectif est de déterminer si les parties communes des signes constituent les éléments (les plus) distinctifs ou non (voir le paragraphe 2.2 ci-dessous).
2. Le deuxième aspect vise à vérifier le caractère distinctif de la marque antérieure, considérée dans son intégralité. À ce stade, l'Office doit établir si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait par la partie opposante (voir le paragraphe 2.3 ci-dessous).

⁴ Sous réserve du fait que la marque antérieure dans son ensemble ne peut jamais être considérée comme dénuée de caractère distinctif ou générique par la division d'opposition.

Le degré de caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur constitue l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23). Il s'agit d'une question de droit que l'Office se doit d'examiner même si les parties ne s'y arrêtent pas. Par opposition, le degré de caractère distinctif accru acquis par l'usage du signe antérieur est une question de *droit et de fait*, que l'Office ne peut examiner sauf si un opposant s'en prévaut et en apporte la preuve.

Le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée *dans son ensemble* n'est pas examiné dans le cadre de la procédure d'opposition. Si, au cours de la procédure d'examen, aucune objection n'a été soulevée, il est d'usage de considérer que la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif minimal. Le caractère distinctif accru du signe attaqué est inopérant dans la mesure où le risque de confusion requiert un examen de l'étendue de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque demandée. S'il est reconnu que la marque antérieure bénéficie d'une protection plus étendue du fait de son caractère distinctif accru, alors la notoriété acquise par la *marque demandée* est, en principe, dépourvue de toute pertinence aux fins de l'appréciation du risque de confusion (arrêt du 3 septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 84).

2.1.4 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque des signes (ou de leurs composants) doit être apprécié au moment de la décision. Le caractère distinctif accru de la ou des marque(s) antérieure(s) (pour autant qu'il soit revendiqué) doit exister i) au moment du dépôt (ou à la date de priorité) de la demande d'enregistrement de marque communautaire contestée et ii) au moment de la décision.

Dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif, il est essentiel de définir la période concernée exacte car le degré de caractère distinctif des marques n'est pas constant, mais varie au gré de la perception du public. Cette perception est susceptible de changer non seulement en raison de la nature de l'usage de la marque spécifique, mais également en raison d'autres facteurs (tous ces éléments ne peuvent être appréciés qu'à partir des éléments de preuve soumis par les parties). À titre d'exemple, la perception du public est susceptible de varier lorsqu'une marque ou l'un de ses composants a été utilisé(e) dans l'intervalle de façon similaire par plusieurs entreprises/commerçants dans le segment de marché pertinent. Cet usage courant d'un signe est susceptible d'altérer son caractère unique et, par voie de conséquence, son aptitude à indiquer l'origine des produits et services. Dans ce contexte, il est important d'évaluer soigneusement si la situation décrite est observée dans l'ensemble des régions géographiques et si elle concerne l'ensemble des produits et services pertinents.

À titre d'exemple, en raison de l'évolution technologique dans le domaine des technologies de l'information, on observe un accroissement des cas où des composants tels que « I » (pour internet), « E » (pour électronique) et « M » (pour mobile) sont utilisés juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des communications électroniques, ils sont aujourd'hui jugés descriptifs (décision du 19 avril 2004, R 0758/2002-2, « ITUNES », paragraphe 11) alors qu'ils étaient auparavant qualifiés de distinctifs.

2.1.5 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du *caractère distinctif intrinsèque* des signes (ou de leurs composants) qu'en présence de produits ou services jugés identiques ou similaires. En d'autres termes :

- la marque antérieure est appréciée par rapport aux produits et services enregistrés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés ;
- la marque contestée est appréciée par rapport aux produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.

Si le degré de caractère distinctif du signe antérieur (ou d'un de ses composants) diffère selon les produits ou services qu'il désigne, il est possible que cet aspect doive être pris en considération pour établir l'étendue de la comparaison des produits et services des signes en litige. Par exemple, même en cas d'identité entre les produits ou services contestés et certains des produits ou services de la marque antérieure, pour lesquels cette dernière (ou un élément commun aux deux signes en cause) revêt un caractère distinctif considéré comme inférieur à la normale, l'Office doit tenir compte des autres produits ou services de la marque antérieure qui sont similaires (et non identiques) à ceux de la marque contestée, mais pour lesquels la marque antérieure (ou le composant concerné) bénéficie d'un caractère distinctif normal (ou accru).

À titre d'exemple, la marque antérieure **\$tiletto** désigne des *chaussures et chapeaux pour femmes* alors que les produits contestés sont des *chaussures*. La marque **\$tiletto** est allusive et, par voie de conséquence, a une faible valeur distinctive au regard des *chaussures pour femmes*, qui sont identiques aux produits contestés. Néanmoins, **\$tiletto** possède un caractère distinctif normal pour ce qui concerne les *chapeaux* de la marque antérieure, qui sont similaires aux produits contestés. L'Office doit examiner ces facteurs interdépendants dans le cadre de l'appréciation globale.

L'appréciation du *caractère distinctif accru* de la marque antérieure ne porte que sur les produits ou services protégés par le signe dont le caractère distinctif accru est revendiqué.

En outre, c'est la perception qu'a le public pertinent de ces produits et services qui importe (ex. : selon qu'un public spécialisé soit concerné ou non).

2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque

2.2.1 Principes généraux

La première étape pour examiner le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et d'un composant des signes soumis à comparaison consiste à évaluer leur caractère distinctif intrinsèque.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque est, quant à lui, réalisé en deux étapes : il y a lieu dans un premier temps de déterminer si le public pertinent reconnaît le contenu sémantique de la marque en cause puis, dans un deuxième temps, d'établir si le contenu sémantique perçu est lié ou non au commerce en rapport avec les produits et

services identiques ou similaires et/ou si ce contenu sémantique est caractéristique dans ce contexte.

S'agissant de la **première phase**, à savoir la reconnaissance ou non du contenu sémantique par le public pertinent, elle est appréciée lors de la comparaison conceptuelle des signes, laquelle est décrite en détail dans un autre chapitre des présentes Directives⁵.

Le caractère distinctif intrinsèque des marques ou de leurs composants doit être apprécié en tenant compte de la ou de chacune des zone(s) géographique(s) pertinente(s) ainsi que de leur contexte linguistique et culturel spécifique. Dans ces circonstances, il est possible que le public résidant dans certaines parties du territoire pertinent ne saisisse pas le contenu descriptif qu'une marque est susceptible de présenter. En pareils cas, la marque ne doit pas être considérée comme ayant un caractère distinctif limité dans une région parce qu'elle est perçue différemment dans d'autres régions.

Dans l'exemple ci-dessous, les considérations linguistiques se sont révélées essentielles pour statuer sur le caractère distinctif :

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
P&S : classes 29, 30 et 32. Territoire : UE. <i>Appréciation des composants « frut » et « sol » :</i> « ...il convient d'établir une distinction entre la perception par le public dans ces États membres, en Italie et en Espagne par exemple, où les éléments « sol » et « frut » sont reconnaissables par tous et peuvent être compris comme une référence au « soleil » et au « fruit » respectivement, et la perception du public dans ces États membres, comme la Hongrie, la Finlande et la Lituanie, où ces éléments ne possèdent pas d'équivalents aussi proches dans leurs langues nationales. Dans la première catégorie d'États membres, les consommateurs sont susceptibles d'associer les deux marques avec les notions de « fruit » et de « soleil ». En conséquence, il y aura un certain niveau de similarité conceptuelle entre elles. Dans les États membres de la deuxième catégorie, les consommateurs ne percevront aucune similarité conceptuelle entre les signes puisqu'ils n'attachent pas de signification particulière aux parties constitutives des deux signes » (paragraphes 21 à 24).		

La **deuxième phase** consiste à mettre en corrélation toute signification que le public perçoit dans les marques avec les produits et services identiques ou similaires en cause : si le public pertinent perçoit ladite signification comme descriptive, laudative ou allusive, etc., pour ces produits et services, le caractère distinctif sera amoindri en conséquence. Il peut s'avérer nécessaire d'établir une distinction entre les divers produits et services en cause dans la mesure où le constat de l'absence de caractère distinctif ou de l'existence d'un caractère distinctif limité peut ne concerner qu'une partie desdits produits et services.

Les critères appliqués à l'examen du caractère distinctif intrinsèque d'un signe ou d'un composant d'un signe sont identiques aux principes pertinents appliqués lors de l'examen des marques sur la base des motifs absolus⁶. Néanmoins, dans le cadre de litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n'est pas simplement de savoir si un signe ou un composant présente un caractère distinctif ou non (en d'autres termes, s'il atteint le seuil de caractère distinctif minimum requis pour être enregistrable), mais

⁵ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes: Comparaison conceptuelle.

⁶ Ces derniers sont décrits dans les Directives, partie B, Examen.

également dans quelle mesure il est classé comme distinctif sur l'échelle variable mentionnée précédemment. Par conséquent, un terme qui, par exemple, n'est pas descriptif, mais uniquement allusif par rapport aux produits ou services en cause, peut se révéler suffisamment distinctif pour ne pas soulever d'objection dans le cadre de l'examen des motifs absolus, mais posséder néanmoins un caractère distinctif inférieur à la normale dans le cadre de l'examen des motifs relatifs.

Il est attendu des marques antérieures qu'elles présentent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal⁷. Lorsque des preuves du contraire sont produites et s'avèrent concluantes, la marque antérieure peut ne se voir conférer qu'une protection très restreinte. La protection ne pourra toutefois lui être totalement refusée. Si le demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque communautaire démontre qu'il a engagé une action en annulation contre la marque antérieure, il peut être nécessaire de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente du résultat de ladite action.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes :

Composants

- Le composant présente un **caractère distinctif inférieur à la normale ou est dépourvu de caractère distinctif** dans la mesure où il est descriptif, allusif ou laudatif des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce qu'il présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Voir les exemples présentés ci-dessous.
- Le composant présente un **caractère distinctif normal** car il n'est pas descriptif, évocateur, allusif ni élogieux (ou parce qu'il ne présente pas de caractère distinctif faible par ailleurs) pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires.

Marque antérieure

- La marque antérieure présente un **caractère distinctif inférieur à la normale** dans la mesure où, dans son ensemble, elle est allusive ou laudative des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce qu'elle présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Comme mentionné ci-dessus, l'Office ne conclura pas au caractère descriptif et/ou non distinctif d'une marque antérieure dans son ensemble⁸.
- La marque antérieure présente un **caractère distinctif normal** car, dans son ensemble, elle n'est pas descriptive, évocatrice, allusive ni élogieuse (ou parce qu'elle ne présente pas de caractère distinctif faible pour tout autre motif) pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires.

Il convient de souligner que, dans sa pratique, l'Office considère que, lorsque la marque antérieure (ou le composant) n'est pas descriptive (ou n'est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), elle est réputée avoir un caractère distinctif

⁷ Voir l'arrêt C-196/11, « F1-LIVE », cité au paragraphe 2.1.2 ci-avant.

⁸ Se reporter au paragraphe 2.1.2 ci-dessus quant à la « présomption de validité » appliquée au bénéfice des marques antérieures.

intrinsèque normal. Comme mentionné plus haut, ce degré de caractère distinctif peut être requalifié sous réserve de la production d'éléments de preuve pertinents attestant que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru acquis par l'usage, ou par son caractère hautement original, inhabituel ou unique.

Comme indiqué au paragraphe 2.1 ci-dessus, les marques verbales composées d'un seul mot peuvent néanmoins comporter plusieurs composants, certains pouvant être plus distinctifs que d'autres (voir l'arrêt T-331/08, « Solfrutta », précité).

2.2.1.1 Exemples de composants descriptifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
BYLY		T-514/08
P&S : classe 3. Territoire : UE. Appréciation de l'élément « products » : « le terme "products" ne dispose pas d'un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par le consommateur » (point 39).		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		T-490/08
P&S : classe 36. Territoire : UE. Appréciation de « CAPITAL MARKETS » : « le public pertinent, qui est composé de consommateurs très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base, n'attachera que très peu d'importance à la signification des termes 'capital' et 'markets', qui sont descriptifs desdits services et qui ne lui permettent pas d'identifier la provenance commerciale des marques en cause » (point 59).		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 0834/2009-1
P&S : classes 3 et 5. Territoire : UE. Appréciation du droit antérieur : même si les signes présentent quelques similitudes, l'expression « NATURAL BRONZE » est descriptive de la finalité des produits (à savoir, le bronzage) pour ce qui concerne les produits de la classe 3 (paragraphe 31).		
Signes antérieurs	Signe contesté	Référence de l'affaire
	CINETAIN	R 1306/2009-4
P&S : classes 38 et 41. Territoire : Espagne. Appréciation de l'élément « CINE » : le mot « cine » a une signification descriptive, dans le sens de « cinéma (film) ». En conséquence, cette composante n'a qu'un impact limité dans la perception des signes (paragraphe 36).		

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
P&S : classes 3 et 5. Territoire : Allemagne. Appréciation de l'élément « NATURAL BEAUTY » : l'élément « NATURAL BEAUTY » est une indication claire et essentielle du type et de la qualité des produits. Le public allemand comprend la signification de ces deux éléments du vocabulaire de base, mais également de la combinaison de ces deux termes (paragraphe 31 à 35).		

2.2.1.2 Exemples de composants laudatifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	MAGIC SEAT	T-363/06
P&S : classe 12. Territoire : Espagne. Appréciation de l'élément « MAGIC » : « Le terme 'magic' sera perçu par le public pertinent comme qualifiant simplement le mot 'seat' en raison de sa ressemblance avec le terme espagnol "mágico", qui est purement laudatif » (point 39). Le Tribunal a estimé que l'élément « SEAT » ne sera pas associé au vocable anglais « seat » en Espagne mais déclenchera plutôt une association avec le nom du célèbre constructeur automobile espagnol. En conséquence, le Tribunal a conclu à son caractère distinctif pour les produits de la classe 12 (point 37).		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
STAR SNACKS		T-492/08
P&S : classes 29, 30 et 32. Territoire : UE. Appréciation de l'élément « STAR » : l'élément verbal « STAR » est un terme laudatif en ce qu'il constitue simplement (associé aux autres éléments des signes) une référence à la bonne qualité des produits alimentaires (point 52).		

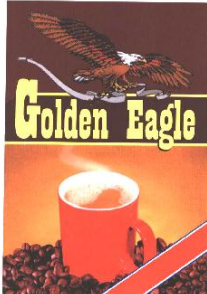
2.2.1.3 Exemples de composants allusifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
EL COTO		T-332/04
P&S : classes 33, 35, 39.		

Territoire : UE.
Appréciation du caractère distinctif de l'image de la marque communautaire demandée contestée : l'élément figuratif de la marque évoque un vignoble ; ce composant a une faible valeur distinctive pour des vins (point 38).
Appréciation du caractère distinctif intrinsèque du mot « COTO »: « le fait qu'un terme soit courant dans une langue de la Communauté n'implique pas, en principe, qu'il soit dépourvu de caractère distinctif lorsqu'il ne désigne pas les produits ou une des caractéristiques des produits pour lesquels il est enregistré » (point 51).

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	WORLDLINK	T-325/04

P&S : classe 36.
Territoire : UE.
Appréciation des éléments « LINK » et « WORLD »: l'élément « LiNK » n'est pas directement descriptif d'autres « services bancaires pour le retrait d'espèces, services de transfert de fonds et de paiement, services d'informations financières » (classe 36) couverts par la marque antérieure, mais simplement allusif vis-à-vis desdits services. À l'inverse, l'élément « world » sera perçu comme descriptif d'une qualité des services visés, les services financiers étant souvent fournis à l'échelle mondiale. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion, indépendamment du fait que la marque antérieure est allusive dans une certaine mesure (point 68).

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		T-5/08 à T-7/08

P&S : classe 30.
Territoire : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Portugal.
Appréciation de l'élément figuratif d'un mug rouge sur un lit de grains de café : « la représentation d'un mug rouge sur un lit de grains de café sur la partie inférieure de la marque [...] a un faible caractère distinctif pour les produits en cause. En effet, un mug rouge et des grains de café ne sauraient être considérés comme étant pourvus d'un caractère distinctif prononcé, car ils sont évocateurs des produits en cause [...]. Au contraire, [...] il s'agit d'éléments banals. En effet, s'agissant de la commercialisation de café ou de boissons à base de café, la représentation de café prêt à boire dans un mug et de café sous forme de grains vient naturellement à l'esprit » (point 44).

2.2.1.4 Exemples de marques antérieures ayant un caractère distinctif intrinsèque faible

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 522/2010-1 (recours en instance)
<i>P&S : classes 30, 31 et 42.</i> <i>Territoire : UE.</i>		

Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur : « la chambre estime que le signe antérieur est une marque disposant d'un caractère distinctif très faible. Ainsi que cela a été décrit ci-dessus, l'impression globale que dégage ce signe se limite au dessin simplifié d'une étiquette dans laquelle le terme « PREMIUM » domine sur le plan visuel. Ce mot constitue une référence élogieuse à quelque chose d'excellent (par exemple, la qualité d'un produit), et du fait de son caractère répandu et de son emploi récurrent dans la commercialisation de divers produits et services, il sera compris par la majorité du public européen » (paragraphe 38).

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
KID		R 0249/2002-3

P&S : classe 28

Territoire : Espagne

Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur : la marque antérieure se compose du mot KID. Ce terme désigne une personne jeune, un enfant. Appliqué aux jeux et jouets de la classe 28, ce terme apparaît clairement descriptif. Il indique, de façon directe et immédiate, la destination des produits couverts par l'enregistrement antérieur. C'est la raison pour laquelle la marque de l'opposante possède un caractère distinctif très faible (paragraphe 16).

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
ALASKA	ALASKA ECU	R 1239/2008-1

P&S : classe 11 - Réfrigérateurs et congélateurs.

Territoire : Espagne.

Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur : « si l'on considère que l'élément verbal « Alaska » possède un caractère distinctif faible, qu'il fait référence aux produits en cause » (paragraphe 51).

« Cette conclusion est par ailleurs corroborée par le caractère distinctif faible de la marque de l'opposante et par le fait que cette dernière n'a ni revendiqué le caractère distinctif accru acquis par l'usage ou la renommée de sa marque, ni produit d'élément de preuve à cet égard. Ainsi que cela a été affirmé précédemment, cela ne saurait être déduit de la preuve de l'usage » (paragraphe 53).

2.2.2 Cas spécifiques

2.2.2.1 Les signes composés d'une lettre, de chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 9 septembre 2010, C-265/09P « α », la Cour a retenu qu'il s'impose d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique sur la base de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (points 33-39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, il n'en reste pas moins que le principe établi par la Cour s'applique également aux affaires *inter partes* pour ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection de marques composées d'une lettre unique.

Tout en admettant qu'il peut s'avérer plus ardu d'établir le caractère distinctif pour des marques composées d'une lettre unique que pour d'autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques, plus stricts, pour les marques de ce type. Elle a également rappelé le principe bien établi selon lequel le caractère distinctif d'une marque composée d'une lettre unique (que celle-ci soit représentée dans une police de caractères normale ou sous une forme stylisée) doit être évalué sur la base d'une **évaluation factuelle**, en tenant compte des produits et/ou services concernés.

Cette conclusion de la Cour a pour corollaire qu'il n'est pas correct de se fonder sur des postulats tels que des positions *a priori* selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques, ou sur des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en l'occurrence par le nombre limité des lettres.

Le Tribunal a confirmé qu'une marque composée d'une **lettre unique** ou d'un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (voir l'arrêt du 8 mai 2012, dans l'affaire T-101/11 « G / G+ », point 50 et l'arrêt du 6 octobre 2011, dans l'affaire T-176/11 « Seven for all mankind » para. 36 pour chiffres uniques). Dans son arrêt du 10 mai 2011, T-187/10 « G/G », le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait protégée (voir points 38 et 49).

Par conséquent, si les **marques antérieures enregistrées composées d'une lettre (ou d'un chiffre) unique** représentés dans une police de caractères normale bénéficient d'une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif inhérent devra en définitive être évalué par rapport aux produits et/ou services concernés.

Si le caractère distinctif est revendiqué, il conviendra de tenir compte des éléments de preuve produits par l'opposant montrant sans doute possible que sa marque enregistrée composée d'une lettre unique a acquis au moins un **caractère distinctif accru**, voire une renommée. Cette circonstance est susceptible de conférer une étendue de protection plus large à la marque antérieure. Il importe d'évaluer avec prudence l'incidence de cette circonstance sur le résultat final : un caractère distinctif accru ou une renommée de la marque antérieure ne justifieraient pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion si les caractéristiques graphiques respectives des marques permettent de les distinguer sans ambiguïté.

Les considérations exposées ci-dessus s'appliquent tant aux marques composées d'une lettre unique ou d'un chiffre unique représentés en caractères standard (c'est-à-dire des marques verbales) qu'à des marques composées d'un chiffre unique ou d'une lettre unique stylisés.

En outre, conformément à l'arrêt prononcé dans l'affaire « α », en ce qui concerne les **signes composés de deux lettres**, à moins que la combinaison de lettres, en tant que telle, soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services (par exemple « XL » pour des produits de la classe 25), ces signes ne sont pas nécessairement seulement faiblement distinctifs. Des dispositions identiques s'appliquent aux chiffres.

2.2.2.2 Les éléments banals

Dans certains cas, les signes se composent d'un ou de plusieurs éléments verbaux distinctifs et d'un ou de plusieurs éléments figuratifs qui sont perçus par le public pertinent comme banals ou qui sont devenus banals avec le temps. Lesdits éléments figuratifs se composent généralement d'une forme géométrique simple (ex. : des cadres, des étiquettes) ou de couleurs fréquemment employées dans le segment du marché concerné (ex. : le rouge pour les extincteurs de prévention des incendies, le jaune, le rouge ou l'orange pour le secteur des services postaux, selon l'État membre concerné). C'est la raison pour laquelle ces éléments banals sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
ARCO		R1929/2010-2
P&S : classe 9. Territoire : UE. <i>Appréciation des éléments figuratifs</i> : « les éléments verbaux des deux signes coïncident. Si sa taille n'est pas négligeable, l'élément figuratif de la marque communautaire contestée est néanmoins susceptible d'être essentiellement perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif, et non comme un élément indiquant l'origine commerciale des produits » (paragraphe 43).		

2.2.2.3 Les renonciations

Conformément à l'article 37 du RMC, l'Office a la possibilité d'imposer une renonciation si la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque est susceptible de susciter des doutes sur l'étendue de la protection de la marque. L'Office autorise également toute renonciation volontaire. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des renonciations.

De telles renonciations engagent l'Office et produisent un effet contraignant, même si une analyse indépendante devait révéler que l'élément est pourvu d'un caractère distinctif.

La renonciation a les conséquences suivantes :

- si la marque antérieure fait l'objet d'une renonciation, il est alors interdit au titulaire d'invoquer des droits sur l'élément concerné. En conséquence, il n'existera aucun risque de confusion avec une marque communautaire ultérieure coïncidant uniquement par l'élément faisant l'objet de la renonciation (voir la décision du 6 octobre 2008, R 0021/2008-4 – « AUTENTICO JABUGO », paragraphe 17, où JABUGO a fait l'objet d'une renonciation) ;
- si la marque antérieure figurative comporte deux mots et que tous deux sont concernés par une déclaration de renonciation, alors l'étendue de la protection est réduite à la manière et à l'ordre précis selon lesquels les deux termes sont combinés.

Il convient également de noter que si les deux marques coïncident par l'élément faisant l'objet de la renonciation, la déclaration de renonciation présentée par le titulaire de la demande d'enregistrement sera inopérante du fait qu'elle ne peut produire d'effets sur le titulaire de la marque antérieure. En d'autres termes, le titulaire de la marque demandée ne peut unilatéralement réduire l'étendue de la protection de la marque antérieure (voir la décision du 11 février 2010, R 0229/2009-2 – « DOUGHNUT THEATER », paragraphe 58 ou la décision du 29 mars 2012, R 2499/2010-1 – « ACETAT Silicon 101^E » [marque figurative], paragraphes 18 et 19).

2.2.2.4 Les marques collectives

Lorsque l'opposition se fonde sur une marque collective, le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière doit être apprécié de la manière habituelle. La marque peut présenter un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, lorsqu'elle fait référence à la nature ou à d'autres caractéristiques des produits concernés. Le fait que la marque soit une marque collective n'implique pas que sa protection soit plus étendue (voir les arrêts du 13 juin 2012, T-534/10, « HELLIM », points 49 à 52, et du 5 décembre 2012, T-143/11, « F.F.R », point 61).

2.3 Examen du caractère distinctif accru

Comme mentionné ci-dessus, au terme de l'examen du caractère distinctif intrinsèque, il convient ensuite de vérifier, sous réserve que la partie opposante s'en prévale,⁹ si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru au moment du dépôt (ou de la date de priorité) de la demande de marque communautaire contestée en raison de l'usage qui en a été fait par l'opposante.

Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en considération au moment de statuer sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Ssabèl », point 24). En conséquence, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 18).

Dans la pratique, cela signifie que le fait qu'une marque antérieure jouisse d'un caractère distinctif accru ou d'une renommée accrue est un argument permettant de conclure à l'existence d'un risque de confusion.

Un caractère distinctif accru nécessite la reconnaissance de la marque par le public pertinent. Cette reconnaissance est susceptible de renforcer le caractère distinctif des marques ne présentant qu'un caractère distinctif intrinsèque faible ou dépourvues de caractère distinctif intrinsèque ou encore des marques pourvues d'un caractère distinctif intrinsèque.

Marque antérieure	Signe contesté	Référence de l'affaire
CRISTAL		R 0037/2000-2
<i>P&S</i> : classe 33. <i>Territoire</i> : France. <i>Appréciation de la marque antérieure « CRISTAL »</i> : « S'agissant de l'allégation selon laquelle "Cristal" est un terme descriptif des produits en cause (vins pétillants au caractère cristallin), la chambre ne peut y faire droit. D'une part, il constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins mais qui, en aucun cas, ne décrit le produit. D'autre part, [la chambre] estime que le caractère distinctif élevé de la marque CRISTAL sur le marché français a été établi » (paragraphe 31).		

⁹ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure.

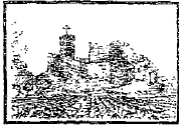
La Cour a fourni quelques directives pour l'évaluation du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque antérieure ainsi qu'une liste non exhaustive de facteurs :

« Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ».

(Voir l'arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 23).

Les éléments de preuve à l'appui du caractère distinctif accru acquis par l'usage doivent faire référence à la fois i) à la zone géographique pertinente et ii) aux produits et services pertinents. La partie opposante est susceptible de faire valoir le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits et services enregistrés uniquement. Sur la base des éléments de preuve produits, il incombe à l'Office d'établir avec précision pour quels produits et services le caractère distinctif a été acquis.

La nature, les facteurs, les éléments de preuve¹⁰ et l'appréciation du caractère distinctif accru sont identiques à ceux employés pour l'examen de la renommée. Cependant, si la reconnaissance d'une renommée requiert qu'un certain seuil soit atteint, comme relevé ci-dessus, le seuil du caractère distinctif accru est susceptible d'être moins élevé. Le caractère distinctif accru se situe un niveau au-dessus du caractère distinctif intrinsèque.

Marque antérieure	Signe contesté	Référence de l'affaire
EL COTO	Coto D'Arcis 	T-332/04
<i>P&S : classes 33, 35, 39.</i> <i>Territoire : UE.</i> <i>Appréciation du caractère distinctif accru de la marque « EL COTO » :</i> « la chambre de recours a pris en compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte application de la jurisprudence [...] en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL COTO [...] au vu des éléments suivants : le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" (Conseil régulateur de l'appellation d'origine contrôlée "rioja"), attestant que l'intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques "jouissent d'une notoriété significative" en Espagne ; plusieurs décisions de l'OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l'intervenante "jouit de notoriété en Espagne" ; le document relatif à l'évolution des ventes [...], précisant que 339 852, 379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998 » (point 50).		

¹⁰ Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir le Manuel, partie C, Procédure d'opposition, section 5, article 8, paragraphe 5.

Il est important de noter que la Cour a également estimé que l'acquisition du caractère distinctif d'une marque peut résulter de son usage en tant que partie d'une autre marque enregistrée (arrêts du 7 juillet 2005, C-353/03, « Have a break », points 30 et 32, et du 7 septembre 2006, T-168/04, « Aire Limpio », point 74). Il suffit que, en conséquence de cet usage, le public pertinent perçoive effectivement le produit ou le service désigné par les marques antérieures comme provenant d'une entreprise déterminée.

L'examen du caractère distinctif accru aboutira à l'une des conclusions suivantes :

- En l'absence de preuve de caractère distinctif accru pour les produits et services concernés ou sur le territoire pertinent, ou en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son seul caractère distinctif intrinsèque (inférieur à la normale ou normal).
- En présence d'éléments de preuve du caractère distinctif accru pour l'ensemble ou une partie des produits et services pertinents ou encore pour l'ensemble ou une partie du territoire pertinent, et si ces preuves s'avèrent suffisantes :
 - si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale, la marque/le composant a pu acquérir un caractère distinctif normal, voire accru, selon les preuves soumises¹¹; ou
 - si la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal, elle peut avoir acquis un caractère distinctif accru.

Il y a lieu de rappeler que si une marque dans son ensemble peut avoir acquis un caractère distinctif accru, certains de ses éléments descriptifs pourront présenter un caractère distinctif inférieur à la normale, voire ne présenter aucun caractère distinctif. Par exemple, le caractère distinctif accru de la marque «Coca Cola» considérée dans son ensemble ne change en rien le fait que l'élément « Cola » est totalement descriptif de certains produits.

¹¹ Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir le Manuel, partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 5

CARACTÈRE DOMINANT

Table des matières

1	Remarques générales	3
2	Appréciation du caractère dominant.....	3

1 Remarques générales

Un risque de confusion (y compris un risque d'association) existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou services en cause, en supposant qu'ils portent la marque en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un risque de confusion dépend d'une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, dont i) la similitude entre les produits et services, ii) la similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, iv) le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public concerné.

La première étape de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion consiste à établir ces cinq facteurs. La seconde étape consiste à déterminer leur pertinence.

Le présent chapitre a pour objectif d'expliquer de quelle manière il convient de déterminer si l'un des signes en conflit possède ou non un ou plusieurs composants dominants.

2 Appréciation du caractère dominant

L'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'impact visuel produit par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont « **visuellement remarquables** ».

Pour pouvoir établir qu'un signe contient un élément dominant, ce signe doit au moins posséder deux composants identifiables¹. Par conséquent, la **première étape** consiste à définir les composants d'un signe.

La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, la « Cour ») n'a pas défini ce qu'il convient de considérer comme un « composant » de signes, mais a fourni des indications. Les indications visuelles telles qu'un tiret ou l'utilisation de tailles de police et/ou de caractères ou de couleurs différents peuvent être considérées comme des « composants »². C'est la perception du signe par le public pertinent qui est décisive, et non le fait qu'un signe puisse ou non être divisé en différentes parties.

La **deuxième étape** consiste à déterminer quel est, parmi les composants d'un signe, le composant dominant. Comme l'a indiqué la Cour :

Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.

(Voir l'arrêt du 23 octobre 2002, T-6/01, MATRATZEN, point 35, arrêt confirmé par l'ordonnance du 28 avril 2004, C-3/03 P)

¹ Dans le présent texte, les mots « composant » et « élément » sont utilisés indifféremment.

² Pour quelques exemples, voir les Directives relatives à l'opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

Bien que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, des aspects autres que visuels (tels qu'une éventuelle signification sémantique d'une partie d'un signe constitué d'un seul mot) puissent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de définir la notion de l'élément dominant d'un signe, l'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'impact visuel produit par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont « visuellement remarquables » et de laisser toute autre considération pour l'appréciation globale. En conséquence, de l'avis de l'Office, le caractère dominant d'un composant d'un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille, sa dimension et/ou l'utilisation des couleurs, dans la mesure où ces aspects ont une incidence sur l'impact visuel qu'il produit.

En outre, la Cour a considéré que :

[...] le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci.

(Voir l'arrêt du 13 juin 2006, T-153/03, « Représentation d'une peau de vache en noir et blanc », point 32)

Par conséquent, le fait qu'un composant d'une marque puisse ou ne puisse pas être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un caractère distinctif faible) n'a pas d'influence sur l'appréciation du caractère dominant.

En règle générale, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

- l'appréciation du caractère dominant s'applique aux deux signes soumis à comparaison ;
- pour établir l'existence d'un composant dominant, le signe doit contenir au moins deux composants identifiables ;
- les signes verbaux ne possèdent pas d'éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres n'entre pas dans l'appréciation du caractère dominant, mais bien dans l'appréciation globale³ ;
- des éléments figuratifs peuvent être dominants dans des signes contenant également des éléments verbaux ;
- le caractère remarquable ou non d'un élément sur le plan visuel peut être déterminé dans le cadre de la comparaison visuelle des signes ; dans ce cas, cela doit être cohérent avec une évaluation ultérieure du caractère dominant ;
- enfin, s'il s'avère difficile de décider lequel des deux composants (au moins) est dominant, cela peut indiquer qu'il n'existe pas d'élément dominant. La détermination du caractère dominant implique qu'un composant soit visuellement remarquable par rapport aux autres composants de la marque ; si cette appréciation est difficile à réaliser, c'est en raison de l'absence d'élément dominant.

³ Voir les Directives relatives à l'opposition, Risque de confusion, partie 8, Appréciation Globale, Signes courts.

Exemples d'affaires :

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire n°
	RPT : « [...] l'élément dominant des marques antérieures est le sigle RPT dans lequel la lettre "p" est prépondérante » (point 33).	T-168/07
	Free : « [...] le terme "free" domine l'impression visuelle créée par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille nettement plus grande que celle des autres composants, caractéristique combinée avec le fait qu'il est bien plus facilement mémorisable et prononçable par rapport au slogan en question » (point 39).	T-365/09
	Xtreme : « Sur le plan visuel, il y a lieu de considérer que, dans la marque demandée, le terme "XTREME" occupe une position centrale. En effet, la taille de ses lettres est plus grande que celle des autres composants verbaux, et le terme est mis en relief par un contour blanc. La lettre "X" est mise en exergue par une taille encore plus importante et par le fait qu'elle est entourée d'un cercle blanc. Les autres composants verbaux, "RIGHT GUARD" et "SPORT", sont écrits en caractères moins grands et sont décalés vers la droite et vers le bord du signe » (point 55).	T-286/03
	GREEN by missako : « Tout d'abord, il convient de constater que la représentation du soleil occupe une place importante au sein de la marque demandée en ce qu'il est positionné au centre de celle-ci et qu'il en couvre près des deux tiers de la surface. Ensuite, la position de l'élément verbal "green" est, elle aussi, importante au sein de ladite marque en ce qu'il y est représenté en lettres majuscules noires et en gros caractères dans une police stylisée ainsi qu'en ce qu'il occupe environ le tiers de la surface. Ainsi que le souligne la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, ces deux éléments occupent ainsi la majeure partie de la marque demandée et ressortent donc de l'impression générale de celle-ci. [...] Enfin, en ce qui concerne l'élément verbal "by missako", la chambre de recours a correctement estimé, au point 28 de la décision attaquée, que ces mots étaient presque illisibles en raison de leur taille et que l'écriture manuscrite les rendait difficiles à déchiffrer. Il en résulte, d'une part, que le caractère dominant du mot "green" et de la représentation du soleil s'en trouve davantage renforcé et, d'autre part, que l'élément verbal "by missako" présente un caractère négligeable » (points 37 et 39).	T-162/08
	BÜRGER : « L'élément dominant de la marque demandée est incontestablement l'élément verbal figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de sa position et de la taille extrêmement large de ses caractères, de l'ensemble des autres éléments composant cette étiquette » (point 38).	T-460/11

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

**IDENTITÉ ET
RISQUE DE CONFUSION**

CHAPITRE 6

**PUBLIC PERTINENT ET
NIVEAU D'ATTENTION**

Table des matières

1	Introduction.....	3
1.1	Le public pertinent	3
1.2	Le niveau d'attention du public	4
2	Définition du public pertinent : remarques générales.....	5
2.1	Définition de la partie du public par rapport à laquelle un risque de confusion est évalué	5
2.2	Public pertinent dans le cas des produits pharmaceutiques	7
3	Niveau d'attention	8
3.1	L'implication dans l'achat.....	9
3.1.1	Niveau d'attention élevé	9
3.1.1.1	Achats chers et peu fréquents.....	9
3.1.1.2	Achats potentiellement risqués.....	10
3.1.1.3	Fidélité à la marque.....	11
3.1.1.4	Niveau d'attention accru à l'égard de produits particuliers au sein d'une catégorie plus générale	11
3.1.2	Niveau d'attention faible	11
3.1.3	Niveau d'attention dans le cas des produits pharmaceutiques	12

1 Introduction

Il existe un risque de confusion (y compris un risque d'association) s'il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un risque de confusion dépend d'une évaluation globale de plusieurs facteurs interdépendants, y compris: i) la similitude des produits et des services, ii) la similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en cause, iv) le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public pertinent.

La première étape pour évaluer l'existence d'un risque de confusion consiste à établir ces cinq facteurs. La deuxième étape consiste à déterminer leur pertinence.

Ce chapitre traite du public pertinent, l'un des facteurs clés dans l'appréciation du risque de confusion. Il traitera aussi du niveau d'attention du public pertinent par rapport aux produits ou aux services en question.

1.1 Le public pertinent

Le **public pertinent** joue un rôle important lors de l'évaluation d'autres éléments d'un risque de confusion.

- *Comparaison des produits et services*

Les clients existants et potentiels des produits et services en litige représentent l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'analyse de leur similitude.¹

Exemple

Le cuir et les peaux d'animaux sont des matières premières destinées à être utilisées dans l'industrie alors que *les produits en cuir* sont destinés aux consommateurs finaux. Le public pertinent est différent et les produits sont dissemblables. De même, *les métaux précieux* (classe 14) et *les bijoux* (classe 14) sont dissemblables.

- *Comparaison des signes*

La question du public pertinent joue également un rôle dans la comparaison des signes. Le même mot peut être prononcé différemment en fonction du public pertinent. D'un point de vue conceptuel, le public dans une partie de l'Union européenne peut comprendre la signification du signe, tandis que les consommateurs d'autres parties de l'Union sont susceptibles de ne pas la comprendre.²

¹ Voir les Directives relatives à l'opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et des services.

² Voir les Directives relatives à l'opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

Exemple

Le Tribunal a déjà confirmé que le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande a une compréhension de base de l'anglais (arrêt du 26 novembre 2008, T-435/07 « NEW LOOK », point 23).

- *Éléments distinctifs des signes / caractère distinctif de la marque antérieure*

Le caractère distinctif intrinsèque d'un signe ou de l'un de ses éléments dépend également du public pertinent pour les produits et services. Par exemple, en fonction des connaissances, de l'expérience et de la langue du public pertinent, un élément figurant dans une marque peut être dépourvu de caractère distinctif ou avoir un faible caractère distinctif, ou il peut avoir un caractère distinctif parce qu'il est perçu, *inter alia*, comme un terme fantaisiste sans signification.³

Exemple

Le mot français « Cuisine » ne sera pas compris comme une indication descriptive pour les produits des classes 29 et 30 dans certains États membres (décision du 23 juin 2010, R 1201/2009-1 « GREEN CUISINE », paragraphes 29 à 33).

Exemple

Les professionnels dans le domaine de l'informatique et dans le domaine scientifique sont en général plus habitués à l'utilisation de mots en anglais technique et général que le consommateur moyen : dans l'affaire Gateway/Activy Media Gateway, la Cour a statué que le terme commun « gateway » évoque directement, dans l'esprit du consommateur concerné, le concept d'une passerelle, qui est couramment utilisé dans le secteur informatique (arrêt du 27 novembre 2007, T-434/05, « ACTIVY Media Gateway », points 38 et 48, confirmé par le pourvoi C-57/08P).

1.2 Le niveau d'attention du public

Le **niveau d'attention du public** constitue l'un des autres facteurs qui peuvent conduire à conclure ou non à l'existence d'un risque de confusion. En principe, le public pertinent et le niveau d'attention sont indépendants l'un de l'autre. Le fait que le public pertinent soit le grand public ne signifie pas nécessairement que le niveau d'attention est moyen. De même, le fait que les produits en question soient destinés à des spécialistes ne signifie pas nécessairement que le niveau d'attention est élevé.

Un niveau d'attention élevé ne conduit pas automatiquement à conclure à une absence de risque de confusion. Tous les autres facteurs doivent être pris en considération. Par conséquent, un risque de confusion peut exister malgré un niveau d'attention élevé. Lorsqu'il existe un risque élevé de confusion créé par d'autres facteurs, tels que l'identité ou la forte similitude globale des marques et l'identité des produits, l'attention du public pertinent ne peut être invoquée pour empêcher toute confusion (décision du 6 septembre 2010, R 1419/2009-4, « Hasi » ; décision du 26 février 2010, R 1562/2008-2, « victory slims », paragraphe 51).

³ Voir les Directives relatives à l'opposition, partie 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

2 Définition du public pertinent : remarques générales

Dans le cadre d'une opposition, le public pertinent est toujours le public du/des **territoire(s) où le(s) droit(s) antérieur(s) est/sont protégé(s)**. Par conséquent, dans le cas d'un droit national antérieur, le public pertinent est celui de cet État membre particulier de l'Union européenne (ou de ces États membres particuliers dans le cas des marques des pays du Benelux). Pour une marque communautaire antérieure, le public dans l'ensemble de la Communauté doit être pris en considération. Pour un enregistrement international, il s'agit du public de chacun des États membres où la marque est protégée.

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il faut déterminer si le risque de confusion existe « dans l'esprit du public ». Selon la CJUE, cette formulation montre que la perception des marques dans l'esprit du **consommateur moyen** du type de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « SABEL », point 23 et arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schufabrik Meyer », point 25).

Dans les affaires concernant le risque de confusion, la CJUE et le Tribunal font normalement la distinction entre le **grand public** (c'est-à-dire les consommateurs qui achètent des produits et des services pour satisfaire leurs besoins personnels) et un **public professionnel ou spécialisé** en fonction des produits et des services en question.

Le terme « consommateurs » renvoie toujours à la fois aux consommateurs **réels** et **potentiels**, c'est-à-dire les consommateurs qui achètent actuellement les produits et/ou services ou qui pourraient le faire à l'avenir.

Si une **partie significative du public pertinent** pour les produits ou services en question peut être désorientée quant à l'origine des produits, cet élément est suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire d'établir que *tous les* consommateurs réels ou potentiels des produits ou des services concernés sont susceptibles d'être désorientés.

2.1 Définition de la partie du public par rapport à laquelle un risque de confusion est évalué

Le public pertinent représente les consommateurs des produits et des services qui ont été jugés identiques ou similaires.

Comme énoncé par le Tribunal, le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d'utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée (arrêt du 1^{er} juillet 2008, T-328/05, « QUARTZ », point 23, pourvoi devant la CJ, C-416/08 P, ordonnance rejetant le pourvoi).

- Si les produits ou les services des deux marques sont destinés au grand public, les consommateurs concernés représentent le grand public.

Exemple

Les vêtements pour hommes et femmes sont des produits de consommation courante et la marque sur laquelle l'opposition est fondée est issue d'un enregistrement communautaire. Il s'ensuit que le public par rapport auquel l'analyse du risque de confusion doit s'effectuer est constitué du grand public de l'Union européenne (arrêt du 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, « New Look », point 25).

- Si les produits et services des deux marques sont destinés au même public spécialisé ou à un public spécialisé similaire, le risque de confusion sera apprécié du point de vue de ces spécialistes.

Exemple

Les produits concernés sont des matières premières plastiques, des produits chimiques, des résines et d'autres produits. Ces produits sont destinés à un usage industriel. Les consommateurs ciblés sont, par conséquent, des ingénieurs, des chimistes, c'est-à-dire des professionnels hautement qualifiés qui traiteront ces produits et les utiliseront dans des activités de fabrication. Le public pertinent a été considéré comme étant constitué de professionnels (décision du 15 février 2012, R 2077/2010-1, « PEBAFLEX » paragraphe 18. Voir également la décision du 16 septembre 2010, R 1370/2009-1, « CALCIMATT », paragraphe 20, confirmée par l'arrêt T-547/10).

- Si les produits ou les services des deux marques sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu'en a la partie du public qui manifeste le niveau d'attention le moins élevé.

Exemple

En tenant compte de la nature des produits en question dans les classes 3 et 5 (intitulés de classe) qui sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels (ex. : les médecins), le public pertinent est constitué du grand public, car il est celui qui affiche le plus faible niveau d'attention (arrêt du 15 juillet 2011, T-220/09, « ERGO », point 21).

- Si les produits et les services de la marque antérieure sont destinés au grand public et au public professionnel et les produits et les services contestés sont destinés exclusivement à un public professionnel (ou vice versa), le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion est le public professionnel uniquement.

Exemple

Les produits de la marque antérieure sont des *produits pour polir les métaux*, tandis que les produits de la demande sont des *préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement* pour l'industrie de transformation des métaux. Comme l'indique l'arrêt pertinent du Tribunal : « Or, si les "produits pour polir les métaux" peuvent constituer aussi bien des produits de consommation courante que des produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il n'est pas contesté que les produits visés par la

demande d'enregistrement doivent être considérés comme s'adressant uniquement aux professionnels de l'industrie de transformation des métaux. Il en découle que le seul public susceptible de commettre une confusion entre les marques en cause est constitué par lesdits professionnels » (arrêt du 14 juillet 2005, T-126/03, « ALADIN », point 81).

Exemple

Les peintures en général sont vendues à la fois aux peintres professionnels (c'est-à-dire à des fins commerciales) et aux consommateurs à des « fins de bricolage ». En revanche, *les peintures pour l'industrie* ne sont pas destinées aux consommateurs en général. Par conséquent, lorsque les spécifications des deux marques couvrent les peintures et les peintures pour l'industrie respectivement, seuls les professionnels constituent le public pertinent étant donné qu'ils sont susceptibles d'être les seuls consommateurs à rencontrer les deux marques.

Exemple

Les services de la marque antérieure sont *les télécommunications*. Les services contestés sont des *télécommunications, à savoir services de colocation, d'hébergement en telehousing et d'interconnexion* adressés à des professionnels uniquement. La définition du public pertinent doit être adaptée à la liste la plus spécifique, et le risque de confusion doit être évalué pour les professionnels uniquement (arrêt du 24 mai 2011, T-408/09, « ancotel », points 38 à 50).

2.2 Public pertinent dans le cas des produits pharmaceutiques

Le Tribunal a considéré que dans le cas des produits pharmaceutiques nécessitant une prescription d'un médecin avant leur vente à des consommateurs finaux dans les pharmacies, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de la santé tels que les médecins et les pharmaciens. Par conséquent, même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un risque de confusion peut également exister pour les consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d'opérations d'achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (arrêt du 9 février 2011, T-222/09, « ALPHAREN », points 42 à 45 et arrêt du 26 avril 2007, C-412/05 P, « TRAVATAN », points 52 à 66).

Cela signifie que, même dans le cas des produits pharmaceutiques disponibles uniquement sur ordonnance, le public pertinent est composé à la fois d'un public professionnel et de consommateurs sans connaissances médicales ou pharmaceutiques spécifiques.

En outre, tel est le cas parce que les médicaments qui nécessitent une prescription dans certains pays européens peuvent, dans la pratique, être vendus aux consommateurs par les pharmaciens sans prescription dans d'autres pays européens. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques actuellement disponibles uniquement sur ordonnance pourraient à l'avenir devenir disponibles comme des médicaments sans ordonnance.

Par conséquent, lorsque les produits pharmaceutiques couverts par l'un des droits en litige sont disponibles sur ordonnance, l'Office doit partir du principe selon lequel le

public pertinent est constitué à la fois des professionnels qualifiés et du grand public (en l'occurrence, les patients).

Lorsque les produits pharmaceutiques ne sont pas prescrits ou vendus par des professionnels qualifiés, mais librement vendus sur le marché, le consommateur moyen est le patient lui-même dans la plupart des cas.

Par conséquent, lorsque les produits pharmaceutiques de la demande de marque communautaire sont vendus sans ordonnance et les produits pharmaceutiques couverts par l'enregistrement national ne seraient disponibles que sur ordonnance, ou vice versa, l'Office doit partir du principe selon lequel le public pertinent est constitué des professionnels qualifiés ainsi que des patients ou des consommateurs sans aucune connaissance médicale et pharmaceutique spécifique. L'Office ne peut pas limiter cette protection par des considérations hypothétiques concernant les préparations qui peuvent être vendues sous la marque.

Exemple

Arrêt du 23 septembre 2009, dans les affaires jointes T-493/07 (recours en pourvoi devant la CJ, C-461/09 P, ordonnance rejetant le pourvoi), T-26/08 et T-27/08, « FAMOXIN ».

Dans l'affaire ci-dessus, les produits couverts par la marque antérieure étaient des produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires, tandis que les produits contestés étaient des produits pharmaceutiques destinés au traitement de troubles du métabolisme administrables exclusivement par injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

Le Tribunal a adopté la conclusion de la Chambre de recours à l'égard du public pertinent. Il a considéré que les professionnels de santé ainsi que les consommateurs finaux doivent être pris en compte quand bien même les produits pharmaceutiques précédents étaient délivrés sur ordonnance.

3 Niveau d'attention

La CJUE a établi ce qui suit :

le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [...]. Il échet également de prendre en considération le fait que le degré d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

(Voir l'arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schufabrik Meyer », point 26)

En principe, le niveau d'attention ne dépend pas du public pertinent. Il s'agit d'un facteur indépendant. Le fait que les produits ou services soient destinés à un public professionnel *peut* signifier que ce public professionnel a un niveau d'attention élevé lors de l'achat d'un produit spécifique. La raison en est que les consommateurs professionnels sont considérés comme ayant des connaissances de base ou de l'expérience en ce qui concerne les produits et les services spécifiques. De plus, les achats effectués par les consommateurs professionnels sont souvent plus systématiques que les achats effectués par le grand public. Toutefois, ce n'est pas

toujours le cas. Par exemple, si les produits ou les services pertinents sont utilisés quotidiennement par un professionnel donné, le niveau d'attention peut être moyen, voire faible (voir, par analogie, l'arrêt du 15 septembre 2005, T-320/03 « LIVE RICHLI », point 74 : « ce niveau d'attention peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé »).

3.1 L'implication dans l'achat

C'est le degré de ce que l'on appelle « l'implication dans l'achat » qui a un impact significatif sur les choix du consommateur de produits et services. Le degré d'implication fait référence à l'importance d'une décision pour le consommateur. Par conséquent, il correspond à son niveau d'attention.

3.1.1 Niveau d'attention élevé

Un niveau d'attention élevé est généralement lié aux types d'achats suivants : achats onéreux, peu fréquents et potentiellement risqués. Le consommateur moyen demande souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l'achat de certains types de produits et services. Notamment les achats de voitures (chers et peu fréquents), ou les achats potentiellement risqués.

Un niveau d'attention élevé peut également s'appliquer aux produits pour lesquels la fidélité à la marque est importante pour le consommateur.

3.1.1.1 Achats chers et peu fréquents

Lors de l'achat de produits onéreux, le consommateur mettra généralement en œuvre un niveau d'attention plus élevé et n'achètera les produits qu'après une évaluation attentive. Les consommateurs non spécialisés ou non professionnels demandent souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l'achat de certains types de produits et services. L'attention peut être renforcée dans le cas des produits de luxe, et lorsque le produit spécifique est considéré comme reflétant la condition sociale de son propriétaire. Les achats de produits onéreux seront aussi normalement des achats peu fréquents.

Le même raisonnement s'applique aux services.

Voitures

Compte tenu de leur prix, le consommateur moyen est susceptible de leur porter un niveau d'attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s'attendre à ce que le consommateur moyen n'achète pas une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, de la même manière qu'il achèterait des articles de consommation courante. Le consommateur moyen sera un acheteur averti, qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d'assurance, les besoins personnels ou même le prestige. Voir à cet égard l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2011, T-486/07, « CA », points 27 à 38 et l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, T-63/09 « SWIFT GTi », points 39 à 42 (Pourvoi devant la CJ, C-260/12 P).

En ce qui concerne les véhicules ou équipements de locomotion terrestres, le Tribunal a établi que le consommateur concerné mettra en œuvre le plus grand soin lors de leur achat. Étant donné le prix généralement élevé de ces produits, le consommateur leur accordera une attention particulière.

Dans son arrêt du 12 janvier 2006, C-361/04 P, « Picaro », point 39, la CJUE a établi que le consommateur moyen a un niveau d'attention particulièrement élevé au moment de l'achat de véhicules automobiles, compte tenu de leur nature et, en particulier, de leur prix et de leur caractère foncièrement technologique.

Diamants, pierres précieuses et semi-précieuses et bijoux

Dans sa décision du 9 décembre 2010, R 900/20-10-1, « Leo Marco », paragraphe 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les gens réfléchissent beaucoup lors du choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un niveau d'attention relativement élevé de la part du consommateur.

Services financiers

Ces services sont destinés au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d'importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d'attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (décision du 3 février 2011, R 719/2010-1, « f@ir credit », paragraphe 15) (Pourvoi devant le Tribunal, T-220/11, rejeté. Pourvoi formé devant la CJ, C-524/12 P).

Dans l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, les différences visuelles et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leur similitude phonétique limitée, en particulier dans la mesure où, en l'espèce, le public pertinent est très attentif et bien informé (arrêt du 22 juin 2010, T-563/08, « CARBON CAPITAL MARKETS », points 33 et 61).

Services immobiliers

L'achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d'argent. C'est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un niveau d'attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d'un mauvais choix par manque de vigilance pourraient être extrêmement dommageables (décision du 17 février 2011, R 817/2010-2, « FIRST THE REAL ESTATE », paragraphe 21).

3.1.1.2 Achats potentiellement risqués

L'impact sur la sécurité des produits visés par une marque (par exemple, feux d'artifice, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques, etc.) peut entraîner une augmentation du degré d'attention du consommateur pertinent (voir l'arrêt du 22 mars 2011, T-486/07 « CA », point 41).

3.1.1.3 Fidélité à la marque

Par ailleurs, un niveau d'attention élevé peut être la conséquence de la fidélité à la marque.

Exemple

Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu'ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d'attention plus élevé lorsqu'il s'agit de produits du tabac. Dans ces conditions, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude plus élevé entre les signes peut être nécessaire pour que la confusion se produise. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours: décision du 26 février 2010, R 1562/2008-2, « victory slims », où il a été établi que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque, et la décision du 25 avril 2006, R 61/2005-2, « Granducato ».

On pourrait également citer, comme autre exemple de niveau d'attention élevé issu de la fidélité à la marque, l'achat de journaux ou de magazines.

3.1.1.4 Niveau d'attention accru à l'égard de produits particuliers au sein d'une catégorie plus générale

Si les produits ou les services relèvent d'une catégorie plus générale, et le public pertinent a un niveau d'attention accru en ce qui concerne certains produits particuliers, on ne peut exclure que pour une partie des produits l'attention puisse être moyenne.

Exemple

Dans l'arrêt du 16 septembre 2009, T-221/06, « Bebimil », il a été jugé que les parents de bébés et d'enfants en bas âge ont un degré d'attention plus élevé lors de l'achat de produits pour ces derniers, eu égard à l'importance que jouent l'alimentation et la santé à leurs yeux. Toutefois, compte tenu du large éventail de produits d'« aliments pour bébés », il convient de constater que le groupe des consommateurs moyens dans cette catégorie de produits comprendra aussi des parents attentifs, mais ne se composera pas exclusivement de ces derniers.

En l'occurrence, l'Office doit tenir compte du fait que les produits en question sont destinés au grand public, qui est censé comprendre les consommateurs qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

3.1.2 Niveau d'attention faible

Un *faible niveau d'attention* peut être associé, en particulier, au comportement d'achat habituel. Les décisions d'achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits bon marché achetés quotidiennement (voir par analogie l'arrêt du 15 juin 2010, T-547/08 'Coloration orange de la pointe d'une chaussette' point 43). Les denrées alimentaires de base, par exemple, sont l'objet d'un faible niveau d'attention.

3.1.3 Niveau d'attention dans le cas des produits pharmaceutiques

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, il ressort de la jurisprudence que le niveau d'attention du public pertinent est relativement élevé.

En particulier, les *professionnels de la santé* ont un niveau d'attention élevé lorsqu'ils prescrivent des médicaments.

En ce qui concerne *les consommateurs finaux* :

- Dans les cas où les produits pharmaceutiques sont vendus **sans ordonnance**, on doit supposer que ces produits seront une source d'inquiétude pour les consommateurs qui sont réputés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, lorsque ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre des versions différentes de ces produits ;
- Même en supposant qu'une **prescription** médicale soit obligatoire, il est probable que les consommateurs affichent un niveau d'attention élevé au sujet de la prescription des produits en question, s'agissant en l'occurrence de produits pharmaceutiques.

Ainsi les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non (y compris les médicaments pour les troubles bénins et les affections sans gravité), peuvent être considérés comme bénéficiant d'un niveau d'attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêt du 15 décembre 2010, T-331/09 « Tolposan », point 26 et arrêt du 15 mars 2012, T-288/08, « Zydus » point 36 et jurisprudence citée).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 7

AUTRES FACTEURS

Table des matières

1. Introduction	3
2. Famille de marques/série de marques	3
3. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire	6
3.1. Coexistence des marques impliquées dans l'opposition.....	7
4. Incidences d'une confusion effective	9
5. Décisions antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires)	10
5.1. Décisions antérieures de l'Office	10
5.2. Décisions et arrêts nationaux antérieurs	10
6. Arguments non pertinents pour l'appréciation du risque de confusion	12
6.1. Stratégies de commercialisation spécifiques	12
6.2. Renommée de la marque communautaire demandée	12

1. Introduction

En principe, l'Office examine les facteurs les plus significatifs et habituellement pertinents relatifs au risque de confusion sous différentes rubriques¹, avant la section contenant l'appréciation globale. Ces facteurs ont été traités dans les précédents chapitres des présentes directives.

Cependant, l'appréciation globale prend également en considération d'**autres facteurs, sur la base des arguments et preuves présentés par les parties**, qui sont pertinents pour statuer sur le risque de confusion. Le présent chapitre traite de ces arguments/affirmations fréquemment avancés par les parties.

2. Famille de marques/série de marques

Lorsqu'une opposition à une demande de marque communautaire est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d'une seule « série » ou « famille », un risque de confusion est susceptible d'être créé par la possibilité d'association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Les juridictions ont donné des indications claires sur les deux conditions cumulatives qui doivent être satisfaites (arrêt du 23 février 2006, T-194/03, « Bainbridge », points 123 à 127, confirmé par l'arrêt du 13 septembre 2007, C-234/06 P, « Bainbridge », point 63).

- En premier lieu, la titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la **preuve de l'usage** de l'ensemble des marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un certain nombre de marques susceptibles de constituer une « série ».
- En second lieu, la marque demandée doit **non seulement être semblable** aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques capables de l'**associer** à la série. L'association doit amener le public à croire que la marque contestée fait également partie de la série, autrement dit, que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées. Cela ne pourrait être le cas si, par exemple, l'élément commun à la série de marques antérieures était utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.

Il s'ensuit que, pour qu'un argument fondé sur l'existence d'une famille de marques soit accepté, **l'opposant doit apporter la preuve qu'il a utilisé les marques** formant la famille supposée sur le marché et ce, dans une mesure telle que le public pertinent s'est familiarisé avec cette famille de marques. Cela ne signifie pas que l'opposant doive apporter la preuve que sa famille de marques jouit d'une renommée : un usage normal est suffisant, pour autant qu'il ait mené à l'établissement de la famille de marques sur le marché. Il va sans dire qu'un constat de renommée ne ferait que renforcer l'argument fondé sur l'existence d'une famille de marques.

¹ i) Similitude des produits et des services ; ii) similitude des signes ; iii) éléments distinctifs et dominants des signes en conflit ; iv) caractère distinctif de la marque antérieure ; v) public pertinent et niveau d'attention.

Si l'opposant a apporté la preuve de l'existence d'une famille de marques, il serait erroné de comparer individuellement la demande contestée à chacune des marques antérieures formant la famille. La **comparaison devrait plutôt être effectuée entre la marque contestée et la famille dans son ensemble**, en vue de déterminer si le signe contesté présente les caractéristiques susceptibles de faire naître dans l'esprit des consommateurs l'association avec la famille de marques de l'opposant. En fait, une comparaison individuelle entre les signes en conflit pourrait même donner lieu à un constat selon lequel les signes sont globalement différents, tandis que l'association du signe contesté et de la famille de marques antérieure pourrait être le facteur décisif faisant pencher la balance en faveur d'un constat de risque de confusion.

Une conclusion positive selon laquelle l'opposant possède une famille de marques implique **l'usage d'au moins trois marques**, le seuil minimum pour qu'un tel argument soit dûment pris en considération. La preuve de l'usage de deux marques uniquement ne peut justifier l'existence d'une série de marques.

Une hypothèse concernant une famille de marques de la part du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieure possède, par nature ou par l'usage, un **caractère distinctif** tel qu'il permette une association directe entre tous ces signes. De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs sont prédominants dans l'impression d'ensemble produite par ces signes.

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
<i>Produits et services : 5</i> <i>Territoire : Allemagne</i> <i>Appréciation : La chambre a conclu que les différences entre les signes étaient de nature à exclure le risque que la marque contestée soit perçue comme appartenant à la famille de marques de l'opposant (en supposant que son existence ait été établie). En particulier, la chambre a estimé que, alors que la «série» alléguée dépendait de la présence, dans chaque cas, du suffixe « -ophtal » (et non « oftal ») précédé par un trait d'union, le signe contesté ne contenait pas exactement le même suffixe ni ne présentait exactement les mêmes principes de construction. Lorsque « ophtal » est associé à « Pan- », « Crom- » et « Visc- », ces préfixes en partie disjointes acquièrent un caractère distinctif accru, modifiant de manière assez significative l'impression globale produite par chacune des marques dans leur ensemble, et fournissant dans chaque cas des éléments initiaux assez clairement différents de la première moitié, « Alerg », de la marque demandée. Le consommateur allemand voyant « Alergoftal » ne songerait pas à diviser ce nom en deux éléments, ce qu'il est invité à faire, au contraire, lorsqu'il rencontre des marques constituées de deux éléments séparés par un trait d'union (points 14 et 18).</i>		
Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	T-160/09
<i>Produits et services : 5.</i> <i>Territoire : UE.</i> <i>Appréciation : L'élément « Ophtal », qui désigne des préparations ophtalmologiques, est un élément faible dans la famille de marques. Les éléments TIM, SIC et LAC sont les éléments distinctifs (points 92 et 93).</i>		

En principe, les marques constituant une « famille » et utilisées à ce titre sont toutes des marques enregistrées. Cependant, on ne peut exclure que la doctrine concernant la « famille de marques » puisse également inclure des **marques non enregistrées**

pour autant que cela soit compatible avec les dispositions des législations nationales applicables.

L'hypothèse qu'une marque particulière fasse partie d'une famille de marques exige que **l'élément commun des signes soit identique ou très similaire**. Des différences graphiques mineures dans l'élément commun ne peuvent servir à écarter une hypothèse de série de marques, lorsque ces différences peuvent être perçues par le public comme étant une présentation moderne de la même gamme de produits. Par contre, l'existence de lettres différentes ou supplémentaires par rapport à l'élément commun ne permet généralement pas l'hypothèse d'une famille de marques.

Normalement, l'élément commun qui caractérise la famille occupe la même position dans les marques. Dès lors, un élément identique (ou très similaire) occupant la même position dans le signe contesté constituera un indicateur solide de l'association éventuelle de la marque postérieure à la famille de marques de l'opposant. À l'inverse, un élément commun occupant une position différente dans le signe contesté s'oppose fortement à l'établissement d'une telle association dans l'esprit des consommateurs. Par exemple, il est peu probable que le signe contesté ISENBECK soit associé à une famille de marques BECK- dans laquelle l'élément BECK figure au début des signes formant la famille.

Enfin, l'opposant **n'est pas obligé d'avancer** l'argument de la « famille de marques » **comme motif d'opposition**. Cet argument peut figurer parmi les faits, preuves et arguments supplémentaires. Dès lors, l'opposant ayant fondé son opposition sur une seule marque antérieure (enregistrée ou non) pourrait avancer au cours de la procédure l'argument – preuve à l'appui – selon lequel sa marque antérieure a été utilisée en même temps que d'autres marques formant une famille de marques, pour autant que les conditions de fond susmentionnées soient respectées.

Exemples dans lesquels les chambres ont estimé qu'une famille de marques avait été établie :

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
	uni-gateway	R 31/2007-1
<i>Produits et services</i> : 36 (services financiers). <i>Territoire</i> : Allemagne. <i>Appréciation</i> : La chambre a estimé que l'opposant avait, de fait, fourni des preuves suffisantes, en soumettant, en particulier, des références issues de la presse spécialisée pertinente, telle que FINANZtest, et en mentionnant sa part de marché considérable de 17,6 % dans les fonds d'investissement « Uni » parmi les sociétés de gestion de fonds allemandes, en vue de démontrer l'usage du préfixe « UNI » pour un grand nombre de fonds d'investissement notoires. Il existe un risque de confusion du point de vue de la famille de marques, étant donné que les milieux d'affaires pertinents pourraient inclure la marque demandée dans la série, car celle-ci est construite selon un principe comparable (points 43 et 44).		
Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
<i>Produits et services</i> : 1, 17 et 19 (adhésifs). <i>Territoire</i> : Espagne.		

Appréciation : La chambre a estimé que l'opposant avait prouvé l'existence d'une famille de marques. En premier lieu, l'opposant a dûment prouvé que l'ensemble des marques formant la famille étaient utilisées. Les factures et la documentation publicitaire indiquent clairement que les produits portant ces marques sont proposés aux consommateurs sur le marché. Par conséquent, les consommateurs sont au fait de l'existence d'une famille de marques. En second lieu, ZENTRIFIX présente des caractéristiques identiques à celles des marques dans la famille. L'élément FIX est placé à la fin ; l'élément qui le précède évoque quelque chose ayant trait aux colles ; les deux éléments sont juxtaposés sans aucun signe de ponctuation, tiret ou séparation physique ; la police utilisée pour les deux éléments est la même (points 43 et 44).

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n °
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, etc.	CITIGATE	R 821/2005-1 (Appel T-301/09)

Produits et services : 9, 16 (produits potentiellement liés au secteur financier).

Territoire : UE.

Appréciation : La chambre a estimé que les preuves, reposant en particulier sur des extraits de sites internet, de rapports annuels, d'annonces publicitaires, etc. des opposants, comportaient de nombreuses références aux marques CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Les preuves indiquent que CITIBANK est une « marque de maison » ou une marque de base et que les opposants ont développé une série entière de sous-marques à partir du concept CITI. La marque contestée CITIGATE est le type de marque que les opposants pourraient ajouter à leur portefeuille de marques CITI, en particulier s'ils souhaitaient offrir un nouveau service aux consommateurs et mettre l'accent sur l'idée d'accès (points 23 et 24).

3. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire

Le demandeur de marque communautaire peut prétendre que les marques en conflit coexistent sur le territoire pertinent. D'ordinaire, l'argument de coexistence est avancé si le demandeur est titulaire d'une marque nationale correspondant à la demande de marque communautaire sur le territoire où la marque en conflit est protégée. Le demandeur peut également mentionner la coexistence avec une marque détenue par un tiers.

Par conséquent, deux situations différentes, chacune qualifiée de « coexistence » par les parties, doivent être distinguées :

- la coexistence des deux marques impliquées dans l'opposition peut constituer un argument convaincant en faveur de l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (voir ci-dessous) ;
- lorsque de nombreuses marques similaires (autres que les deux marques impliquées dans l'opposition) sont utilisées par des concurrents, la coexistence peut avoir une incidence sur l'étendue de la protection du droit antérieur. Voir les directives relatives à la procédure d'opposition, partie 2, chapitre 4, Caractère distinctif.

3.1. Coexistence des marques impliquées dans l'opposition

Au cours des procédures d'opposition, le demandeur de marque communautaire allègue le plus souvent que les marques en conflit coexistent à une échelle nationale et que la coexistence est tolérée par l'opposant. Il est parfois allégué que la coexistence est acceptée par les parties dans le cadre d'un accord de coexistence.

Il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent (arrêt du 03 septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l'Office entre deux marques en conflit (arrêt du 11 mai 2005, T-31/03 « Grupo Sada », point 86).

Cependant, la valeur indicative de la coexistence doit être traitée avec **prudence**. Plusieurs raisons peuvent justifier la coexistence des deux signes sur un territoire national, par exemple une situation juridique ou factuelle différente dans le passé ou des accords sur les droits antérieurs conclus entre les parties impliquées.

Par conséquent, bien que l'incidence de la coexistence sur la conclusion de l'existence d'un risque de confusion soit en théorie acceptée, les conditions permettant à cette coexistence de constituer un argument convaincant en faveur de l'absence d'un risque de confusion sont, en pratique, très difficiles à établir et s'imposent rarement.

Certaines conditions doivent être remplies pour permettre au demandeur de marque communautaire de prouver que la coexistence était fondée sur l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public pertinent :

- **Situation comparable.** Les marques antérieures (« coexistantes ») et les marques en conflit sont **identiques** à celles impliquées dans l'opposition devant l'Office (arrêt du 11 mai 2005, T-31/03 « Grupo Sada », point 86, arrêt du 18 septembre 2012, T-460/11 « BÜRGER », points 60 et 61) et désignent les mêmes produits ou services que ceux en conflit (décision du 30 mars 2010, R 1021/2009-1, « Eclipse », paragraphe 14).
- La coexistence concerne les **pays** pertinents en l'espèce (par exemple, une coexistence supposée au Danemark est dépourvue de pertinence si l'opposition est fondée sur une marque espagnole ; arrêt du 13 juillet 2005, T-40/03, « Julián Murúa Entrena », point 85). Si la marque antérieure est une marque communautaire, le demandeur de marque communautaire doit démontrer une coexistence dans l'ensemble de l'UE.
- Seule la coexistence sur le **marché** peut être prise en considération. Le simple fait que chacune des marques existe dans le registre national (coexistence formelle) est insuffisant. Le demandeur de marque communautaire doit prouver **l'usage réel** des marques (décision du 13 avril 2010, R 1094/2009-2, « Business Royals », paragraphe 34). Cette coexistence doit être comprise comme étant un « co-usage » de marques concurrentes et prétendument en conflit (décision du 08/01/2002, R 360/2000-4 « No Limits », paragraphe 13 ; décision du 05/09/2002, R 0001/2002-3 « Chee.Tos », paragraphe 22).

- La **période de coexistence** doit être prise en considération : dans l'arrêt du 1^{er} mars 2005, T-185/03, « Enzo Fusco », la coexistence supposée de seulement quatre mois a été jugée comme étant clairement trop courte. Par ailleurs, la coexistence des marques doit correspondre à une période proche de la date de dépôt de la demande de marque communautaire (décision du 12 mai 2010, R 607/2009-1 « Elsa Zanella », paragraphe 39).
- L'absence de risque de confusion peut uniquement être déduite du caractère « **paisible** » de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (C-498/07P, « La Española », point 82 ; arrêt du 8 décembre 2005, T-29/04, « Cristal Castellblanch », point 74 ; arrêt du 24 novembre 2005, T-346/04 « Arthur et Felicie », point 64). Cela n'est pas le cas lorsque le conflit a été porté devant les tribunaux nationaux ou les instances administratives (affaires de contrefaçon, oppositions ou demandes d'annulation d'une marque).
- Par ailleurs, la coexistence paisible des marques sur le marché national pertinent ne supprime pas le risque de confusion si elle repose sur des accords sur des droits antérieurs conclus entre les parties, y compris des accords réglant des litiges portés devant les tribunaux nationaux, puisque ces accords, même s'ils sont fondés sur l'appréciation de la situation juridique par les parties, peuvent avoir des raisons purement économiques ou stratégiques.

Cependant, des situations exceptionnelles peuvent se présenter. Dans son jugement à titre préjudiciel du 22 septembre 2011 (C-482/09 « BUD »), la Cour de justice a conclu que deux marques identiques désignant des produits identiques peuvent coexister sur le marché dans la mesure où il y a eu un **usage simultané honnête** et de longue durée de ces marques et où cet usage ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services.

S'agissant des **accords de coexistence** entre les parties, la politique de l'Office, eu égard à l'appréciation du risque de confusion, est de considérer que de tels accords peuvent être pris en considération à l'instar de tout autre facteur pertinent, mais qu'ils ne sont **en aucun cas contraignants pour l'Office**. Cela est particulièrement vrai lorsque l'application des dispositions pertinentes du RMC et de la jurisprudence constante donne lieu à une conclusion qui n'est pas conforme au contenu de l'accord.

Par exemple, si les signes et les produits/services comparés sont suffisamment similaires pour donner lieu à un risque de confusion, un accord privé entre les parties avec un contenu différent, autrement dit, excluant le risque de confusion, ne peut prévaloir sur l'appréciation de l'Office. Il n'existe aucune base juridique qui permettrait d'accepter une telle approche. De même, le RMC n'a pas octroyé de telles compétences à l'Office.

Si un accord est contesté devant des instances nationales ou si des procédures sont pendantes devant une juridiction, et si l'Office estime que l'issue pourrait être pertinente pour l'affaire en question, il peut décider de suspendre les procédures.

Par ailleurs, en règle générale, rien n'empêche l'opposant de former une opposition contre une demande de marque communautaire, qu'elle se soit déjà opposée ou non à d'autres marques (nationales) du demandeur. Cela ne saurait être considéré comme un « comportement contradictoire » et interprété au détriment de l'opposant, d'autant plus que, dans le cadre des procédures d'opposition, contrairement aux procédures en

nullité, la « tolérance » utilisée comme argument de défense est irrecevable (les règles concernant les procédures d'opposition ne contiennent aucune disposition équivalente à l'article 54 du RMC, selon lequel le titulaire d'une marque communautaire peut invoquer le fait que le demandeur en nullité a toléré l'usage de la marque communautaire pendant plus de cinq ans, et s'en servir comme argument de défense).

4. Incidences d'une confusion effective

Le risque de confusion implique une probabilité de confusion dans l'esprit du consommateur pertinent et n'exige aucune confusion effective. Ainsi que le Tribunal l'a expressément confirmé: « [...] il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une confusion effective, mais l'existence d'un risque de confusion » (arrêt du 24 novembre 2005, T-346/04, « Arthur et Felicie », point 69).

Lors de l'appréciation globale du risque de confusion, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. La preuve d'une confusion effective est un facteur susceptible de plaider en faveur d'un risque de confusion ; cependant, sa valeur indicative ne doit pas être surestimée pour les raisons suivantes :

- il y a lieu de supposer que, dans la vie quotidienne réelle, il y aura toujours des personnes qui confondent et interprètent mal chaque chose, et d'autres personnes qui sont extrêmement attentives et connaissent parfaitement chaque marque. Par conséquent, le fait d'attirer l'attention sur l'existence de chacune de ces catégories de personnes n'a aucune valeur juridique, étant donné que cela se traduirait par des résultats subjectifs ;
- dès lors que la perception du consommateur visé est concernée, l'appréciation est normative. Le consommateur moyen est censé être « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », bien qu'en termes purement factuels, certains consommateurs soient extrêmement attentifs et bien informés, alors que d'autres sont négligents et crédules (décision du 10 juillet 2007, R 0040/2006-4 – SDZ, « Direct World », paragraphe 32).

Par conséquent, les incidences d'une confusion effective ne peuvent peser sur le constat d'un risque de confusion que s'il est prouvé que de telles incidences accompagnent généralement l'existence des marques en conflit sur le marché dans une situation commerciale habituelle impliquant les produits et/ou services concernés.

Afin d'accorder le poids qui convient aux preuves concernant le nombre de cas où il y a eu confusion effective, l'appréciation doit tenir compte du nombre d'occasions de confusion. En effet, si le volume des transactions commerciales est important mais que les cas de confusion sont rares, ces preuves auront peu de poids dans l'appréciation du risque de confusion.

L'absence de confusion effective a été traitée ci-dessus dans le contexte de la coexistence.

5. Décisions antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires)

5.1. Décisions antérieures de l'Office

S'agissant des décisions antérieures prises par l'Office dans le cadre de conflits entre des marques identiques ou similaires, le Tribunal a déclaré que :

[...] selon une jurisprudence bien établie [...], la légalité des décisions [de l'Office] s'apprécie uniquement sur la base du [RMC] et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'OHMI.

(Voir l'arrêt du 30 juin 2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », point 35.)

Par conséquent, l'Office n'est **pas lié par ses décisions antérieures**, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Indépendamment du caractère non contraignant des décisions antérieures de l'Office, leur raisonnement et leur issue doivent toujours être **dûment pris en considération** au moment de statuer sur l'affaire en question, ce qui a été de nouveau souligné dans l'arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », points 73 à 75 :

« L'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration.

Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [...].

Cela étant, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. »

La valeur indicative de la décision antérieure sera, en principe, limitée aux affaires présentant une ressemblance suffisante avec l'affaire en question. Cependant, conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux faits, aux preuves et aux arguments invoqués par les parties. Ainsi, même dans le cadre d'affaires fondées sur des faits comparables et impliquant des problèmes juridiques similaires, l'issue peut toujours varier du fait des différentes observations formulées par les parties et des éléments de preuve qu'elles produisent.

5.2. Décisions et arrêts nationaux antérieurs

Les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que par les offices nationaux dans le cadre d'affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires à l'échelle nationale **n'ont pas d'effet contraignant** sur l'Office. Conformément à la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un

système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (arrêt du 13 septembre 2010, T-292/08 « Often », point 84 ; arrêt du 25 octobre 2006, T-13/05 « Oda », point 59).

Par conséquent, l'Office n'est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l'Union (voir l'arrêt du 24 mars 2010, T-363/08 « Nollie », point 52).

Il n'en demeure pas moins que le raisonnement et l'issue de ces décisions doivent être **dûment pris en considération**, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l'État membre concerné par la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une connaissance approfondie des spécificités de leur État membre, notamment quant à la réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et de la perception que les consommateurs ont des signes. Cela peut, dans certains cas, être pertinent pour l'appréciation réalisée par l'Office.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MURUA		T-40/03
<i>Produits et services</i> : 33 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a pris en considération le raisonnement d'un arrêt rendu par le tribunal national dans la mesure où il a expliqué la perception des noms de famille par le public dans le pays pertinent : pour ce qui concerne la question de savoir si, en Espagne, le public pertinent attribuera généralement plus d'attention au nom de famille « Murúa » qu'au nom de famille « Entrena » dans la marque demandée, le Tribunal considère que la jurisprudence espagnole, bien qu'elle ne soit <u>pas contraignante</u> pour les instances communautaires, peut fournir <u>des indications utiles</u> (point 69).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	OFTEN	T-292/08
<i>Produits et services</i> : 14 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Le Tribunal n'a pas jugé pertinente, pour l'appréciation de l'affaire en question, la jurisprudence espagnole selon laquelle le public moyen espagnol possède une certaine connaissance de la langue anglaise : en l'espèce, la requérante n'invoque aucune considération factuelle ou juridique, tirée de la jurisprudence nationale invoquée, susceptible de fournir une indication utile pour la résolution de l'affaire [...] En effet, la seule considération que certains mots anglais soient connus d'un consommateur espagnol, à savoir les mots « master », « easy » et « food », même à supposer qu'elle ressorte de la jurisprudence nationale en question, ne permet pas de tirer la même conclusion en ce qui concerne le mot « often » (point 85).		

Même si, en principe, il est loisible de tenir compte des décisions des tribunaux nationaux et des autorités nationales, ces décisions doivent être examinées **avec tout le soin requis et de manière diligente** (arrêt du 15 juillet 2011, T-108/08 « Good Life », point 23). En règle générale, la prise en considération d'une telle décision nécessitera la présentation d'informations suffisantes, en particulier en ce qui concerne les faits sur lesquels se fonde la décision. Leur valeur indicative sera par conséquent limitée aux rares cas dans lesquels le contexte factuel et juridique de l'affaire a été entièrement présenté au cours de la procédure d'opposition et s'avère déterminant, clair et non contesté par les parties.

Les directives ci-dessus ne portent pas préjudice aux effets des arrêts des tribunaux de marques communautaires traitant des demandes reconventionnelles en déchéances ou en nullité de MCs.

6. Arguments non pertinents pour l'appréciation du risque de confusion

6.1. Stratégies de commercialisation spécifiques

L'examen du risque de confusion réalisé par l'Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l'usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l'Office sur le risque de confusion s'effectuent d'une manière plus abstraite.

Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L'Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités habituellement attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières selon lesquelles les produits couverts par les marques sont réellement commercialisés n'ont, en principe, aucune incidence sur l'appréciation du risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques (arrêt du 15 mars 2007, C-171/06 P, « Quantum », point 59 ; arrêt du 22 mars 2012, C-354/11 P, « G », point 73 ; arrêt du 21 juin 2012, T-276/09, « Yakut », point 58).

Par exemple, le fait qu'une partie offre à la vente ses produits de consommation courante (vins) à des prix plus élevés que ses concurrents est un facteur de commercialisation purement subjectif qui, en tant que tel, n'est pas pertinent pour l'appréciation du risque de confusion (arrêt du 14 novembre 2007, T-101/06, « Castell del Remei ODA », point 52).

6.2. Renommée de la marque communautaire demandée

Les demandeurs prétendent souvent qu'il n'y aura aucun risque de confusion avec la marque antérieure car la marque communautaire demandée jouit d'une renommée. Un tel argument ne peut être retenu, car le droit à une marque communautaire prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque et non auparavant, et c'est à partir de cette date qu'il convient d'examiner ce droit dans le cadre d'une procédure d'opposition. Dès lors, pour déterminer si la marque communautaire tombe ou non sous le coup d'un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits

avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l'opposant, dans la mesure où ils précèdent la marque communautaire, sont antérieurs à la marque communautaire du demandeur.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

**IDENTITÉ ET
RISQUE DE CONFUSION**

CHAPITRE 8

APPRÉCIATION GLOBALE

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Nature de l'appréciation globale	3
2	Principe d'interdépendance.....	3
3	Souvenir imparfait.....	4
4	Impact du mode d'achat de produits et services	4
4.1	Similitude visuelle	5
4.2	Similitude auditive.....	7
4.3	Conclusion	9
5	Impact de la similitude conceptuelle des signes sur le risque de confusion	9
6	Cas particuliers	10
6.1	Signes courts	10
6.2	Prénoms/noms de famille	17
6.2.1	Prénoms.....	17
6.2.2	Noms commerciaux associés à d'autres éléments.....	17
6.2.3	Prénoms et noms de famille	18
6.3	Début de marques	23
6.4	Signes composés	25
6.4.1	Signes comportant des éléments figuratifs et verbaux	25
6.4.2	Signes verbaux « en plusieurs parties ».....	31
6.5.	Marques de couleur <i>en tant que telle</i>	36

1 Introduction

1.1 Nature de l'appréciation globale

Un risque de confusion (y compris un risque d'association) existe s'il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l'hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il suffit qu'une partie significative du public pertinent des produits ou des services en cause puisse confondre leur origine. Il n'est dès lors pas nécessaire d'établir qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit de tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services concernés.

La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu'entre les produits et services (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « Sabèl », C-251/95, point 22).

La Cour a également jugé que l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur **l'impression d'ensemble** produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « SABEL », C-251/95, point 23).

L'Office examine normalement les facteurs les plus saillants et généralement pertinents relatifs au risque de confusion sous des rubriques distinctes¹ avant la section consacrée à l'appréciation globale. Toutefois, l'appréciation globale peut inclure et mettre en balance de nombreux autres facteurs pertinents pour la prise de décision concernant le risque de confusion.

2 Principe d'interdépendance

La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l'appréciation du risque de confusion implique une certaine **interdépendance entre les facteurs pris en compte**, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir l'arrêt du 29 septembre 1998, « Canon », C-39/97, point 17). Ce principe d'interdépendance s'avère crucial pour l'analyse du risque de confusion.

L'interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du préambule du RMC, selon lequel il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque

¹i) Similitude des produits et des services ; ii) similitude des signes ; iii) éléments distinctifs et dominants des signes en conflit ; iv) caractère distinctif de la marque antérieure ; v) public pertinent et niveau d'attention.

et le signe ainsi qu'entre les produits ou les services désignés (voir l'arrêt du 10 septembre 2008, « CAPIO », T-325/06, point 72 et la jurisprudence citée).

L'exigence d'une appréciation globale et le principe d'interdépendance signifient que dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude entre les signes et les produits/services concernés, il y a une appréciation du risque de confusion sous la forme d'un processus itératif tenant compte de tous les facteurs pertinents. Ce processus est mis en œuvre dans la section Appréciation globale.

En d'autres termes, dans la pratique, l'**Office apprécie**, entre autres, le degré de similitude entre les produits et les services ainsi que le niveau d'attention que le public pertinent porte à ces produits et services, le degré de similitude entre les signes et la question de savoir si l'impression produite par l'un quelconque des niveaux de comparaison (visuelle/auditive/conceptuelle) est plus importante. L'Office examine également si la similitude entre les signes est attribuable à un élément identique ou similaire, et si cet élément est dominant et/ou distinctif, s'il existe des éléments dominants et/ou distinctifs supplémentaires qui pourraient neutraliser les similitudes et si la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé.

En outre, les facteurs évalués dans la section Appréciation globale **varient** selon les circonstances. Par exemple, s'il est évident que les produits et/ou services et les signes sont fortement similaires ou identiques, l'Office peut conclure qu'il y existe un risque de confusion sans évaluer tous les facteurs (comme le caractère distinctif élevé, la famille de marques, etc.).

Il convient de souligner qu'il n'est pas possible de définir de manière abstraite si un facteur a plus de poids qu'un autre dans la mesure où le degré d'importance relative de ces facteurs varie selon les circonstances. Par exemple, le degré de similitude visuelle peut prévaloir en ce qui concerne des produits qui sont habituellement examinés visuellement, tandis que le degré de similitude auditif est peut-être plus pertinent pour les produits que l'on commande généralement oralement.

3 Souvenir imparfait

Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir l'arrêt du 22 juin 1999, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », C-342/97, point 26).

4 Impact du mode d'achat de produits et services

La Cour a retenu que, afin d'évaluer l'importance attachée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie des produits et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir l'arrêt du 22 septembre 1999, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », C-342/97, point 27).

La catégorie de produits et de services concernés peut accroître l'importance de l'un des différents aspects de similitude entre les signes (visuelle, phonétique et conceptuelle) en raison des modalités de commande et/ou d'achat des produits et des services. Une similitude auditive ou conceptuelle entre les signes peut présenter une importance moindre dans le cas de produits et de services qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant leur achat. Dans pareils cas, l'impression visuelle des signes revêt davantage d'importance dans l'appréciation du risque de confusion.

Toutefois, il convient de souligner que, comme pour tous les facteurs pertinents quant à l'appréciation du risque de confusion, ces facteurs sont interdépendants et chaque ensemble de circonstances doit être examiné au cas par cas. Dès lors, aucune règle générale ne doit être appliquée aux catégories plus générales de produits ou de services.

4.1 Similitude visuelle

L'habillement constitue un bon exemple de secteur dans le cadre duquel la similitude visuelle est susceptible de jouer un rôle plus important – mais non exclusif – dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu'ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs du magasin. Si une communication orale concernant le produit et la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause aura lieu généralement avant l'acte d'achat. L'aspect visuel revêt dès lors plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion (voir l'arrêt du 14 octobre 2003, « Bass », T-292/01, point 55 ; l'arrêt du 6 octobre 2004, affaires jointes « NLSPORT », T-117/03, T-119/03 et T-171/03, point 50 ; l'arrêt du 18 mai 2011, « McKENZIE », T-502/07, point 50 ; et l'arrêt du 24 janvier 2012, « B », C-593/10, point 47). Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'absence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour, entre autres, certains produits de la classe 25 :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
McKENZIE		T-502/07
		T-593/10

Les mêmes considérations ont joué un rôle clé pour conclure à l'existence d'un risque de confusion dans les affaires suivantes :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

Toutefois, le fait d'accorder une attention supérieure à la perception visuelle ne signifie pas que les éléments verbaux identiques peuvent être négligés au motif de la présence d'éléments figuratifs frappants, ainsi que cela ressort du cas ci-dessous où le risque de confusion a été établi :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	FISHBONE	T-415/09 (recours C-621/11P)

De même, l'impression visuelle des marques désignant des « jeux vidéo » a également été jugée particulièrement pertinente, étant donné que ces produits sont normalement achetés après un examen exhaustif de leurs spécifications et de leurs caractéristiques techniques respectives, d'abord sur la base des informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur internet, puis dans les points de vente. Pour ces raisons, les différences visuelles ont joué un rôle clé pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion dans l'affaire ci-dessous (voir l'arrêt du 8 septembre 2011, « Metronia », T-525/09, points 38 à 47) :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-525/09

La similitude visuelle entre les signes peut également avoir une importance accrue lorsque les produits sont des **produits de consommation ordinaires** le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont exposés sur des rayonnages et où les consommateurs sont davantage guidés par l'impact visuel de la marque qu'ils recherchent. Par conséquent, pour ces produits, les

différences visuelles ont joué un rôle crucial, au Royaume-Uni, pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion entre les marques ci-dessous.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Toutefois, le principe de portée générale énoncé ci-dessus ne signifie pas que l'impression phonétique peut être négligée pour les produits qui sont habituellement achetés après un examen visuel. Ce dernier point a été mis en exergue dans une affaire opposant les marques ci-dessous, dans laquelle le Tribunal a retenu que, bien que les **ordinateurs et accessoires informatiques** soient vendus aux consommateurs tels que ceux-ci les voient sur les rayonnages des zones de libre-service, l'identité phonétique entre les marques en cause était, en l'espèce, au moins aussi importante que leur similitude visuelle, étant donné qu'une discussion orale quant aux caractéristiques des produits et à leur marque était également susceptible d'avoir lieu au moment de l'achat. En outre, la publicité de ces produits pourrait être faite oralement, à la radio ou par d'autres consommateurs :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CMORE		T-501/08

4.2 Similitude auditive

Contrairement aux affaires ci-dessus où la similitude visuelle a joué un rôle plus important, la similitude phonétique peut peser davantage que la similitude visuelle lorsque les produits en cause sont d'ordinaire commandés oralement. Par exemple, les similitudes phonétiques peuvent se voir attribuer davantage de poids concernant les **produits pharmaceutiques**, si ces derniers sont habituellement commandés oralement. Le Tribunal a tenu compte de cette considération lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion dans l'affaire ci-dessous, laquelle portait sur un service relatif à des **contrats de location de véhicules automobiles** (lesquels sont normalement conclus par téléphone).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ZIPCAR	CICAR	T-36/07

Lorsque les produits sont commandés oralement, la perception phonétique du signe peut également être influencée par des facteurs tels que la présence probable de

divers autres sons perçus au même moment par la personne recevant la commande. Ces considérations sont pertinentes dès lors que les produits en cause sont généralement commandés dans des points de vente se caractérisant par un niveau sonore ambiant élevé, tels que **des bars ou des boîtes de nuit**. Dans de tels cas, il peut s'avérer approprié d'accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour certains produits de la classe 33 (voir l'arrêt du 15 janvier 2003, « Mystery », T-99/01, point 48).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MYSTERY	MIXERY	T-99/01

De même, le fait que des produits sont commandés d'une façon particulière ou selon des modalités ancrées dans les habitudes peut conduire à ce qu'une importance accrue soit accordée à la similitude phonétique entre les signes. Par exemple, le Tribunal a jugé que, dans le **secteur des vins**, les consommateurs de vins les désignent et les reconnaissent habituellement sur la base de l'élément verbal qui les identifie, en particulier dans les bars ou les restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom ait été lu sur la carte (voir l'arrêt du 23 novembre 2010, « Artesa Napa Valley », T-35/08, point 62 ; l'arrêt du 13 juillet 2005, « Julián Murúa Entrena », T-40/03, point 56 ; et l'arrêt du 12 mars 2008, « Coto d'Arcis », T-332/04, point 38). En conséquence, dans de tels cas, il peut s'avérer approprié d'accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques de vin ci-dessous en dépit de leurs différences visuelles significatives.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MURÚA		T-40/03
		T-35/08

Toutefois, le principe de portée générale exposé ci-dessus ne signifie pas que l'impression visuelle peut être négligée lorsque les produits sont habituellement

achetés oralement. En effet, le Tribunal a estimé que, bien qu'une importance prépondérante ait parfois été accordée à la perception phonétique de marques de boissons, les différences phonétiques entre les marques ne méritent pas que l'on y attache une importance particulière lorsque les boissons spécifiques font l'objet d'une large diffusion et sont vendues non seulement dans des magasins spécialisés, où elles sont commandées oralement, mais encore dans les grandes surfaces commerciales, où elles sont achetées après examen visuel (voir l'arrêt du 3 septembre 2010, « 61 a nossa alegria », T-472/08, point 106 renvoyant au point 40).

4.3 Conclusion

Les circonstances énoncées ci-dessus démontrent que l'Office devrait, dans certaines situations, accorder une importance privilégiée à la perception visuelle ou auditive de marques en fonction des modalités de commande ou d'achat des produits et des services en cause. Toutefois, même dans de tels cas de figure, les éléments visuels ou auditifs identiques ou fortement similaires ne sauraient être totalement négligés dans la mesure où tous les facteurs pertinents sont liés et interdépendants, et où il y a lieu d'examiner chaque ensemble de circonstances au cas par cas.

5 Impact de la similitude conceptuelle des signes sur le risque de confusion

En général, un constat de similitude entre les signes à un niveau de la comparaison est suffisant pour conclure à la similitude des signes et peut être suffisant pour entraîner un risque de confusion².

Ceci s'applique en général également à la similitude conceptuelle : le Tribunal a indiqué qu'il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images présentant un contenu sémantique analogue puisse engendrer un **risque de confusion**. Tel est le cas lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public.

Toutefois, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu de contenu inventif, la simple similitude conceptuelle entre les marques **ne suffit pas pour créer un risque de confusion** (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « SABEL », C-251/95, points 24, 25).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	HAI	T-33/03

²Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 3 : Comparaison de signes.

<i>Produits et services</i> : 5, 32, 33, 35, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a confirmé la similitude conceptuelle des signes, mais a réfuté le risque de confusion, même pour des produits identiques, au motif que les marques étaient différentes sur les plans visuel et phonétique ainsi que sur la base du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure (point 64) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
K2 SPORTS		T-54/12
<i>Produits et services</i> : 18, 25, 28 <i>Territoire</i> : Allemagne et Royaume-Uni <i>Appréciation</i> : Contrairement à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n'y a pas de similitude conceptuelle, le terme « sport », en dépit de son caractère descriptif, renvoie au même concept et permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle. Le Tribunal a conclu que cette similitude restait faible dans le cadre de l'impression d'ensemble des signes et en particulier du très faible caractère distinctif de ce terme. Toutefois, la faible similitude constatée sur le plan conceptuel n'a pas permis de neutraliser les différences importantes entre les signes sur les plans visuel et phonétique (point 49) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
<i>Produits et services</i> : 29 <i>Territoire</i> : Chypre <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a conclu que la similitude conceptuelle n'était pas suffisante pour créer un risque de confusion, étant donné le caractère descriptif de la marque antérieure (le Tribunal avait estimé que les signes étaient différents sur les plans visuel et phonétique) (point 54) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NORMA		C-191/11P
<i>Produits et services</i> : 35, 42 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Les différences de nature conceptuelle doivent être suffisamment importantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques (points 44 et 45) (risque de confusion).		

La conclusion selon laquelle il existe une similitude conceptuelle doit donc être suivie d'une appréciation minutieuse du caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif acquis de la marque antérieure.

6 Cas particuliers

6.1 Signes courts

Comme ceci a déjà été indiqué dans ce chapitre, la Cour a retenu que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes. La Cour

a également précisé que l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur **l'impression d'ensemble** produite par les marques.

La longueur des signes peut avoir une incidence sur l'impression d'ensemble et, partant, sur l'impact des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. **Cependant, chaque cas doit être apprécié sur la base de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.**

La Cour n'a pas exactement défini ce qu'est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l'Office. Les paragraphes qui suivent analysent le risque de confusion dans le cas de signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre, de deux lettres ou de deux chiffres et de trois lettres ou de trois chiffres.

6.1.1 Signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre

Il y a lieu d'observer que le Tribunal a déclaré que l'appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre (ou une combinaison de lettres non reconnaissables en tant que mot) **suit les mêmes règles** que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (voir l'arrêt du 6 octobre 2004, NL SPORT, NL JEANS, NL ACTIVE, NL Collection, affaires jointes T-117/03, T-118/03, T-119/03 et T-171/03, points 47 et 48, et l'arrêt du 10 mai 2011, G/G e.a., T-187/10, point 49).

Dans l'appréciation du risque de confusion, il importe d'établir le degré de **caractère distinctif intrinsèque** de la marque antérieure et, partant, l'étendue de sa protection. Voir, à cet égard, les Directives, Partie C, Opposition, Chapitre 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 4, Caractère distinctif, et la section spécifique consacrée aux signes courts. En règle générale, alors que les marques enregistrées antérieures consistant en une seule lettre (ou chiffre) représentée en caractères standard bénéficient d'une présomption de validité, en fin de compte, leur caractère distinctif intrinsèque devra être apprécié sur la base des produits et/ou services qu'elles désignent.

S'agissant de l'appréciation globale du risque de confusion, la Cour a clairement indiqué que le fait que des marques composées d'une même lettre, ou d'une même série de lettres, soient **identiques phonétiquement et conceptuellement n'est nullement dépourvu de pertinence** dans l'examen de la similitude aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans de tels cas, c'est **uniquement** quand la marque demandée **se distingue suffisamment nettement, sur le plan visuel**, de la marque antérieure que tout risque de confusion peut être totalement exclu (voir l'arrêt précité, G/G e.a., T-187/10, point 60).

Par conséquent, tout risque de confusion peut être exclu sans risque d'erreur lorsque les deux signes en conflit, quoique composés de la même lettre, sont stylisés de façon suffisamment différente ou consistent en des représentations graphiques suffisamment différentes pour que cette représentation graphique différente éclipse l'élément verbal commun.

Dans les exemples suivants, les signes sont considérés comme produisant une impression d'ensemble similaire sur le plan visuel et **il a été conclu à l'existence d'un risque de confusion** :

Signe antérieur	Signé contesté	Affaire n°
		R 0568/2000-2
P&S : 9, 16 Territoire : Espagne Appréciation : Malgré ces petites différences, l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit est similaire ; les différences sont compensées par la similitude entre les éléments dominants. Les produits sont identiques ou similaires (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-115/02
P&S : 9, 16, 25, 35, 41 Territoire : UE Appréciation : En tenant compte, d'une part, de la forte similitude entre les signes en conflit et, d'autre part, de la similitude entre les produits en cause, quoique faible s'agissant des chaussures et des vêtements, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (point 27) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
A		R 1508/2010-2
P&S : 9, 18, 24, 25, 28 Territoire : Allemagne Appréciation : Il y a lieu de supposer que la marque allemande antérieure possède le caractère distinctif requis pour bénéficier de la protection conférée par la marque. Les signes sont similaires et les produits sont identiques (paragraphes 18 et suivants) (risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-187/10 (pourvoi C-354/11 P)
P&S : 9, 18, 25 Territoire : UE, Italie Appréciation : L'impression d'ensemble produite par les signes en conflit a été jugée similaire. Étant donné la similitude des signes, la renommée du signe antérieur en tant qu'abréviation de la marque Gucci et l'identité des produits, il a été conclu à l'existence d'un risque de confusion.		

Par ailleurs, dans les exemples suivants, **le risque de confusion** a été écarté en raison de la stylisation différente des signes composés d'une seule lettre :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°

		R 1655/2006-4
<i>P&S</i> : 25 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : La chambre a considéré que les consommateurs espagnols verraient la lettre « M » comme une référence à la taille d'un vêtement. Son caractère distinctif a été jugé faible (paragraphe 21) (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
A		T-174/10 (pourvoi C-611/11 P)
<i>P&S</i> : 18, 25 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a conclu à l'absence de risque de confusion en raison de l'élément figuratif particulier de la marque contestée et du fait que le public ne prononcerait pas la marque contestée en raison de l'élément figuratif particulier (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
F		R 1418/2006-2
<i>P&S</i> : 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : La chambre a conclu que les différences visuelles entre les signes compensent l'identité des produits (paragraphe 26) (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 576/2010-2 (confirmé par T-593/10)
<i>P&S</i> : 25, 41, 43 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : La chambre a conclu que l'impression d'ensemble différente produite par les signes sur le plan visuel compense l'identité des produits (paragraphe 19 à 21) (absence de risque de confusion)		

Enfin, il convient de préciser que la représentation verbale d'un « signe composé d'une seule lettre ou d'un seul chiffre » ne doit pas être considérée comme équivalente au signe (par exemple, « UN » n'est pas équivalent à « 1 » ou « EM » à « M »). Par conséquent, les arguments susmentionnés ne sont pas directement applicables dans ces cas³.

6.1.2 Signes composés de deux lettres ou de deux chiffres

À moins qu'en tant que telle, la combinaison de lettres ne soit intrinsèquement faible pour les produits et services concernés (par exemple, « XL » pour des produits de la

³Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des signes.

classe 25), les signes composés de deux lettres ou de deux chiffres n'ont pas nécessairement un caractère distinctif faible. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les consommateurs rencontrent souvent des abréviations et des combinaisons de lettres de tout type dans la vie quotidienne et dans la vie des affaires.

Les règles susmentionnées relatives aux marques composées d'une seule lettre ou d'un seul chiffre s'appliquent également aux signes composés de deux lettres ou de deux chiffres. En effet, l'identité auditive et conceptuelle est pertinente de sorte que, de manière générale, **il n'y aura pas de risque de confusion** entre des signes composés de deux lettres ou de deux chiffres stylisés différemment ou consistant en des représentations graphiques différentes des mêmes lettres ou chiffres, pour autant qu'ils **se distinguent suffisamment sur le plan visuel**.

Par conséquent, le risque de confusion peut être totalement écarté lorsque deux signes en conflit, quoique consistant en la même combinaison de deux lettres, ont une représentation graphique différente qui éclipse les éléments verbaux communs.

Un **risque de confusion** sera constaté si la combinaison de deux lettres produit une impression visuelle similaire :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 61 046
P&S : 36 Territoire : Espagne Appréciation : Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des marques en conflit est qu'elles se composent de deux lettres dans une représentation figurative arbitraire produisant la même impression. Les marques sont considérées comme similaires et les services identiques (risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GE		R 0020/2009-4 (recours pendant T-520/11)
P&S : 6, 7, 9, 11, 17 Territoire : Royaume-Uni Appréciation : Les produits sont identiques, les marques sont identiques sur le plan auditif et il existe une certaine similitude visuelle entre celles-ci. Les différences, consistant essentiellement dans la légère stylisation des lettres « GE » dans la demande contestée, qui présente toutefois une similitude avec la façon dont les lettres « GE » sont habituellement écrites en majuscules, ne suffisent pas à exclure totalement un risque de confusion. Cette conclusion demeure même si les produits en cause s'adressent à un public informé, parce que le consommateur pourrait croire que la demande de marque contestée est une version redessinée de la marque verbale antérieure (paragraphe 27) (risque de confusion)		

Dans l'exemple suivant, **aucun risque de confusion** n'a été constaté en raison de la représentation graphique différente des mêmes lettres :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
  et al		R 0082/2011-4

P&S : 33
 Territoire : UE
 Appréciation : L'élément graphique dans lequel les combinaisons de lettres apparaissent influence fortement la perception du consommateur. Le caractère distinctif des marques en conflit repose dans une large mesure sur leurs éléments graphiques respectifs (paragraphe 16) (absence de risque de confusion)

Une différence d'une lettre aboutit normalement à une constatation d'**absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	KX	R 0864/2010-2

P&S : 7
 Territoire : UE
 Appréciation : En ce qui concerne l'impression d'ensemble et en application du principe de l'interdépendance, la chambre a confirmé que la différence au niveau de la première lettre suffit à exclure un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, compte tenu du fait que celui-ci est particulièrement attentif (paragraphe 28) (absence de risque de confusion)

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
KA		T-486/07

P&S : 9, 11, 12
 Territoire : UE
 Appréciation : Alors que le consommateur pertinent n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différents signes, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire, en l'espèce, étant donné les importantes différences visuelles entre les marques en question, le fait que les produits en cause sont généralement achetés après qu'ils ont été vus et le niveau d'attention élevé du consommateur pertinent, il y a lieu de considérer que ce dernier ne confondra pas les marques en cause malgré l'absence de comparaison directe entre les différentes marques (point 95) (absence de risque de confusion)

6.1.3 Signes composés de trois lettres ou de trois chiffres

Lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres ou de trois chiffres, il semble qu'il y ait une tendance à constater l'existence d'un **risque de confusion** lorsque la seule différence tient à **une lettre phonétiquement similaire**, de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes demeure similaire.

Dans les affaires suivantes, l'existence d'un **risque de confusion** a été établie :

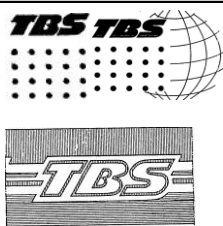
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	ELS	T-388/00

P&S : 16, 35, 41
 Territoire : Allemagne
 Appréciation : Deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre ; la différence d'une seule lettre ne constitue pas une différence significative sur les plans visuel et phonétique. Les lettres « E » et « I » en allemand sont prononcées de façon similaire (points 66 à 71) (risque de confusion)

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°

Ran	R.U.N.	T-490/07
P&S : 35, 38, 42 Territoire : UE, Allemagne Appréciation : Le Tribunal a jugé que dans l'esprit des consommateurs pertinents ayant une bonne maîtrise de l'anglais, les signes en cause étaient similaires (point 55) et que, en raison de la similitude entre les signes et entre certains produits et services, il existait un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (point 71) (risque de confusion)		

En revanche, dans les affaires suivantes, il a été conclu à l'**absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BRU		B 224 057 R 0541/2001-1 (prend note de la demande de retrait)
P&S : 32 Territoire : Benelux, UE Appréciation : En l'espèce, les produits sont identiques. Néanmoins, les dissemblances visuelles et phonétiques entre les marques sont telles qu'un risque de confusion, comprenant le risque d'association, peut être écarté dans l'esprit du public du territoire pertinent, à savoir la Communauté (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0393/1999-2
P&S : 25 Territoire : Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Autriche Appréciation : Lorsque des marques ne se composent que de trois lettres, dénuées de signification, la différence d'une lettre peut suffire à les rendre dissemblables, en particulier lorsque la première lettre est différente et que les marques en conflit contiennent des éléments figuratifs différents sur le plan visuel. En l'espèce, la prononciation des premières lettres des marques en cause, à savoir le « J » et le « T », est différente dans toutes les langues pertinentes. Ces lettres sont aussi dissemblables sur le plan visuel. Par ailleurs, les éléments figuratifs des marques comparées ne se ressemblent pas (paragraphes 17 et 18) (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	COR	T-342/05
P&S : 3 Territoire : Allemagne Appréciation : La grande chambre a jugé que les signes n'étaient que faiblement similaires sur le plan auditif (points 47 et 50). Le public pertinent en Allemagne remarquera certainement les différences dans le début des signes (absence de risque de confusion)		

6.2 Prénoms/noms de famille

6.2.1 Prénoms

En principe, il n'y a pas de critères spécifiques à prendre en considération lors de l'appréciation du risque de confusion entre les prénoms. Toutefois, étant donné la nature même des prénoms et des noms de famille, il y a lieu d'examiner et de mettre en balance de façon minutieuse un certain nombre d'aspects qui (comme nous le verrons ci-dessous) entrent en ligne de compte, tels que le caractère courant ou non d'un prénom et/ou d'un nom de famille donné sur le territoire concerné.

6.2.2 Noms commerciaux associés à d'autres éléments

Lors de l'appréciation du risque de confusion relativement à des signes composés comportant plusieurs éléments verbaux, dont l'un pourrait être considéré comme étant un nom commercial, c'est-à-dire comme indiquant la société « exploitant » la marque, une appréciation globale doit être réalisée afin d'identifier l'élément qui joue le rôle de marque des produits et des services concernés. Les facteurs dont il faut tenir compte incluent le caractère distinctif de chaque élément ainsi que la taille et/ou l'espace qu'ils occupent dans une marque figurative, lesquels déterminent l'élément dominant des signes en conflit.

Si le nom commercial n'est pas l'élément dominant, bien que chacun des éléments qui composent le signe soit susceptible d'avoir son propre rôle distinctif autonome, les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur l'élément qui serait considéré comme identifiant la gamme de produits spécifique plutôt que sur l'élément qui serait perçu (du fait qu'il est précédé du terme « by » (« par ») ou de tout autre terme équivalent) comme identifiant soit l'entreprise propriétaire des produits concernés, soit le concepteur à l'origine de la gamme de produits.

Par conséquent, chaque fois qu'il existe un degré suffisant de similitude entre l'élément qui serait perçu comme la marque et un signe en conflit, il y aura, en principe, un risque de confusion (sous réserve que d'autres facteurs pertinents soient présents).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-43/05
<i>Produits et services : 25</i> <i>Territoire : Danemark, Finlande, Suède</i> <i>Appréciation : L'élément dominant est le terme « BROTHERS », qui représente plus de 60 % de la marque demandée. En outre, la position des termes « BY CAMPER » ainsi que la typographie plus petite renforcent la dominance du terme « BROTHERS ». Partant, le consommateur pertinent focalisera son attention sur le terme « BROTHERS » et pourrait attribuer une origine commune aux produits concernés (points 65 et 86) (risque de confusion).</i>		

D'autre part, dès lors qu'il ressort de l'appréciation globale que le nom commercial est l'élément dominant et que les signes coïncident par un terme présentant un faible degré de caractère distinctif, les différences entre les signes peuvent s'avérer suffisantes pour exclure un risque de confusion.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 9/2011-5 T-386/12 (affaire pendante)
<i>Produits et services</i> : 32, 38, 39, tous liés à l'eau minérale. <i>Territoire</i> : Royaume-Uni <i>Appréciation</i> : MONDARIZ est l'élément distinctif et dominant dans la demande contestée, parce qu'il est le plus accrocheur en raison de sa longueur et de son impression en caractères gras, ce qui le fait ressortir (paragraphe 32). Le caractère distinctif d'« ELITE » est faible, étant donné qu'il est utilisé en tant qu'adjectif qualificatif signifiant « de qualité supérieure » (paragraphe 37). « ELITE BY MONDARIZ » forme une unité logique et conceptuelle, qui signifie « le haut de gamme des eaux minérales produites par MONDARIZ » (paragraphe 32), tandis qu'« ELITE », tel quel, renvoie à un groupe de personnes ou aux membres de ce groupe. Lorsqu'« ELITE » est utilisé en tant qu'adjectif, le public focalisera son attention sur le nom qu'il qualifie (paragraphe 35) (absence de risque de confusion).		

6.2.3 Prénoms et noms de famille

La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de l'Union européenne. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu'indicateurs de l'origine des produits ou des services. Il en est ainsi parce que l'expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n'ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu'il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l'existence d'un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté). Pour déterminer si, dans un pays déterminé, le public pertinent attribue généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu'au prénom, la jurisprudence de ce pays, bien qu'elle ne soit contraignante ni pour l'OHMI ni pour les instances communautaires, peut fournir des indications utiles (voir l'arrêt du 1^{er} mars 2005, « Enzo Fusco », T-185/03, point 52).

Il existe des cas où les demanderesses invoquent, comme moyen de défense, leur droit d'utiliser leur nom. Toutefois, ces arguments ne sont pas valables dans les procédures d'opposition, car ils n'influent pas sur la question de savoir s'il y aura un risque de confusion dans l'esprit du public. En outre, l'enregistrement des marques n'empêche pas l'utilisation des noms de personnes en raison de la protection spéciale prévue à l'article 12, point a), du RMC et dans les lois nationales pertinentes relatives aux marques conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) de la directive sur les marques.

- ***Comparaison entre un prénom et un prénom identique ou de légères variantes dudit prénom***

Selon la règle empirique, lorsque deux signes en conflit se composent exclusivement du même prénom, les consommateurs sont susceptibles de percevoir les produits/services similaires/identiques commercialisés sous ces marques comme ayant la même origine. Il ne fait aucun doute qu'en l'absence de tout élément de différenciation, le **risque de confusion** est la conclusion qui s'impose.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<i>Produits et services</i> : 18, 25 <i>Territoire</i> : Portugal <i>Appréciation</i> : Les deux marques verbales en cause sont identiques, ce qui accroît le risque que les consommateurs puissent percevoir les produits commercialisés sous ces marques comme ayant la même origine. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas démontré le caractère courant au Portugal du prénom italien « Giordano », qui compose les deux marques (point 32) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ELISE		T-130/09
<i>Produits et services</i> : 9, 42 <i>Territoire</i> : Portugal <i>Appréciation</i> : Le Tribunal estime que, même si l'on ne peut affirmer avec certitude que le public pertinent de toute l'Union européenne percevra nécessairement les signes en cause comme étant des diminutifs propres au nom « Elizabeth », le public pertinent les considérera certainement comme des noms féminins fortement similaires ayant la même racine. Dans certains États membres, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, ils seront certainement perçus par le public pertinent comme étant des diminutifs du prénom complet Elizabeth (point 36) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<i>Produits et services</i> : 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les marques comparées sont toutes deux des variantes du prénom féminin « Giselle », qui a une origine ancienne tant en allemand qu'en français, et sont globalement très similaires, de telle sorte qu'un risque de confusion existe (paragraphe 14, 15 et 20) (risque de confusion).		

- **Comparaison entre un prénom et un prénom identique associé à un nom de famille**

Lorsque deux signes partagent le même prénom et que l'un des deux comporte également un nom de famille, et que le **prénom** est susceptible d'être perçu comme étant **courant** (et a fortiori comme très courant) dans le territoire concerné, la règle empirique veut qu'il y ait **absence de risque de confusion**, étant donné que les consommateurs seront conscients du fait qu'un grand nombre de personnes portent ce nom.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<i>Produits et services</i> : 3 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : De l'avis de la chambre, le consommateur moyen espagnol qui connaît la marque « LAURA » pour des parfums ne confondra pas les marques. Sur le plan conceptuel, « LAURA » sera considéré comme un prénom courant en Espagne. Il est très improbable que le consommateur moyen espagnol en vienne à établir une association entre le nom « LAURA MERCIER », moins générique, et « LAURA » (paragraphe 16) (absence de risque de confusion).		

Une **exception** s'applique lorsqu'un prénom déterminé est susceptible d'être perçu comme **rare** dans le territoire concerné. Dans de tels cas, la présence de cet élément rare est susceptible d'attirer l'attention des consommateurs, lesquels pourraient être conduits à attribuer erronément une origine commune aux produits/services concernés.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<i>Produits et services</i> : 29, 30 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Le prénom « AMANDA » occupe une position dominante dans les marques et constitue également la première partie du signe demandé. Le terme supplémentaire « SMITH » dans la marque demandée sera perçu par les consommateurs espagnols comme un nom de famille anglo-saxon courant et aura moins de poids que le prénom « AMANDA » (lequel est moins courant en Espagne). Il est très probable qu'un risque de confusion soit créé par des produits similaires portant le nom des marques (paragraphes 31 et 33) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (recours C-649/11P)
<i>Produits et services</i> : 32, 33, 35 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires, et très similaires sur le plan phonétique. Les produits sont identiques. Les services sont similaires. Ni le prénom « ROSALIA », ni le nom de famille « DE CASTRO » ne sont courants en Espagne. Aucun des éléments n'a un caractère distinctif plus élevé que l'autre (points 50 et 51) (risque de confusion).		

Une autre exception s'applique dans les cas où le public prendrait/utiliserait le **prénom d'une personne célèbre** comme synonyme du nom complet et où les produits/services seraient liés au domaine d'activité de cette personne, ou dans les cas où la marque antérieure, uniquement composée d'un prénom, **a acquis un caractère distinctif élevé**.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1 (T-468/04)
<i>Produits et services</i> : 3, 25, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le consommateur moyen, qui se souviendra du mot « KENZO », lequel est particulièrement distinctif étant donné sa forte notoriété, aura tendance, lorsqu'il sera confronté à des produits ou à des services désignés par la marque « KENZO TAKADA », à leur attribuer la même origine commerciale que celle des produits ou services vendus sous la marque « KENZO ». Ce risque est d'autant plus réel qu'il est courant, dans les secteurs de la mode, des cosmétiques et de la parfumerie, qu'une même marque soit utilisée selon différentes configurations en fonction du type de produit qu'elle désigne (p. 22) (risque de confusion).		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom identique associé à un nom de famille différent**

Lorsque deux signes en conflit comportent le même prénom, mais sont suivis de noms de famille nettement différents, la règle empirique veut qu'il y ait **absence de risque de confusion**. Les consommateurs se rendront compte qu'ils servent à faire la distinction entre des produits/services d'entreprises distinctes et sans lien entre elles.

Exemple fictif : « Michael Schumacher »/« Michael Ballack » (absence de risque de confusion).

Toutefois, lorsque l'impression d'ensemble produite par les signes est celle d'une similitude évidente, c'est-à-dire que les différences entre les signes sont dissipées dans la perception globale produite par les signes, l'application des critères habituels conduira à conclure à l'existence d'un **risque de confusion**.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
 (marque figurative Emidio Tucci)		T-8/03 et affaires jointes R 700/2000-4 et R 746/2000-4 confirmées par C-104/05 P
<i>Produits et services</i> : 3, 18, 24, 25 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les deux marques consistent en l'association d'un prénom et d'un nom de famille, et donnent une impression d'ensemble similaire (risque de confusion).		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom différent associé à un nom de famille identique**

Lorsque les signes en conflit comportent le même nom de famille précédé de prénoms différents, le résultat dépendra considérablement de la perception du nom de famille dans le territoire concerné. Plus un nom de famille est rare, plus il est probable qu'il attire l'attention des consommateurs (indépendamment du fait que les prénoms soient courants ou non).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<i>Produits et services</i> : 18, 25 <i>Territoire</i> : Italie <i>Appréciation</i> : Étant donné qu'il a été contesté que « Fusco » ne compte pas parmi les noms les plus communs en Italie, le Tribunal a considéré que comme le consommateur italien attribue généralement un caractère distinctif plus important au nom de famille qu'au prénom, il gardera à l'esprit le nom de famille « Fusco » (qui n'est ni rare ni commun), plutôt que les prénoms (communs) « Antonio » ou « Enzo ». Par conséquent, le consommateur confronté à un produit pourvu de la marque demandée, « ENZO FUSCO », pourrait confondre celle-ci avec la marque antérieure, « ANTONIO FUSCO », de telle sorte qu'il existe un risque de confusion (points 53 et 67) (risque de confusion).		
Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
CARMEN MARCH	Tila March	T-433/09
<i>Produits et services</i> : 3, 18, 25 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Même si « March » constitue un nom de famille connu en Espagne, il est peu fréquent. S'agissant du terme « Tila », il est effectivement plus original (comme prénom) que le prénom courant « Carmen ». Toutefois, il a également une signification en espagnol. Le nom de famille « March » est, compte tenu de sa sonorité anglo-saxonne et de sa terminaison inhabituelle, l'élément qui attirera le plus l'attention des consommateurs (points 31, 32 et 59) (risque de confusion).		

En revanche, lorsque deux marques comportent le même nom de famille et que celui-ci est susceptible d'être perçu comme courant (et a fortiori comme très courant) dans le territoire concerné, les consommateurs ne seront normalement pas amenés à attribuer

à tort une origine commune aux produits/services concernés (voir l'arrêt du 1^{er} mars 2005, « Sissi Rossi », T-169/03, points 82 et 83; l'arrêt du 24 juin 2010, « Barbara Becker », C-51/09 P, point 36). Les consommateurs sont habitués aux marques comportant des noms de famille courants et ne supposeront pas aveuglément que, chaque fois qu'un nom de famille courant apparaît dans deux signes en conflit, les produits/services en cause ont tous la même origine.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<i>Produits et services</i> : 18, 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les consommateurs de l'Union sont non seulement conscients du fait que des personnes portent le même nom de famille sans être nécessairement voir de lien de parenté, mais seront également en mesure de faire la distinction, dans le domaine de la mode, entre le nom de famille italien « ROSSI » associé à un prénom déterminé et ce même nom de famille associé à un autre prénom (paragraphe 33 à 35) (absence de risque de confusion).		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom différent associé à un nom de famille identique et écrit en un seul mot avec ce dernier.**

Dans les cas où l'un des signes en conflit se compose d'un prénom et d'un nom de famille et que l'autre ne comporte qu'un seul mot qui sera toutefois décomposé en éléments distincts par au moins une partie du public pertinent, la présence reconnaissable d'un prénom et d'un nom de famille combinés pour former le mot unique composant ce signe, aura pour conséquence un risque de confusion lorsque l'impression d'ensemble produite par les marques sera une similitude.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<i>Produits et services</i> : 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les deux marques en cause sont constituées d'un prénom et d'un patronyme. En effet, s'agissant de l'élément « storm » contenu dans les deux marques en cause, il est constant que celui-ci peut constituer un patronyme. Les éléments « peer » et « peter » figurant respectivement dans la marque demandée et dans la marque antérieure sont des prénoms. Notamment dans les pays nordiques et en Allemagne, Peer est un prénom. Le fait que la marque demandée s'écrit en un seul mot ne saurait remettre en cause le constat selon lequel les deux marques en cause sont constituées d'un prénom et d'un patronyme (point 66) (risque de confusion).		

- **Comparaison entre un nom de famille et un prénom associé à un nom de famille identique**

Lorsque deux signes comportent le même nom de famille, mais que seul l'un d'entre eux comporte également un prénom, la règle empirique veut, en principe, qu'il y ait un **risque de confusion**. Les consommateurs pourraient être induits en erreur et attribuer une origine commune aux produits/services concernés. La présence d'un prénom dans l'un des signes en conflit ne suffira pas à établir une stricte distinction entre les signes dans l'esprit des consommateurs. Le nom de famille seul sera perçu comme la version courte du nom complet, ce qui conduira à l'attribution d'une origine commune.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MURÚA		T-40/03
<i>Produits et services : 33</i> <i>Territoire : Espagne</i> <i>Appréciation : Il est constant que le public espagnol percevra l'élément verbal composant la marque demandée comme étant un nom propre (prénom plus noms de famille) et la marque antérieure comme un nom de famille. Il est très probable que le public concerné ne verra dans l'adjonction du prénom « Julián » et du nom de famille « Entrena » dans la marque demandée que la façon de distinguer une gamme de vins provenant de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d'une entreprise liée économiquement à l'intervenante (points 42 et 78) (risque de confusion).</i>		
Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
<i>Produits et services : 11</i> <i>Territoire : UE</i> <i>Appréciation : Le signe dont la protection est sollicitée pour la marque communautaire demandée se compose du terme « Vera Bradley », qui sera probablement considéré comme le nom (prénom et nom de famille) d'une personne fictive ou réelle. Il est composé du prénom « VERA », qui est un prénom de femme courant dans de nombreux pays de l'UE, par exemple en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie et au Royaume-Uni, ainsi que du nom de famille « BRADLEY », qui est un nom de famille anglais. Ce nom de famille n'est un nom de famille courant ni dans les pays anglophones, ni dans aucun autre pays de l'Union européenne. Même dans l'hypothèse où les consommateurs seraient en mesure de faire la distinction entre les signes en raison de l'élément « Vera », lequel n'a aucun équivalent dans la marque antérieure, ils y verront une gamme de produits spécifique ou une forme développée de la marque. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que les marques appartiennent aux mêmes entreprises ou à des entreprises liées économiquement (paragraphe 36, 37 et 52) (risque de confusion).</i>		

6.3 Début de marques

Dans les signes essentiellement verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s'en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d'un signe influence en général grandement l'impression d'ensemble produite par la marque (voir l'arrêt du 15 décembre 2009, « Trubion », T-412/08, point 40 et l'arrêt du 25 mars 2009, « Spa Therapy », T-109/07, point 30).

Néanmoins, la notion de « début du signe » est vague, dans la mesure où il n'est pas indiqué de façon particulière ce qui constitue le début du signe, ce qui en constitue la fin, voire s'il comprend ou non une partie intermédiaire. Encore une fois, cette perception dépend principalement des circonstances de l'espèce (longueur du signe, structure syllabique, utilisation de polices, etc.) et non d'une règle établie. Il se pourrait même qu'un signe soit perçu comme ayant un début court et une fin courte mais une partie intermédiaire ou centrale proportionnellement bien plus longue. Par conséquent, selon les circonstances, la règle du caractère prépondérant du début du signe pourrait avoir moins de poids, ce qui conférerait un caractère prédominant à la partie centrale.

Étant donné que c'est généralement le début d'un signe qui accapare l'attention des consommateurs, la différence entre les signes est souvent insuffisante pour exclure toute similitude lorsque seules leurs terminaisons diffèrent. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l'espèce. En outre, cette règle ne s'applique que lorsque le signe comporte un élément verbal (justifiant la lecture de gauche à droite) et que cet élément verbal n'est pas très court (à défaut de quoi, le signe sera immédiatement perçu dans son intégralité). Les signes très courts sont les signes constitués d'au plus trois lettres/chiffres (voir le paragraphe 6.1 ci-dessus).

Dans les exemples suivants, le **risque de confusion** a été établi :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<i>Produits et services</i> : 42 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment parce que leurs quatre premières lettres « ALEN » sont identiques. Il est généralement admis que le public accorde davantage d'attention à la première partie d'une marque, du moins lorsqu'il perçoit la marque visuellement (paragraphe 33) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<i>Produits et services</i> : 5 <i>Territoire</i> : Grèce <i>Appréciation</i> : Les signes ont en commun cinq lettres sur six et les deux premières syllabes sont identiques. Il y a un certain degré de similitude visuelle. Sur le plan auditif, les signes sont très similaires, étant donné que leur première partie, laquelle est normalement la plus importante, est identique. Aucun des deux signes n'a de signification en grec. La similitude des signes, conjuguée à l'identité ou à la similitude des « produits pharmaceutiques », engendre la confusion (paragraphe 35 et 36) (risque de confusion).		

Dans les exemples suivants, il a été conclu à l'**absence de risque de confusion** en dépit de débuts identiques. Dans certains de ces cas, les débuts identiques constituaient en fait un élément faible des signes ; dans d'autres cas, en dépit de débuts identiques, les différences conceptuelles l'ont emporté sur les similitudes, entraînant une décision concluant à l'absence de risque de confusion.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<i>Produits et services</i> : 5 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : L'élément « CALS » initial (évoquant le terme « calcium ») n'est pas particulièrement distinctif, mais doit être considéré comme un élément faible de la marque relativement aux produits en cause (paragraphe 24) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<i>Produits et services</i> : 30 <i>Territoire</i> : Danemark, Finlande, Suède <i>Appréciation</i> : Les signes diffèrent au niveau de la cinquième lettre et de leur terminaison. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle. Compte tenu de la longueur de la marque communautaire		

demandée, les signes diffèrent en termes de rythme et d'intonation et présentent de ce fait un faible degré de similitude auditive. Les signes antérieurs « NOBLESSE » ont une connotation bien marquée en Finlande et en Suède. Dans ces territoires, le mot « NOBLISSIMA » est dépourvu de toute signification. Ils sont par conséquent conceptuellement différents. Les marques antérieures sont de nature élogieuse et, dans une certaine mesure, descriptives des caractéristiques des produits « chocolat », en ce sens qu'elles décrivent leur supériorité. Le caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Compte tenu du faible niveau de similitude entre les produits « chocolat » et « glaces alimentaires » (classe 30), du faible niveau de similitude auditive et de la différence conceptuelle, il n'existe aucun risque de confusion (paragraphe 36) (absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2

Produits et services : 5

Territoire : UE

Appréciation : Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le préfixe « ALBU » (abréviation d'« albumine » ou d'« albumen »). Toutefois, cette similitude n'a que peu d'importance, étant donné que le préfixe est générique et donc dépourvu de caractère distinctif. Le deuxième élément de la marque antérieure qui est également son élément dominant, « MAN », est sur les plans visuel, phonétique et conceptuel complètement différent du deuxième élément de la marque communautaire contestée qui est également son élément dominant, à savoir « NORM ». Étant donné que les consommateurs guidés par des professionnels du secteur médical sont censés être hautement attentifs et très bien informés, il n'existe aucun risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques de la classe 5 (paragraphe 41) (absence de risque de confusion).

6.4 Signes composés

Pour les signes « composés » (signes comportant plus d'un élément, par exemple des éléments verbaux et figuratifs, des signes verbaux en plusieurs parties), la règle générale devrait consister à comparer ces signes dans leur intégralité, en tenant compte avant toute chose de l'impression d'ensemble qu'ils produisent. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt du 12 juin 2007, « Limoncello », C-334/05 P, point 35).

Cette règle s'applique dès lors qu'un signe ou l'un de ses éléments est inclus en tout ou partie dans l'autre signe :

... l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (« Limoncello », C-334/05 P, point 41).

Il n'en reste pas moins que l'impression d'ensemble produite dans l'esprit du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments.

En outre, le caractère distinctif des éléments coïncidant/communs a un impact décisif sur la similitude des signes dans le cadre de l'appréciation générale du risque de confusion.

6.4.1 Signes comportant des éléments figuratifs et verbaux

Lorsque les signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car le public n'a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, « Selenium-Ace », T-312/03, point 37; la décision du 19 décembre 2011, « Best Tone », R0233/2011-4, paragraphe 24; la décision du 13 décembre 2011, « Jumbo », R 0053/2011-5, paragraphe 59).

Toutefois, l'élément verbal d'un signe n'a pas systématiquement davantage d'impact (voir l'arrêt du 31 janvier 2013, « K2 SPORTS », T-54/12, point 40). L'impression visuelle produite par un signe peut jouer un rôle important dans la perception qu'en a le public pertinent, par exemple lorsque des produits de la classe 25 sont en cause.

Par ailleurs, le fait que l'élément verbal puisse avoir davantage d'impact est un aspect distinct de celui de la nature dominante. L'élément verbal d'un signe complexe n'est pas systématiquement dominant. Il s'agit d'un élément dominant s'il est visuellement remarquable.⁴

Par ailleurs, pour évaluer l'impact de l'élément verbal d'une marque complexe, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif de cet élément⁵.

• **Signes comportant des éléments verbaux identiques ou très similaires, ainsi que des éléments figuratifs différents**

Il est en principe conclu à l'existence d'un **risque de confusion** lorsque les éléments verbaux sont identiques ou similaires et que l'élément figuratif n'a ni signification sémantique ni stylisation frappante. Dans ce scénario, l'élément figuratif sera considéré comme n'ayant pas une influence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe.

Dans les exemples suivants, un **risque de confusion** a été établi, étant donné que les éléments verbaux étaient identiques ou similaires et que les éléments figuratifs étaient faibles ou n'étaient pas particulièrement élaborés.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NORMA		T-213/09 (ayant confirmé l'affaire C-191/11P)
<i>Produits et services</i> : 35, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a estimé que l'élément figuratif du signe contesté n'était pas négligeable. Toutefois, étant donné qu'il n'a pas de contenu sémantique propre et qu'il ne se présente pas sous une configuration élaborée, il a été conclu qu'il n'était pas susceptible d'influencer de façon substantielle l'impression d'ensemble produite sur le consommateur (points 67 et 68) (risque de confusion).		

⁴Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 5 : Éléments dominants.

⁵Voir les Dispositions, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 4 : Caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (procédure en nullité)
<i>Produits et services</i> : 33 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a estimé que l'élément figuratif du signe contesté était faiblement distinctif pour les produits concernés et qu'il ne revêtait pas, de ce fait, une grande importance dans l'appréciation d'ensemble du signe (point 45) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	PUKKA	T-483/10
<i>Produits et services</i> : 18 <i>Territoire</i> : Espagne, Union européenne <i>Appréciation</i> : Les éléments figuratifs de la marque communautaire antérieure, à savoir, l'ovale et la forme géométrique rappelant vaguement une étoile à cinq branches qui lui est superposée, ne véhiculent aucun contenu conceptuel identifiable. Par conséquent, il est peu probable que ces éléments figuratifs retiennent l'attention du consommateur pertinent. En revanche, si l'élément verbal ne véhicule pas, lui non plus, de contenu conceptuel, il n'en reste pas moins qu'il peut être lu et prononcé et qu'il est, dès lors, susceptible d'être retenu par les consommateurs. Partant, l'élément verbal de la marque communautaire antérieure doit être considéré comme dominant l'impression visuelle de cette marque (point 47) (risque de confusion).		

En revanche, lorsque les éléments verbaux communs sont (encore) moins distinctifs que les éléments figuratifs, les différences dans les éléments figuratifs feront pencher la balance en faveur du constat d'une **absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-60/11
<i>Produits et services</i> : 30, 31, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : L'élément verbal « premium » ne permet pas, en l'espèce, de conclure à l'existence d'un risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques. La similitude des marques repose exclusivement sur un terme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, qui ne sera pas mémorisé par les consommateurs comme l'élément clé des marques en cause (point 53) (absence de risque de confusion).		
 THE NATURAL CONFECTIONERY CO.		R 1285/2009-1 (procédure en nullité)

<i>Produits et services</i> : 29 (confiseries et sucreries) <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Bien que le terme « NATURAL » occupe une partie importante des marques, les consommateurs ne l'assimileront pas à un élément distinctif (paragraphe 25). Bien que les produits en cause soient identiques, l'impression d'ensemble produite par les marques en cause ne créerait aucun risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. Face aux deux signes en cause, il serait absolument impossible que le public pertinent établisse entre eux un lien donnant lieu à un risque de confusion en raison de la présence, dans les deux signes, du mot descriptif « NATURAL », ce qui conduirait le public à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (paragraphe 33) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0745/2009-2
<i>Produits et services</i> : 3, 9, 35 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les différences conceptuelles l'emportent sur les similitudes visuelles et auditives. En outre, la chambre de recours a estimé que le terme « AROMA » était générique pour les produits concernés (paragraphe 31) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1321/2009-1
<i>Produits et services</i> : 19, 35 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le faible caractère distinctif de l'élément verbal « PreTech » de la marque antérieure et les différences visuelles significatives entre les deux signes en conflit atténuent l'effet de similitude auditive. En outre, le degré de similitude auditive entre deux signes est de moindre importance dès lors que le public pertinent voit le nom d'une marque sur les produits et les services qu'il achète, comme on peut le prévoir en l'espèce (paragraphe 27) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1357/2009-2
<i>Produits et services</i> : 5, 29, 30, 32 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : La chambre de recours a tenu compte du caractère non distinctif et descriptif du mot « Lactofree » pour les produits concernés. La chambre a conclu que les différences visuelles et conceptuelles notables entre les signes compenseraient la nature en partie identique et en partie similaire des produits (paragraphe 98) (absence de risque de confusion).		

- **Signes comportant des éléments figuratifs identiques ou très similaires, ainsi que des éléments verbaux différents**

En général, l'identité ou la similitude de l'élément figuratif des signes **ne suffit pas** à établir la similitude dans les cas où au moins l'un des signes comporte un élément verbal supplémentaire qui ne figure pas dans l'autre signe. Le résultat dépendra toutefois des circonstances particulières propres à chaque cas.

Dans les exemples suivants, en raison des différences auditives et conceptuelles, il a été conclu à **l'absence de risque de confusion** malgré les similitudes visuelles des signes.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-311/08
<i>Produits et services</i> : 25, 41, 43 <i>Territoire</i> : France <i>Appréciation</i> : Eu égard à l'absence de similitudes phonétique et conceptuelle et à la faible similitude visuelle entre les signes, ensuite, à l'absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure et, enfin, au caractère dominant de l'élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant qu'il n'existait aucun risque de confusion, même en présence de produits identiques (point 58) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0280/2009-4
<i>Produits et services</i> : 16, 36, 41 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Les deux signes ont pour seul point commun le fait qu'ils représentent une croix à huit pointes caractéristiques, connue sous le nom de « croix de Malte », faisant référence à l'Ordre de Malte. Même dans le domaine en question, « collecte de fonds de bienfaisance ; éducation, périodiques, services médicaux » (classes 16, 36, 41, 45), la forme particulière de la croix de Malte n'est pas exclusivement utilisée par la demanderesse. La marque communautaire demandée comporte la séquence verbale indéniablement distinctive « Pro concordata populorum » et ne saurait être réduite à son élément figuratif. Les signes sont aussi dissemblables phonétiquement dans la mesure où le signe sur lequel repose l'opposition ne présente aucun élément verbal. Il n'y a aucune similitude conceptuelle, étant donné que la marque communautaire demandée signifie « pour la compréhension des peuples », une locution qui n'a aucun point commun avec le signe antérieur. Par conséquent, il ne peut y avoir de risque de confusion, même pour les produits identiques figurant uniquement dans la classe 16 (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1373/2009-2
<i>Produits et services</i> : 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : De l'avis de la chambre, en tenant compte du faible pouvoir distinctif des éléments figuratifs similaires des marques, ainsi que du rôle distinctif principal joué par l'élément verbal dans le signe du demandeur, il n'y a aucun risque de confusion malgré l'identité ou la similitude des produits		

contestés dans les classes 9, 12, 14, 18, 22, 25 et 28 (absence de risque de confusion).

Toutefois, il est possible de conclure à un **risque de confusion** en cas de caractère dominant manifeste de l'élément figuratif commun et d'importance négligeable de l'élément verbal différent ou en raison du caractère distinctif limité de l'élément verbal :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire jointes n°
		R 0068/2001-4 et R 0285/2001-4
<i>Produits et services</i> : 18, 24, 25, 28 <i>Territoire</i> : Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche <i>Appréciation</i> : Les marques respectives coïncident en ce que l'une est constituée d'une empreinte de patte d'animal et l'autre comprend une empreinte de patte d'animal. Il existe des différences entre les deux éléments figuratifs, par exemple en ce que les enregistrements de l'opposante comprennent des griffes. Toutefois, l'impression d'ensemble est celle d'une empreinte de patte noire. L'élément verbal de la demande contestée n'est pas présent dans la marque de l'opposante. Dans un contexte linguistique français, l'élément verbal de la demande contestée sera perçu comme signifiant, comme l'a indiqué la demanderesse, « la maison de la fausse fourrure ». Ce faisant, il s'agit d'un élément au caractère distinctif intrinsèquement très limité (risque de confusion).		

Dans d'autres cas, l'élément figuratif peut « coopérer » avec la partie verbale afin de définir un concept particulier et peut même favoriser la compréhension de mots qui, en principe, pourraient ne pas être très connus des consommateurs. Par conséquent, dans les exemples suivants, un **risque de confusion** a été constaté en dépit de la présence de l'élément verbal dans un seul des deux signes :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 210 379
<i>Produits et services</i> : 3 <i>Territoire</i> : Allemagne, Espagne <i>Appréciation</i> : Les signes ont été jugés suffisamment similaires pour créer un risque de confusion fondé sur l'identité des produits étant donné que le dessin d'une lune, présent dans les deux signes, a permis de faire ressortir l'équivalence entre le mot espagnol « LUNA » et le mot en anglais « MOON » pour les consommateurs espagnols (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1409/2008-2
<i>Produits et services</i> : 18, 25, 35 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Visuellement, les marques sont très similaires. Une comparaison auditive est impossible. Conceptuellement, le mot « horse » signifie « cheval » dans la langue de l'espèce (le français). Cet élément sera compris par des consommateurs parlant l'anglais comme une référence directe à l'élément figuratif de la marque communautaire contestée. Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques. Compte tenu du fait que le consommateur moyen n'a pas, en règle générale, la possibilité de faire une comparaison directe entre les marques et compte tenu du principe de l'interdépendance des facteurs, il existe un risque de confusion entre les signes lorsqu'ils sont appliqués à des produits identiques des classes 18 et 25 (risque de confusion).		

6.4.2 Signes verbaux « en plusieurs parties »

Dans ces cas, le signe entier ou l'un seulement de ses éléments est entièrement intégré dans l'autre signe, c'est-à-dire que le signe antérieur (ou l'un de ses composants) est entièrement inclus dans le signe contesté ou inversement.

Le type d'affaire le plus fréquent et le plus problématique porte sur un seul mot opposé à deux mots. Cela peut conduire à une similitude des marques et se traduire, conjointement à d'autres facteurs, par un risque de confusion, comme indiqué par les juridictions dans les affaires suivantes :

[...] la circonstance selon laquelle [la marque] est constituée exclusivement par la marque antérieure [...], à laquelle un autre mot [...] est accolé, constitue une indication de la similitude entre les deux marques.

(Voir l'arrêt du 4 mai 2005, C-22/04, « Westlife », point 40.)

[...] dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.

(Voir l'arrêt du 25 novembre 2003, « KIAP MOU », T-286/02, point 39.)

Dans l'arrêt suivant, il a été fait mention d'un critère supplémentaire (une position distinctive autonome de l'élément commun) :

[...] un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.

(Voir l'arrêt du 6 octobre 2005, « Thomson Life », C-120/04, point 37.)

Pour déterminer si la coïncidence au niveau d'un élément verbal peut conduire à une similitude des signes et (conjointement à d'autres facteurs pertinents) au risque de confusion, deux facteurs sont importants ; à savoir, a) si l'élément commun est reconnaissable et b) s'il occupe une position distinctive autonome.

- **Élément reconnaissable**

Il est particulièrement important de savoir si le mot commun peut être identifié de manière isolée dans la marque composée, soit parce qu'il est séparé par un espace ou par un tiret, soit parce qu'il est identifié d'une autre manière (en raison de l'évidence de sa signification) en tant qu'élément individuel.

Un consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir l'arrêt du 6 octobre 2004, « Vitakraft », T-356/02, point 51, confirmé dans l'affaire C-512/04 P).

D'autre part, une simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres n'est pas suffisante pour établir une similitude. Les décisions ne doivent pas être fondées sur le simple fait qu'un signe est « contenu » dans l'autre.

Dans les exemples suivants, la coïncidence est clairement perçue, étant donné que la partie commune est un mot distinct :

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
CENTER	CENTER SHOCK	La marque antérieure correspond au premier mot de la marque communautaire demandée.	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marque antérieure est identique au deuxième mot de la marque communautaire demandée.	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	La marque communautaire demandée est essentiellement constituée du terme « flex » (point 64).	T-112/03 (confirmé dans l'affaire C-235/05P)

Dans les exemples suivants, l'élément commun est une partie d'un mot, mais pourrait être identifié dans la mesure où le public découpera logiquement le mot en fonction du sens de ses éléments :

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
CADENACOR	COR	Le public hispanophone identifiera les éléments « cadena » et « cor » dans la marque antérieure (point 47).	T-214/09
BLUE	ECOBBLUE	Le public pertinent découpera la marque communautaire demandée en deux mots, le préfixe couramment utilisé « eco » et le mot « blue » (point 30).	T-281/07 confirmé dans l'affaire C-23/09 P)

Dans les exemples suivants, la coïncidence n'était pas reconnaissable :

Signe contesté	Signe antérieur	Motif	Affaire n°
PARAVAC	ARAVA	Simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres où la première et la dernière lettre de la marque communautaire demandée changent l'impression d'ensemble produite.	R 1398/2006-4
LUXINIA	LUX	Simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres	R 347/2009-2
CS	CScreen	Le signe antérieur sera probablement décomposé en deux éléments, à savoir « C » et « Screen » (écran), lequel est totalement pertinent concernant les ordinateurs et leurs	R 545/2009-4

		périphériques. Il ne sera pas perçu comme comportant l'entité distinctive séparée « CS ».	
VAL DO INFERNO	VALDO	Les éléments « VAL » et « DO » sont séparés.	R 1515/2008-4

Bien que l'on accorde normalement davantage d'attention au début d'un mot, peu importe en général que l'élément commun constitue le premier ou le deuxième élément de la marque composée. En particulier, lorsque la marque contestée est la marque composée, le fait que la marque contestée comprenne la marque antérieure en tant que premier ou deuxième élément ne devrait avoir que peu d'incidence. La protection contre le risque de confusion s'applique dans les deux sens : le titulaire de la marque antérieure est protégé non seulement contre le fait que la marque contestée soit perçue comme faisant référence à ses produits/services, mais également contre le fait que sa marque soit considérée comme faisant référence aux produits/services du demandeur.

- **Rôle distinctif autonome**

La constatation de l'existence d'un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit **dominée** par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (voir l'arrêt du 11 décembre 2008, « ACTIVY Media Gateway », C-57/08 P, point 53; l'arrêt du 6 octobre 2005, « Thomson Life », C-120/04, point 32).

D'autre part, une coïncidence au niveau d'un **élément faible ou négligeable visuellement** ne conduira généralement pas à un risque de confusion. Le fait que le signe constituant la marque antérieure soit reproduit dans la marque demandée et y tienne un rôle autonome ne conduit pas à un risque de confusion si cet élément commun est dépourvu de caractère distinctif ou si des éléments supplémentaires l'emportent sur cet élément commun.

Pour la comparaison de signes composés à des signes constitués d'un seul mot, **le niveau de caractère distinctif** des éléments communs ou différents revêt une importance particulière. Une coïncidence au niveau d'un élément faible ne conduira pas à un risque de confusion :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GATEWAY,  et al	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (confirmé par l'affaire C-57/08 P)
<i>Produits et services</i> : 9, 35, 38, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : « [...] tant l'élément « media gateway » que l'élément « gateway », dans la marque demandée, renverront respectivement, dans l'esprit du consommateur pertinent, directement aux concepts de passerelle média et de passerelle, lesquels sont d'un usage courant dans le secteur de l'informatique. Ces éléments de la marque demandée comportent donc un caractère fortement descriptif des produits et des services couverts par la marque demandée » (point 48) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	P&G PRESTIGE BEAUTÉ	T-366/07
<i>Produits et services</i> : 3		

Territoire : Italie

Appréciation : Le Tribunal a considéré que, étant donné que l'élément « prestige » de la marque demandée revêt un caractère élogieux, celui-ci est dans une certaine mesure descriptif des caractéristiques et de la destination revendiquées des produits en cause (point 65) (absence de risque de confusion).

Toutefois, le Tribunal se prononce en faveur du **risque de confusion** si l'élément au niveau duquel les marques diffèrent présente un caractère distinctif inhérent moins important que l'élément commun :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<i>Produits et services : 25, 32, 42</i> <i>Territoire : Portugal</i> <i>Appréciation :</i> « Negra » est un élément descriptif, puisqu'il peut être utilisé en portugais pour désigner la bière brune, à savoir le type de bière commercialisé sous la marque « NEGRA MODELO ». L'attention du consommateur moyen portugais sera focalisée sur le terme « modelo » (points 36 et 37) (risque de confusion).		

Le degré de caractère distinctif supérieur de l'élément commun peut également être acquis par l'usage :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CRISTAL		R 0037/2000-4 T-29/04 (C-131/06 P)
<i>Produits et services : 33</i> <i>Territoire : France</i> <i>Appréciation de la marque antérieure « CRISTAL » :</i> La chambre de recours a rejeté l'argument selon lequel « Cristal » est un mot descriptif pour les produits en cause (vins mousseux à caractère cristallin). D'une part, il s'agit d'une indication évocatrice suggérant le caractère cristallin des vins, mais qui ne décrit nullement le produit. D'autre part, [la chambre de recours] considère que le caractère distinctif élevé de la marque « CRISTAL » sur le marché français avait été démontré (paragraphe 31) (risque de confusion). Le Tribunal a confirmé le risque de confusion mais a constaté la notoriété de « CRISTAL » seulement pour une partie du public concerné (les professionnels) (paragraphe 67).		

• Importance des éléments supplémentaires (non communs)

Le facteur suivant à prendre en compte dans l'examen est l'importance et le poids des éléments supplémentaires (non communs) dans l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Les éléments comme la longueur, la structure et la configuration des signes sont entrés en ligne de compte dans les exemples suivants :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<i>Produits et services</i> : 18, 25, 35 <i>Territoire</i> : France <i>Appréciation</i> : Le mot « loft » n'est pas l'élément distinctif de la marque demandée. Par ailleurs, il ressort également de ces mêmes constatations que c'est l'élément « ann taylor », du fait de son absence de signification à l'égard du public visé, qui doit être considéré comme étant plus distinctif que le mot « loft » dans la marque demandée, dans la mesure où ce dernier a une signification précise à l'égard dudit public (points 43 à 49) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	P&G PRESTIGE BEAUTÉ	T-366/07
<i>Produits et services</i> : 3 <i>Territoire</i> : Italie <i>Appréciation</i> : Les marques contiennent toutes deux le mot « prestige » (qui apparaît dans la marque antérieure dans une police de caractère spécifique, sans autre élément figuratif). Toutefois, cette coïncidence est compensée en particulier par la différence de longueur et de configuration des signes dans leur ensemble. La marque communautaire demandée est plus longue que la marque antérieure, et l'élément « p&g » du début attirera l'attention du public. Le mot « prestige » revêt également un caractère élogieux (points 62 à 68) (absence de risque de confusion).		

• Suggestions concrètes

En règle générale, lorsque tout ou partie d'une des marques en conflit est reproduit dans l'autre marque, il y aura une similitude des signes, qui, conjointement à d'autres facteurs, pourra conduire à un **risque de confusion**, à moins que :

- l'élément commun ne soit plus reconnaissable en tant que tel dans l'autre marque (PARAVAC/ARAVA) ;
- les éléments ajoutés dans l'autre marque soient clairement prépondérants (P&G PRESTIGE BEAUTÉ/Prestige) ;
- du fait de l'ajout d'autres éléments, l'autre marque devienne conceptuellement différente (exemple fictif : Line/Skyline)⁶ ;
- l'élément commun présente un faible degré de caractère distinctif inhérent ou soit proche d'un terme descriptif (ACTIVY Media Gateway/GATEWAY).

Dans tous les autres cas, la règle empirique générale veut que les signes soient similaires lorsqu'un signe dans son ensemble est complètement repris dans l'autre signe. En outre, lorsque les produits sont identiques ou très similaires, en l'absence d'autres facteurs spécifiques, il y aura un **risque de confusion**.

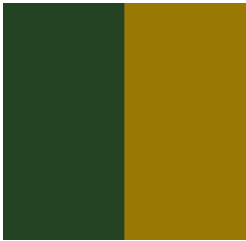
⁶Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Identité et risque de confusion, chapitre 3 : Comparaison de signes, Comparaison conceptuelle.

Comme on le voit, ces deux règles s'appliquent lorsque les deux signes comportent des éléments en plus de l'élément commun. Toutefois, la coïncidence au niveau d'un mot n'est généralement pas suffisante en soi pour établir un risque de confusion : l'impact de l'élément commun sur l'impression d'ensemble des deux signes doit être comparé à l'impact des parties qui diffèrent. Dans ce contexte, l'existence d'un élément supplémentaire dans chacun des signes comparés est davantage susceptible de l'emporter sur la coïncidence au niveau d'un élément commun que lorsqu'une marque formée d'un seul mot figure dans une autre marque verbale.

6.5. Marques de couleur *en tant que telle*

En cas d'évaluation du risque de confusion de deux marques de couleur *en tant que telle*, une comparaison phonétique ou conceptuelle des signes ne peut être réalisée et les similitudes visuelles dépendront de la couleur des signes.

Dans l'appréciation d'ensemble, l'Office tient compte du fait qu'il existe un « intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (voir l'arrêt du 24 juin 2004, C-49/02 « Heidelberger Bauchemie », point 41 et l'arrêt du 6 mai 2003, « Libertel », C-104/01, points 52 à 56). Le caractère distinctif inhérent des marques de couleur *per se* est limité. L'étendue de la protection devrait être limitée aux associations de couleurs identiques ou quasi-identiques.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0755/2009-4
<i>Produits et services</i> : 8 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : En l'espèce, les associations de couleurs, identifiées par des codes de couleur différents, ne sont pas suffisamment proches pour conduire à un risque de confusion, en tenant compte du fait que le caractère distinctif inhérent est limité (paragraphe 18). La chambre de recours s'est fondée sur les arrêts de la CJCE et l'intérêt général en veillant à ce que les couleurs demeurent à la disposition des concurrents (paragraphe 19). L'opposante n'a pas prouvé le caractère distinctif accru (paragraphe 25) (absence de risque de confusion).		

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 6

LA PREUVE DE L'USAGE

Table des matières

1	Généralités	5
1.1	La fonction de la preuve de l'usage	5
1.2	Le cadre législatif	5
1.2.1	Le RMC et le REMC	5
1.2.1.1	L'article 15 du RMC – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées.....	5
1.2.1.2	L'article 42 du RMC – Les conséquences du non-usage	6
1.2.1.3	La règle 22 du REMC – Les règles de procédure, les preuves et la langue de procédure	7
1.2.2	La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre	8
2	Le droit matériel.....	8
2.1	L'usage sérieux : les principes de la Cour de justice	8
2.2	L'usage sérieux : le niveau de preuve appliqué par l'Office.....	9
2.3	La nature de l'usage : l'utilisation en tant que marque dans la vie des affaires	11
2.3.1	L'expression « nature de l'usage ».....	11
2.3.2	L'utilisation en tant que marque.....	11
2.3.3	L'usage public dans la vie des affaires.....	13
2.3.3.1	Usage public et usage interne	13
2.3.3.2	Activité commerciale et activité promotionnelle	13
2.3.4	L'utilisation pour des produits ou des services.....	14
2.3.4.1	L'utilisation pour des produits	14
2.3.4.2	L'utilisation pour des services.....	15
2.3.4.3	L'utilisation dans les publicités	15
2.3.4.4	L'utilisation sur internet.....	17
2.4	Le lieu de l'usage.....	19
2.4.1	L'usage sur le marché « national »	19
2.4.2	Les marques communautaires : l'usage dans l'Union européenne	20
2.4.3	Les marques nationales : l'usage dans l'État membre concerné.....	20
2.4.4	L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation	21
2.5	La période de l'usage.....	21
2.5.1	La marque antérieure doit être enregistrée depuis plus de cinq ans	21
2.5.1.1	Les marques communautaires	21
2.5.1.2	Les marques nationales	22
2.5.1.3	Les enregistrements internationaux désignant un État membre.....	23
2.5.1.4	Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne	25
2.5.2	Le calendrier pertinent.....	25
2.5.3	Synthèse.....	26
2.6	L'importance de l'usage.....	27
2.6.1	Les critères	27
2.6.2	Exemples d'usage insuffisant	29
2.6.3	Exemples d'usage suffisant.....	30
2.7	L'usage de la marque sous des formes différentes de celle enregistrée.....	32
2.7.1	Introduction	32

2.7.2	Les critères de la Cour	32
2.7.3	La pratique de l'Office.....	33
2.7.3.1	Les ajouts	34
2.7.3.2	Les suppressions	40
2.7.3.3	Autres modifications	44
2.8	L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.....	50
2.8.1	Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la liste des produits et/ou services.....	51
2.8.2	La pertinence de la classification.....	52
2.8.3	L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des « intitulés de classe ».....	52
2.8.4	L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires.....	53
2.8.4.1	La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services.....	53
2.8.4.2	La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis.....	55
2.8.4.3	Exemples.....	55
2.8.5	L'usage de la marque concernant les pièces détachées et les services après-vente des produits enregistrés	58
2.9	L'usage par le titulaire ou pour son compte.....	58
2.9.1	L'usage par le titulaire	58
2.9.2	L'usage par des tiers autorisés.....	59
2.9.3	L'usage de marques collectives	59
2.10	L'usage légal.....	60
2.11	La justification du non-usage	60
2.11.1	Les risques liés à l'activité	60
2.11.2	L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice	61
2.11.3	Les enregistrements défensifs.....	63
2.11.4	La force majeure.....	63
2.11.5	Les conséquences de la justification du non-usage.....	63
3	La procédure.....	64
3.1	La requête du demandeur.....	64
3.1.1	La date de la requête.....	64
3.1.2	La requête doit être explicite, claire et inconditionnelle.....	65
3.1.3	L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu	66
3.1.4	Réaction en cas de nullité de la requête	66
3.2	L'invitation expresse de l'Office.....	66
3.3	La réaction de l'opposant : la preuve de l'usage	67
3.3.1	Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage	67
3.3.2	Les moyens de preuve	68
3.3.2.1	Les principes	68
3.3.2.2	Les références.....	70
3.3.2.3	Les déclarations	70
3.4	La réaction du demandeur	72
3.4.1	La transmission des pièces	72
3.4.2	Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage	73

3.4.3	L'absence de réaction du demandeur	73
3.4.4	Le retrait officiel de la requête	73
3.5	Nouvelle réaction de l'opposant.....	73
3.6	Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage.....	74
3.7	La décision.....	75
3.7.1	La compétence de l'Office	75
3.7.2	La nécessité de statuer	75
3.7.3	L'appréciation globale des preuves produites	76
3.7.4	Exemples	76
3.7.4.1	L'usage sérieux a été accepté.....	76
3.7.4.2	L'usage sérieux n'a pas été accepté	78

1 Généralités

1.1 La fonction de la preuve de l'usage

La législation communautaire sur les marques prévoit l'« obligation » pour le titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux. Cette obligation liée à l'usage n'est pas applicable dès l'enregistrement de la marque antérieure. En effet, le titulaire d'une marque enregistrée dispose d'un « délai de grâce » de cinq ans pendant lequel il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de l'usage de la marque pour pouvoir l'invoquer, y compris dans une procédure d'opposition devant l'Office. À l'expiration de ce délai de grâce, le titulaire peut être invité à faire la preuve de l'usage de la marque antérieure sur les produits et services concernés. Avant l'expiration de ce délai, la marque est pleinement protégée du seul fait de son enregistrement formel.

La ratio legis de l'exigence selon laquelle le titulaire d'une marque antérieure peut être tenu de prouver qu'elle a fait l'objet d'un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci. Cette interprétation est corroborée par le huitième considérant de la directive 89/104 qui se réfère expressément à cet objectif (arrêt du 12 mars 2003, « Silk Cocoon », T-174/01, point 38).

Quant à l'exigence d'apporter une preuve de l'usage dans une procédure d'opposition devant l'Office, il convient de garder à l'esprit que l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 32, et arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 38).

L'Office ne recherche pas d'office si la marque antérieure a fait ou non l'objet d'un usage. Cet examen n'a lieu que lorsque le demandeur d'une marque communautaire demande expressément que la preuve de l'usage soit apportée. Sous réserve que les conditions légales soient remplies, cette requête déclenche les conséquences procédurales et matérielles prévues par le RMC et le REMC.

1.2 Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend les dispositions du RMC, du REMC et de la directive sur les marques telles qu'elles ont été transposées dans le droit national des États membres.

1.2.1 Le RMC et le REMC

1.2.1.1 L'article 15 du RMC – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées

L'article 15 du RMC prévoit les conditions matérielles liées à l'obligation d'utiliser les marques enregistrées. L'article 15, paragraphe 1, du RMC dispose que :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la

Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), du RMC, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 : a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

1.2.1.2 L'article 42 du RMC – Les conséquences du non-usage

Les conséquences du non-usage dans une procédure d'opposition sont exposées à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC. Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du RMC :

« Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services. »

Aux termes de l'article 42, paragraphe 3, du RMC :

« Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée. »

Le RMC ne contient aucune disposition expresse indiquant que les formes d'usage mentionnées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du RMC peuvent également être considérées comme un usage de marques nationales. Toutefois, la notion d'obligation d'utiliser la marque enregistrée est harmonisée en raison de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la « directive »). Il convient donc d'appliquer également l'article 15, paragraphes 1 et 2, du RMC à l'usage des marques nationales antérieures.

En outre, il résulte du libellé de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC que la preuve de l'usage ne peut être demandée que si le droit antérieur est une **marque communautaire** ou une autre **marque** produisant un effet dans l'UE ou dans un État membre de l'UE, comme défini à l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC. Étant donné que les oppositions formées en application de **l'article 8, paragraphe 4, du RMC** ne peuvent être fondées sur des marques communautaires ou d'autres marques visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, le demandeur d'une marque communautaire n'est pas habilité à demander une preuve de l'usage pour des droits antérieurs invoqués au titre de cette disposition. L'article 8, paragraphe 4, du RMC requiert néanmoins que l'opposant apporte une preuve que les droits antérieurs en cause sont utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.

Quant à **l'article 8, paragraphe 3, du RMC**, selon la pratique de l'Office, la preuve de l'usage du droit antérieur ne peut pas être demandée. La raison en est que ces droits antérieurs incluent à la fois des marques produisant des effets dans l'UE ou les États membres de l'UE (marques communautaires, marques nationales, enregistrements internationaux) **et** des marques nationales non communautaires et que le RMC ne permet pas de demander la preuve de l'usage de ces dernières. En conséquence et vu l'objet spécifique de la protection au titre de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, alors que l'usage ou le non-usage des droits antérieurs peut avoir une influence sur les arguments concernant la justification de la demande de marque communautaire, l'opposant ne saurait être tenu de fournir une preuve de l'usage au titre de l'article 42, paragraphe 3, du RMC pour tout droit antérieur qu'il invoque.

1.2.1.3 La règle 22 du REMC – Les règles de procédure, les preuves et la langue de procédure

Aux termes de la règle 22, paragraphe 2, du REMC, si, en application de l'article 42, paragraphe 2 ou 3, du RMC, l'opposant doit apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 4.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 4, du REMC, les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 5, du REMC, une demande de preuve de l'usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, si les preuves produites par l'opposant en application des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la

langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.

1.2.2 La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre

L'article 10 de la directive contient des dispositions identiques à celles de l'article 15 du RMC, à ceci près que l'« usage sérieux dans la Communauté » est remplacé par l'« usage sérieux dans l'État membre concerné ».

2 Le droit matériel

2.1 L'usage sérieux : les principes de la Cour de justice

Ni le RMC ni le REMC ne définissent l'« usage sérieux ». Toutefois, la Cour de justice (ci-après la « Cour ») a établi plusieurs principes importants concernant l'interprétation de cette expression.

Minimax 2003 (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01) : la Cour a établi les principes suivants :

- l'usage sérieux est un usage **effectif** de la marque (point 35) ;
- l'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui **n'est pas effectué à titre symbolique**, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (point 36) ;
- l'usage sérieux doit être conforme à **la fonction essentielle** de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (point 36) ;
- l'usage sérieux suppose une utilisation de la marque **sur le marché** des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée (point 37) ;
- l'usage sérieux doit porter sur **des produits et des services** qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (point 37) ;
- il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la **réalité** de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour **maintenir ou créer des parts de marché** au profit des produits ou des services protégés par la marque (point 38) ;
- les circonstances de l'espèce peuvent ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la **nature** du produit ou du service en cause, des

caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la **fréquence** de l'usage de la marque (point 39) ;

- ainsi, il **n'est pas** nécessaire que l'usage de la marque soit toujours **quantitativement important** pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (point 39).

La Mer 2004 (ordonnance du 27 janvier 2004, « Laboratoire de la mer », C-259/02) ; la Cour a développé les critères « Minimax » comme suit :

- la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce. Les **caractéristiques** de ces produits ou de ces services, la **fréquence** et la **régularité** de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser **l'ensemble** des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (point 22) ;
- l'utilisation de la marque par un seul client, **importateur** des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (point 24) ;
- une **règle de minimis** ne peut être fixée (point 25).

2.2 L'usage sérieux : le niveau de preuve appliqué par l'Office

L'article 42 du RMC exige une *preuve* de l'usage sérieux de la marque antérieure. La preuve doit reposer sur des éléments **concrets et objectifs** qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque (arrêt du 18 janvier 2011, « Vogue », T-382/08, point 22). Il ne suffit pas de présenter des éléments à première vue probants.

En outre, l'Office ne peut pas déterminer d'office l'usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument renommées doivent présenter des preuves de l'usage sérieux de leur(s) marque(s) antérieure(s).

L'Office n'exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve de l'usage sérieux. La Cour a indiqué qu'il n'est pas possible de fixer, de façon abstraite, *quel seuil quantitatif devrait être retenu* pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'aucune règle *de minimis* objective ne peut être fixée pour établir a priori le niveau d'usage nécessaire pour être qualifié de « sérieux ». Ainsi, bien qu'un niveau minimal d'usage doive être démontré, ce qui constitue précisément ce niveau minimal dépend des circonstances de l'espèce. La règle générale veut que, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, **un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux**, compte tenu des produits et des services concernés et du **marché pertinent** (arrêt du 23 septembre 2009, « Acopat », T-409/07, point 35 et la jurisprudence citée ; arrêt du 2 février 2012, « Arantax », T-387/10, point 42).

En d'autres termes, une preuve de l'usage démontrant un niveau d'utilisation que l'Office considère comme étant plus que juste pour préserver les droits conférés par la marque dans les circonstances de l'espèce, suffira. Par exemple dans certains cas, des ventes relativement peu importantes pourraient suffire à conclure que l'usage n'est pas purement symbolique, notamment en ce qui concerne des produits onéreux (décision du 4 septembre 2007, R 0035/2007-2, « DINKY », paragraphe 22). Néanmoins, même si, inter alia, un niveau d'utilisation minime peut suffire dans certaines circonstances, les titulaires doivent apporter des preuves exhaustives de l'usage.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage doivent consister en des indications sur **le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage** qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause.

Ces exigences en matière de preuve de l'usage sont **cumulatives** (arrêt du 5 octobre 2010, « STRATEGI », T-92/09, point 43). Cela signifie que l'opposant est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l'indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n'est pas appropriée (arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09, point 31).

L'Office évalue donc les preuves présentées dans le cadre **d'une appréciation globale**. Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées *conjointement*. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations.

La preuve de l'usage peut être **indirecte ou circonstancielle**, comme les preuves relatives à la part de marché sur le marché en cause, l'importation des produits concernés, la fourniture des matières premières ou du conditionnement nécessaires au titulaire de la marque, ou encore la date d'expiration des produits concernés. Ces preuves indirectes peuvent jouer un rôle déterminant dans l'appréciation globale des preuves produites. Leur valeur probante doit être soigneusement appréciée. Ainsi, dans l'arrêt du 8 juillet 2010, « peerstorm », T-30/09, points 42 et suivants, le Tribunal a jugé que des catalogues pouvaient, en soi, dans certaines circonstances, constituer des preuves concluantes du caractère suffisant de l'importance de l'usage.

Il y a lieu de tenir compte du **type spécifique de produits et services concernés** lors de l'appréciation de la valeur probante des preuves produites. Ainsi, dans un secteur particulier du marché, il peut être courant que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage. Dans ces cas, il est manifestement inapproprié d'écarter cette preuve de l'usage si des indications à ce sujet figurent dans les autres éléments de preuve produits.

Chacune des pièces produites doit être évaluée soigneusement afin de déterminer si elle reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire (voir le paragraphe 2.5 ci-dessous) ou un usage sur le territoire pertinent (voir le paragraphe 2.4 ci-dessous). En particulier, les

dates et le lieu de l'usage mentionnés sur les commandes, les factures et les catalogues doivent être soigneusement examinés.

Les pièces produites qui **ne contiennent pas d'indication de la date de l'usage** peuvent néanmoins, dans le cadre d'une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération *en combinaison avec d'autres éléments* de preuve datés (arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09, point 33). C'est notamment le cas lorsqu'il est courant, dans un secteur particulier du marché, que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications de date (décision du 5 septembre 2001, R 0608/2000-4, « Palazzo », paragraphe 16, dans laquelle il a été observé que les cartes des glaciers sont rarement datées).

Pour l'application des principes généraux susvisés, voir les exemples au paragraphe 3.7.4 ci-dessous.

2.3 La nature de l'usage : l'utilisation en tant que marque dans la vie des affaires

2.3.1 L'expression « nature de l'usage »

La « nature de l'usage » du signe requise est son usage en tant que marque dans la vie des affaires.

Toutefois, il importe de noter que l'expression « nature de l'usage » employée à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, comprend également la nécessité de prouver :

- l'usage de la marque dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée, ou d'une variante de celle-ci, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC (paragraphe 2.7 ci-dessous) ;
- l'usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (paragraphe 2.8 ci-dessous).

2.3.2 L'utilisation en tant que marque

L'article 15 et l'article 42, paragraphe 2, du RMC exigent la preuve d'un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. L'opposant doit donc prouver que la marque a été utilisée en tant que telle sur le marché.

Étant donné que la marque a notamment pour fonction d'établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l'usage doit mettre en évidence un **lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits ou services concernés**. Ainsi qu'il ressort clairement de la règle 22, paragraphe 4, du REMC, il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut suffire (voir aussi le paragraphe 2.3.3.2 ci-dessous).

L'utilisation d'un signe en tant que nom commercial ne saurait être considérée comme une utilisation en tant que marque, à moins que les produits ou services

concernés ne soient identifiés et mis en vente sous ce signe (arrêt du 13 avril 2011, « Adler Capital », T-209/09, points 55 et 56). En règle générale, tel n'est pas le cas lorsque le nom commercial est simplement utilisé comme une enseigne (hormis pour prouver l'usage pour des services de détail) ou apparaît au verso d'un catalogue ou comme une indication accessoire sur une étiquette (arrêt du 18 janvier 2011, « Vogue », T-382/08, point 47).

L'usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que *marque* :

- pas à des fins purement illustratives ou sur des produits ou services purement promotionnels ;
- conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 43).

Par conséquent, les éléments suivants ne se prêtent pas à établir un usage sérieux de la marque :

L'utilisation du signe en tant que *dénomination sociale* ou *nom commercial*, parce qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une *dénomination sociale* a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un *nom commercial* ou une *enseigne* a pour objet de signaler un fonds de commerce ; Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » (arrêt du 11 septembre 2007, « Céline », C-17/06, point 21 ; arrêt du 13 mai 2009, « Jello Schuhpark II », T-183/08, points 31 et 32) .

L'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut être considérée comme un usage « pour des produits » :

- lorsqu'un tiers *appose le signe* constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise ; ou
- même en l'absence d'apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon *qu'il s'établit un lien* entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits ou les services (arrêt du 11 septembre 2007, « Céline », C-17/06, points 21 à 23).

Si l'une ou l'autre de ces deux conditions est remplie, le fait qu'un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l'entreprise n'exclut pas qu'il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (arrêt du 30 novembre 2009, « Coloris », T-353/07, point 38).

Selon les circonstances, les éléments suivants peuvent se prêter à établir un usage sérieux de la marque enregistrée :

- la mention du nom commercial dans l'en-tête des *bons de commande* ou des *factures*, selon les modalités de présentation du signe. Cependant, la simple utilisation d'une dénomination sociale dans l'en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n'est pas suffisante ;

- l'utilisation d'un signe en tant que *nom de domaine ou en tant qu'élément d'un nom de domaine* sert principalement à identifier le propriétaire du site (par exemple www.trademark.com). Toutefois, selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage d'une marque enregistrée (ce qui présuppose qu'il permet d'accéder à un site sur lequel apparaissent les produits et services).

2.3.3 L'usage public dans la vie des affaires

2.3.3.1 Usage public et usage interne

L'usage doit être public en ce sens qu'il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L'usage à titre privé ou l'utilisation purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne constitue pas un usage sérieux (arrêt du 9 décembre 2008, « Verein Radetzky-Orden », C-442/07, point 22 ; arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 37).

La marque doit être utilisée **publiquement et vers l'extérieur** dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (arrêt du 12 mars 2003, « Silk Cocoon », T-174/01, point 39 ; arrêt du 30 avril 2008, « Sonia Sonia Rykiel », T-131/06, point 38).

Les preuves pertinentes peuvent valablement provenir d'une **société de distribution** faisant partie d'un groupe. La distribution est un mode d'organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l'extérieur et publiquement (arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09, point 32).

L'usage de la marque doit **porter sur des produits ou des services** qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, est imminente. Les préparatifs effectués en vue d'une utilisation – tels que l'impression d'étiquettes, la production de conteneurs, etc. – correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires aux fins des présentes Directives (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 37).

2.3.3.2 Activité commerciale et activité promotionnelle

Lorsque la marque est protégée pour les produits ou services d'**entreprises à but non lucratif** et qu'elle a fait l'objet d'un usage, la circonstance qu'il n'existe pas de but lucratif à l'usage n'est pas pertinente : « Le fait qu'une association caritative ne poursuit pas un but lucratif n'exclut pas qu'elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services » (arrêt du 9 décembre 2008, « Verein Radetzky-Orden », C-442/07, point 17).

Des produits et des services offerts **gratuitement** peuvent constituer un usage sérieux lorsqu'ils sont proposés dans le circuit commercial, c'est-à-dire avec l'intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services dans l'UE par rapport aux produits ou services d'autres entreprises, et sont donc en concurrence avec ces

derniers (arrêt du 9 septembre 2011, « Omnicare Clinical Research », T-289/09, points 67 et 68).

Normalement, l'utilisation de la marque sur **des supports publicitaires pour d'autres produits** ne saurait, à elle seule, être considérée comme une preuve (indirecte) suffisante de l'usage au sens de la législation sur les marques pour le type d'éléments promotionnels sur lesquels elles sont ou ont été utilisées. Par exemple, le fait de donner des vêtements, comme des T-shirts et des casquettes de base-ball, lors de manifestations promotionnelles dans le but de commercialiser un autre produit, une boisson par exemple, ne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque de vêtements en question.

La pratique de l'Office en matière d'« usage sérieux » concernant des articles promotionnels a été confirmée par la Cour :

Signe antérieur	Affaire n°
WELLNESS	C-495/07 (décision préjudicielle)
L'opposante était titulaire de la marque « WELLNESS » pour des produits des classes 25 et 32. Dans le cadre de la vente de ses vêtements « WELLNESS », elle a également utilisé la marque pour désigner une boisson sans alcool, qui a été distribuée dans de petites bouteilles à titre de cadeau avec les vêtements vendus. Aucune boisson n'a été vendue séparément sous la marque « WELLNESS ». La Cour a déclaré que, lorsque des articles promotionnels sont offerts gratuitement à l'achat d'autres produits et pour encourager la vente de ces derniers, la marque perd sa raison d'être commerciale pour les produits promotionnels et ne saurait être considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux sur le marché pour la classe dont relèvent les produits (para. 22).	

2.3.4 L'utilisation pour des produits ou des services

2.3.4.1 L'utilisation pour des produits

En règle générale, les marques sont utilisées sur des produits (imprimées sur les produits, les étiquettes, etc.) ou sur leur conditionnement. Toutefois, leur apposition sur les produits ou leur conditionnement n'est pas la seule manière d'établir une utilisation pour des produits. Il suffit, s'il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée « pour » des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l'intérieur des points de vente, etc.

Signe antérieur	Affaire n°
Schuhpark	T-183/08
Le Tribunal a conclu que l'utilisation du signe <i>Schuhpark</i> pour des chaussures sur des publicités, des sacs et des factures n'avait pas pour objet d'identifier l'origine des chaussures (qui portaient leur propre marque ou aucune marque du tout), mais bien la dénomination sociale ou le nom commercial du détaillant de chaussures. Cela a été jugé insuffisant pour établir un lien entre le signe <i>Schuhpark</i> et les chaussures. En d'autres termes, <i>Schuhpark</i> peut effectivement être une marque pour la vente au détail de chaussures, mais elle n'a pas été utilisée en tant que marque pour des produits (points 31 et 32).	

Lorsque l'opposant vend ses produits exclusivement sur catalogue (vente par correspondance) ou sur internet, la marque ne figure pas toujours sur l'emballage ni même sur les produits eux-mêmes. Dans de tels cas, on estime généralement qu'une utilisation sur les pages internet où les produits sont présentés est suffisante, dès lors

qu'elle correspond à un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d'importance et de nature (voir le paragraphe 2.3.4.4). Le titulaire de la marque n'aura pas à démontrer qu'elle figurait effectivement sur les produits en tant que tels.

Des **catalogues** ne peuvent, en tant que tels, constituer des preuves concluantes de l'importance non négligeable de l'usage que dans des circonstances exceptionnelles :

Signe antérieur	Affaire n°
PETER STORM	T-30/09
Le Tribunal a admis que des catalogues pouvaient corroborer l'importance de l'usage d'une marque alors qu'« un grand nombre d'articles désignés par la marque PETER STORM a été proposé dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces éléments permettent [...] de conclure à une certaine importance de cet usage » (point 43 ; voir aussi les points 38 à 45).	

Signe antérieur	Affaire n°
CATAMARAN	R 0566/2010-2
La chambre de recours a conclu qu'en dépit du fait que les preuves ne comprenaient pas de factures, les catalogues de vente (printemps/été 2001 à automne/hiver 2006), combinés aux différents échantillons de vêtements et à la déclaration sous serment (avec des chiffres de vente), constituaient une preuve suffisante de l'importance de l'usage des marques antérieures (paragraphe 31 et 32).	

2.3.4.2 L'utilisation pour des services

Les marques ne peuvent pas être directement utilisées « sur » des services. Par conséquent, en ce qui concerne les marques enregistrées pour des services, l'usage a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L'utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu'elle atteste un usage sérieux.

Signe antérieur	Affaire n°
STRATEGIES	T-92/09
Lorsqu'une marque antérieure a été enregistrée pour des services de « gestion d'entreprises » et utilisée comme titre d'un magazine destiné aux entreprises, le Tribunal n'a pas exclu que cette utilisation puisse être considérée comme un usage sérieux des services en cause. Cela pourrait être le cas s'il est démontré que le magazine soutient la fourniture de services de « gestion d'entreprises », c'est-à-dire si ces services sont fournis par le biais d'un magazine. Le fait qu'il n'existe pas de « lien bilatéral direct » entre l'éditeur et le destinataire des services n'affecte pas cette constatation d'usage sérieux. En effet, le magazine n'est pas distribué gratuitement, ce qui pourrait rendre crédible l'allégation selon laquelle le paiement du prix du magazine constitue une rémunération pour le service fourni.	

2.3.4.3 L'utilisation dans les publicités

Les marques remplissent leur fonction d'indicateur de l'origine commerciale des produits ou services et de symboles de l'image de marque de leur titulaire non seulement en cas d'utilisation effective sur ou pour les produits ou les services, mais aussi en cas d'utilisation dans les publicités. En fait, la fonction publicitaire ou de communication au marché est l'une des fonctions les plus importantes des marques.

Par conséquent, on estime généralement que l'utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux :

- si le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque ;
- si un lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour a confirmé cette approche dans l'affaire « Minimax », dans laquelle elle a déclaré que « l'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, *notamment dans le cadre de campagnes publicitaires*, est imminente » (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 37).

Toutefois, la solution adoptée dans chaque cas d'espèce dépend pour une large part des circonstances spécifiques de l'affaire. Il est particulièrement important dans ce contexte que la preuve apportée indique clairement l'étendue de l'utilisation (volume et période de distribution du matériel publicitaire) :

Signe antérieur	Affaire n°
BLUME	R 0681/2001-1
Services : services d'une société d'édition compris dans la classe 41. La chambre de recours a confirmé que les preuves (composées de catalogues, de communiqués de presse et de publicités), examinées conjointement, suffisaient à prouver un usage sérieux de la marque. « Bien que le livre des commandes et l'extrait de compte bancaire ne fournissent pas d'informations sur la mesure dans laquelle la marque a été utilisée en Espagne, les autres documents, à savoir les catalogues, les communiqués de presse et les publicités, examinés conjointement, prouvent qu'au cours de la période pertinente, l'opposante a publié en Espagne des livres et des magazines sous la marque BLUME. Même si l'opposante ne fournit ni factures, ni commandes ni chiffres de vente, il y a lieu de supposer qu'elle a fait de la publicité pour ses livres et ses magazines, en a fait la promotion et les a vendus sous la marque BLUME. Bien que les documents publicitaires et les communiqués de presse aient été identifiés et datés par l'opposante, la marque BLUME est toujours mentionnée dans les communiqués de presse et sur la page de couverture des livres cités. En outre, le texte est en espagnol et le prix est libellé en pesetas. Les communiqués de presse prouvent qu'ils font référence à certains livres expressément mentionnés dans les catalogues » (paragraphe 23).	

Signe antérieur	Affaire n°
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confirmé par l'arrêt T-298/10)
P&S : Classes 16 et 41. La chambre de recours a rejeté la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les preuves (uniquement composées de publicités) prouvaient l'usage sérieux. « Il résulte clairement de la [...] conclusion de la décision [de la division d'opposition] que la preuve de l'usage produite par l'opposante consiste uniquement en publicités pouvant simplement prouver que l'opposante a fait de la publicité pour un festival « BIODANZA » annuel pendant toute la période pertinente et pour des ateliers de manière régulière et irrégulière depuis 2002. » « Toutefois, contrairement à la conclusion de la [division d'opposition], ces publicités ne peuvent prouver le fait qu'elles aient été distribuées à une clientèle allemande potentielle, ni l'importance d'une distribution, ni le nombre de ventes ou de contrats réalisés pour les services protégés par la marque. La simple existence des publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou plausible le fait que les services faisant l'objet d'une publicité sous la marque antérieure aient été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne peut prouver ce fait comme l'a supposé indûment la décision attaquée. »	

Lorsque la publicité s'accompagne simultanément d'une commercialisation des produits et services et qu'il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicité, celle-ci plaide en faveur du caractère sérieux de l'usage.

La publicité réalisée avant la commercialisation effective des produits et services est généralement assimilée à un usage sérieux dès lors qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou services.

Il est contestable que la publicité réalisée sans projet actuel ou futur de commercialisation effective des produits ou des services constitue un usage sérieux. Dans la plupart des cas, la réponse dépend des circonstances de l'espèce. Par exemple, lorsque l'on peut trouver les produits ou les services à l'étranger, comme des lieux de séjour pour vacanciers ou des produits particuliers, la publicité peut être suffisante à elle seule pour constituer un usage sérieux.

2.3.4.4 L'utilisation sur internet

Le critère utilisé pour l'appréciation des preuves présentées sous la forme d'impressions de pages internet n'est pas plus strict que pour l'appréciation d'autres formes de preuve. Ainsi, la présence de la marque sur un site internet peut notamment indiquer la nature de son utilisation ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n'est pas suffisante en soi pour prouver l'usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l'importance de l'usage à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs.

Signe antérieur	Affaire n°
SHARP	R 1809/2010-4
L'opposante a présenté des « extraits des sites web de l'opposante pour différents pays ». La chambre de recours a considéré que « de simples impressions de la page internet d'une entreprise ne sont pas aptes à prouver l'usage d'une marque pour certains produits en l'absence d'informations complémentaires sur l'utilisation effective du site internet par des clients potentiels et pertinents ou en l'absence de publicité complémentaire et de chiffres de vente relatifs aux différents produits, de photos des produits arborant la marque correspondante, etc. » (paragraphe 33).	

Signe antérieur	Affaire n°
WALZERTRAUUM	T-355/09 (pourvoi pendant sous le numéro C-141/13 P)
L'opposante, une boulangerie, qui est titulaire de la marque allemande « WALZERTRAUUM » pour des produits relevant de la classe 30, a présenté, aux fins de prouver l'importance de l'usage de sa marque, des preuves relatives à une brochure publicitaire publiée sur internet, qui fournit des informations générales sur ses méthodes de travail, les ingrédients entrant dans la composition de ses produits et sa gamme de produits, dont son chocolat « WALZERTRAUUM ». Les produits ne pouvaient toutefois pas être commandés en ligne sur la page internet. Le Tribunal a donc conclu qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre le site internet et le nombre d'articles vendus (point 47).	

En particulier, la valeur probante des extraits d'internet peut être renforcée en produisant des preuves que le site internet concerné a été consulté et, notamment, que des commandes ont été passées sur le site pour les produits et services en cause par un certain nombre de clients au cours de la période concernée. Des preuves utiles à cet égard pourraient être, par exemple, des registres qui sont généralement tenus lorsque l'on exploite une page internet commerciale, comme le nombre de visites

effectuées à différents moments ou, parfois, les pays à partir desquels la page internet a été consultée.

Quant à la *période concernée*, les informations recueillies sur internet ou dans des bases de données en ligne sont considérées comme étant datées du jour où les informations ont été publiées. Les sites internet contiennent souvent des informations extrêmement pertinentes. Il est même possible que certaines informations ne soient disponibles que sur des sites internet. C'est le cas, par exemple, de catalogues en ligne qui n'existent pas en version imprimée.

La nature d'internet peut rendre difficile l'établissement de la date réelle à laquelle des informations ont été publiées. Par exemple, toutes les pages internet ne mentionnent pas quand elles ont été publiées. En outre, si les sites internet sont aisément mis à jour, la plupart d'entre eux ne disposent pas d'archives du matériel publié antérieurement et n'affichent pas de registre permettant au public de déterminer avec précision ce qui a été publié et à quel moment.

Dans ce contexte, la date d'utilisation sur internet sera jugée fiable notamment lorsque :

- le site internet précise la date de chaque entrée et fournit donc des informations sur l'historique des modifications d'un fichier ou d'une page internet (comme dans le cas de Wikipedia ou lorsque la date est automatiquement jointe au contenu, par exemple dans les forums et sur les blogs) ; ou
- des dates d'indexation sont attribuées à la page internet par des moteurs de recherche (par exemple, par le cache de Google™) ; ou
- une impression d'écran d'une page internet mentionne une date.

Les preuves produites doivent démontrer que les transactions effectuées en ligne *étaient liées aux produits ou aux services* que la marque désigne.

Signe antérieur	Affaire n°
ANTAX	T-387/10
L'opposante a, notamment, présenté des extraits d'internet provenant des pages d'accueil de plusieurs sociétés de conseil fiscal utilisant la marque antérieure. Le Tribunal a estimé que les indications apparaissant sur les pages internet ont permis au lecteur d'établir un lien entre la marque et les services fournis (points 39 et 40).	

Si la *nature de la marque* et, dans une certaine mesure, la *durée* (voir ci-dessus) et le *lieu* sont des éléments moins difficiles à démontrer, *l'importance de l'usage* présente davantage de difficultés lorsque seules des preuves de l'usage sur internet sont fournies. Il faut tenir compte du fait que les transactions effectuées en ligne tendent à éliminer la plupart des preuves « traditionnelles » de la vente, telles que les factures, le chiffre d'affaires, les documents fiscaux, etc. De nouvelles preuves « électroniques », comme les moyens de paiement certifiés, les commandes et leurs confirmations, l'enregistrement des transactions sécurisées, etc., tendent à les remplacer ou les ont déjà remplacées.

Signe antérieur	Affaire n°
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
« des extraits de sites web de tiers, bien qu'ils aient été imprimés le 10 juin 2008, contiennent des commentaires de clients sur les vêtements et les boutiques « SKUNKFUNK » datés de la période pertinente. En particulier, les documents présentent plusieurs commentaires de consommateurs espagnols datés de décembre 2004 et de février-mars-avril-mai-juillet 2007. En outre, comme l'a souligné la division d'opposition, un commentaire de blog (daté du 4 mars 2007) sur la page internet www.cybereuskadi.com indique que l'opposante (« créateur de Skunkfunk ») exporte des vêtements de surf dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires de près de 7 millions d'euros par an » (paragraphe 21).	

2.4 Le lieu de l'usage

2.4.1 L'usage sur le marché « national »¹

Les marques doivent faire l'objet d'un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées (l'Union européenne pour les marques communautaires, le territoire de l'État membre pour les marques nationales ou le Benelux pour les marques Benelux et les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).

Comme l'a affirmé la Cour dans l'affaire « Leno Merken », « l'importance territoriale de l'usage n'est que l'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non » (arrêt du 19 décembre 2012, « Leno Merken », C-149/11, point 30). La Cour a également observé que l'usage de la marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte (point 38).

Compte tenu de la mondialisation des échanges commerciaux, le siège du titulaire de la marque ne saurait être considéré comme une indication suffisante pour démontrer l'usage dans le pays concerné. Bien qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 1, point b), du RMC, l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement dans l'Union européenne dans le seul but de l'exportation soit considérée comme un usage de la marque, la simple mention du siège de l'opposant ne constitue pas en soi une preuve à cet égard. D'autre part, le fait que des clients ayant leur siège en dehors du territoire pertinent soient mentionnés dans les documents destinés à prouver l'usage de la marque antérieure n'est pas, en soi, suffisant pour exclure que des services (par exemple, des services promotionnels) ont effectivement pu être fournis dans le territoire pertinent à ces entreprises établies dans d'autres territoires (décision du 9 juin 2010 dans l'affaire R 0952/2009-1, « Global Tabacos », paragraphe 16).

¹ Modifié le 2 mai 2013.

2.4.2 Les marques communautaires : l'usage dans l'Union européenne²

Lorsque la marque antérieure est une marque communautaire, elle doit faire l'objet d'un usage « dans la Communauté » (article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 2, du RMC). Conformément à l'arrêt « Leno Merken », l'article 15, paragraphe 1, du RMC doit être interprété en ce sens qu'il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux » dans la Communauté (point 44).

Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la marque communautaire, l'approche appropriée n'est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivi par le système de la marque communautaire est d'être accessible à toutes les entreprises, quels qu'en soient le type et la taille. Donc, la taille d'une entreprise n'est pas un facteur pertinent pour y établir l'usage sérieux.

Comme l'a observé la Cour dans l'affaire « Leno Merken », il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de la marque a ou non un caractère sérieux (point 55). Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (point 58).

L'Office doit déterminer au cas par cas si les différentes indications et preuves peuvent être combinées aux fins d'apprécier le caractère sérieux de l'usage, dont l'étendue territoriale n'est qu'un des aspects à prendre en compte.

En tout état de cause, il convient de souligner que ce sont les exigences ou les normes européennes relatives à l'usage sérieux qui sont applicables (à savoir les conditions énoncées à l'article 15 du RMC) et non les normes ou pratiques nationales appliquées aux marques communautaires.

2.4.3 Les marques nationales : l'usage dans l'État membre concerné

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l'Union européenne, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 42, paragraphe 3, du RMC). L'usage dans une partie de l'État membre peut être considéré comme étant suffisant dès lors qu'il est sérieux :

Affaire n°	Marque antérieure	Commentaire
C-416/04 P	VITAFRUT	Usage jugé suffisant, même si la marque espagnole antérieure n'était pas présente dans une partie substantielle du territoire espagnol, étant donné que les preuves concernaient la vente de produits de consommation courante (jus de fruit concentrés) à un seul client en Espagne (points 60, 66 et 76).

² Modifié le 2 mai 2013.

2.4.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du RMC, l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'**exportation** constitue également un usage au sens de l'article 15, paragraphe 1, du RMC.

Affaire n°	Marque antérieure	Commentaire
R 0602/2009-2	RED BARON	La chambre de recours a observé que les ventes en Autriche et en Grande-Bretagne depuis les Pays-Bas constituaient également un usage sérieux au sens de l'article 15, paragraphe 1, point b), du RMC (paragraphe 42).

La marque doit avoir fait l'objet d'un usage sur le marché concerné, c'est-à-dire dans la zone géographique dans laquelle elle est enregistrée. Les preuves qui se rapportent uniquement à l'**importation** des produits dans la zone pertinente peuvent suffire, selon les circonstances de l'espèce, à prouver l'usage dans cette zone (voir, par analogie, l'arrêt du 9 juillet 2010, « Grain Millers », T-430/08, points 33, 40 et suivants concernant la preuve de l'usage d'un signe dans la vie des affaires sur la base d'importations de Roumanie vers l'Allemagne).

Le Tribunal a jugé qu'un **transit**, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque (concernant le transit par la France de produits originaires d'Espagne et destinés à la Pologne, voir l'arrêt du 23 octobre 2003, « Rioglass et Transremar », C-115/02, point 27, et l'arrêt du 9 novembre 2006, « Diesel », C-281/05, point 19). Le simple transit au travers d'un État membre ne saurait dès lors constituer un usage sérieux de la marque antérieure dans ce territoire.

2.5 La période de l'usage

2.5.1 La marque antérieure doit être enregistrée depuis plus de cinq ans

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, l'obligation d'apporter la preuve de l'usage implique qu'à la date de publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans.

En ce qui concerne les oppositions formées à l'encontre d'enregistrements internationaux désignant l'UE, la marque de l'opposant est soumise à une obligation d'usage si, au début du délai d'opposition, à savoir six mois à compter de la date de la première republication de l'enregistrement international, elle était enregistrée depuis au moins cinq ans.

2.5.1.1 Les marques communautaires

Conformément à l'article 15 et à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, la date déterminante pour établir si une marque est enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de publication de la demande contestée est celle de l'enregistrement de la marque communautaire antérieure. Si cinq ans ou davantage se sont écoulés entre la

date d'enregistrement de la marque communautaire antérieure et la date de publication de la demande de marque communautaire (ou, dans le cas d'un enregistrement international contesté, six mois après la date de la première republication de l'enregistrement international), le demandeur (ou, dans le cas d'un enregistrement international contesté, le titulaire) est en droit de demander une preuve de l'usage.

2.5.1.2 Les marques nationales

Pour les marques nationales, il y a lieu de déterminer la date équivalente à la date d'enregistrement des marques communautaires. Aux fins de l'interprétation de cette règle, il convient de tenir compte de l'existence, dans certains systèmes de marque nationaux, d'une procédure d'opposition *postérieure* à l'enregistrement.

Compte tenu de ces disparités entre les procédures nationales, l'article 10, paragraphe 1, de la directive (qui correspond à l'article 42 du RMC) fait référence, en ce qui concerne l'obligation d'usage des marques nationales, au délai de « *cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée* ».

La date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée (article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95) qui sert à calculer le point de départ de l'obligation d'usage pour les marques nationales et les enregistrements internationaux (article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC) est déterminée par chaque État membre en fonction de ses propres règles de procédure (arrêt du 14 juin 2007, « Le Chef DE CUISINE », C-246/05, points 26 à 28).

On n'attend pas du titulaire d'une marque qu'il fasse un usage sérieux de celle-ci malgré l'examen ou la procédure d'opposition dont elle fait l'objet avant l'expiration du délai de grâce de cinq ans susvisé. Ceci est conforme à l'approche adoptée pour les marques communautaires antérieures, puisque la date d'enregistrement d'une marque communautaire qui, selon l'article 42, paragraphe 2, du RMC, constitue le point de départ du délai de grâce, correspond toujours à la date de clôture de la procédure d'enregistrement. Par ailleurs, cette interprétation permet de conserver l'harmonisation de l'exigence d'usage posée par le RMC et par les législations nationales en vigueur (décision du 6 mai 2004 dans l'affaire R 0463/2003-1, « Wrap House », paragraphe 19 ; décision du 18 juin 2010 dans l'affaire R 0236/2008-4, « RENO »).

La clôture de la procédure d'enregistrement survient après une opposition préalable à l'enregistrement ou, dans certains États membres, même après la clôture d'une opposition postérieure à l'enregistrement. Les dates pertinentes exactes sont celles publiées au chapitre 12 de la brochure « Droit national et marque communautaire » de l'Office, p. 177 (http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf).

L'Office ne recherche pas, de sa propre initiative, la date de clôture effective de la procédure d'enregistrement. À défaut de preuve du contraire, il présume que cette procédure a pris fin à la date d'enregistrement indiquée dans les pièces produites. Il appartient à l'opposant de réfuter cette présomption en apportant la preuve de la date exacte à laquelle la procédure d'enregistrement a pris fin.

2.5.1.3 Les enregistrements internationaux désignant un État membre

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), du protocole de Madrid, les offices désignés disposent d'un délai de 12 ou 18 mois à compter de la date de notification de la désignation pour prononcer un refus provisoire.

Lorsque l'État membre n'a pas été désigné dans la demande internationale mais dans une désignation postérieure, le délai de 12 ou 18 mois commence à courir à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été notifiée aux offices désignés.

Les États membres suivants appliquent le **délai de 12 mois** pour prononcer un refus provisoire au titre du protocole lorsqu'ils agissent en qualité de partie désignée : Benelux, République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovaquie.

Les États membres suivants ont opté pour le **délai de 18 mois** pour prononcer un refus provisoire au titre du protocole lorsqu'ils agissent en qualité de partie désignée : Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Lituanie, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

Le délai applicable (12 ou 18 mois) pour la Bulgarie, l'Italie, Chypre, la Pologne et la Slovaquie, lorsque ces pays agissent en qualité de partie désignée, dépend de la question de savoir si : (i) ce pays a été désigné ou a fait l'objet d'une désignation postérieure avant ou après le 1^{er} septembre 2008 et (ii) l'Office d'origine est partie tant à l'arrangement qu'au protocole de Madrid (délai : 12 mois) ou uniquement au protocole (délai : 18 mois).

Pour une vue d'ensemble, voir le tableau ci-dessous:

Pays désigné ³	Pays d'origine	Délai pour prononcer un refus
<i>Benelux, République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie</i> (parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013 : 89 États membres] ⁴ (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	12 mois
<i>Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Lituanie, Finlande, Suède, Royaume-Uni</i> (parties contractantes de l'UE uniquement liées par le protocole).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013 : 89 États membres] (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	18 mois
<i>Bulgarie, Italie, Chypre, Pologne, Slovaquie ; en cas de désignation ou de désignation postérieure avant le 01/09/2008⁵</i> (parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole qui ont opté pour un délai étendu).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013 : 89 États membres] (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	18 mois
<i>Bulgarie, Italie, Chypre, Pologne, Slovaquie ; en cas de désignation ou de désignation postérieure le 01/09/2008 ou après</i> (parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole qui ont opté pour un délai étendu).	<i>Parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole</i> [Situation au 15/01/2013 : 55 États membres].	12 mois
	<i>Parties contractantes uniquement liées par le protocole</i> [Situation au 15/01/2013 : 33 États membres] ;	18 mois

L'Office applique automatiquement le délai de 12 ou 18 mois conformément aux règles ci-dessus. Les délais sont calculés en ajoutant le délai pertinent à la date de notification à partir de laquelle le délai de notification du refus commence à courir, indiqué par le code INID 580 sur l'extrait ROMARIN (et non pas la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure) (règle 18, paragraphe 1, point a), iii), et règle 18, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution commun).

C'est uniquement lorsqu'il est capital de déterminer si la marque antérieure est soumise à l'obligation d'apporter une preuve de l'usage qu'il appartient à l'opposant de revendiquer une date postérieure (par exemple, lorsqu'un refus provisoire a été levé après ces dates ou si le pays désigné a opté pour un délai encore plus long que 18 mois pour la notification d'un refus fondé sur une opposition selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du protocole, et au demandeur ou au titulaire de revendiquer une date antérieure à ces dates (par exemple, lorsqu'une déclaration d'octroi de

³ Malte n'est pas partie au système de Madrid.

⁴ Pour la liste complète des États membres parties à l'arrangement de Madrid et au protocole de Madrid, voir: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

⁵ Date d'entrée en vigueur de l'article 9 *sexies*, paragraphe 1, point b), du protocole, qui rend inopérante toute déclaration au titre de l'article 5, paragraphe 2, point b) ou c), du protocole (extension du délai pour la notification d'un refus provisoire) entre des parties contractantes liées à la fois par l'arrangement et par le protocole.

protection a été émise avant ces dates) et de fournir à l'Office des pièces probantes à cet égard.

En particulier, la Cour a confirmé, au sujet d'un enregistrement international antérieur désignant l'Allemagne, que la date à laquelle un enregistrement international antérieur est réputé avoir été « enregistré » doit être déterminée selon la législation allemande qui donne effet au droit antérieur et non par référence à la date d'enregistrement auprès du Bureau international de l'OMPI. En vertu de la législation allemande sur la marque, lorsque la protection d'une marque inscrite au registre international est provisoirement refusée et ensuite octroyée, l'enregistrement est considéré comme ayant eu lieu à la date de réception par le Bureau international de l'OMPI de la notification finale que la protection a été octroyée. Une interprétation correcte de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC et de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid ne saurait aboutir à une violation du principe de non-discrimination (ordonnance du 16 septembre 2010, « Atoz », C-559/08 P, points 44 et 53 à 56).

2.5.1.4 Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Pour les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, l'article 160 du RMC prévoit que :

«Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union européenne. »

À compter de cette publication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une marque communautaire enregistrée conformément à l'article 151, paragraphe 2, du RMC.

2.5.2 Le calendrier pertinent

Si la marque antérieure est soumise à une obligation d'usage (enregistrée depuis cinq ans au moins), la période effective pour laquelle celui-ci doit être démontré peut simplement être calculée à partir de la date de publication.

Ainsi, si la demande de marque communautaire contestée a été publiée le 15 juin 2012 et que la marque antérieure ait été enregistrée le 1^{er} avril 2000, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 juin 2007 et le 14 juin 2012.

Pour les oppositions formées à l'encontre d'enregistrements internationaux désignant l'UE, la marque de l'opposant est soumise à l'obligation d'usage si, au début du délai d'opposition (à savoir six mois après la date de la première republication de l'enregistrement international), elle est enregistrée depuis cinq ans au moins. Ainsi, si l'enregistrement international contesté a été publié le 15 juin 2009 et que la marque antérieure ait été enregistrée le 1^{er} avril 1996, l'opposant devra apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2004 et le 14 décembre 2009.

Dans l'éventualité où l'Union européenne n'a pas été désignée dans la demande internationale, mais a fait l'objet d'une désignation postérieure, les 18 mois commencent à courir à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été notifiée à l'Office (voir la décision du 20 décembre 2010 dans l'affaire R 0215/2010-4, « Purgator »).

À compter du jour de la désignation postérieure de la Communauté européenne, un enregistrement international produit les mêmes effets que la demande de marque communautaire contre laquelle une opposition peut être formée. La publication de la date de la désignation postérieure remplacera la publication de la demande de marque communautaire (article 152 du RMC). En l'espèce, la date de la désignation postérieure de la Communauté européenne a été publiée le 8 octobre 2007. À ce moment, les marques antérieures dont la date d'enregistrement était le 14 juin 2005 n'étaient pas enregistrées depuis cinq ans et n'étaient pas soumises à l'obligation d'usage.

Tout usage ou non-usage antérieur ou postérieur aux cinq dernières années n'a généralement pas d'importance. Les preuves relatives à l'usage effectué en dehors de cette période ne sont pas prises en considération, à moins qu'elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux également au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (ordonnance du 27 janvier 2004, « Laboratoire de la mer », C-259/02, point 31).

Lorsqu'une marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant plus de cinq ans avant la date de publication, le fait qu'il puisse subsister une certaine image de marque ou une connaissance résiduelle de la marque dans l'esprit des professionnels ou des clients ne permet pas de « sauver » la marque.

Il n'est pas nécessaire que l'usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l'usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (arrêt du 16 décembre 2008, « DEITECH », T-86/07, point 52).

2.5.3 Synthèse

Marque antérieure	Calcul du début de la période de cinq ans (délai de grâce)
Marque communautaire	Date d'enregistrement.
Marque nationale	Par défaut, date d'enregistrement ou de clôture de la procédure d'enregistrement si elle est démontrée par l'opposant.
Enregistrement international désignant des États membres	Par défaut, 12 ou 18 mois à compter de la date de notification à partir de laquelle le délai de notification du refus commence à courir (code INID 580). Peut être antérieure ou postérieure, sur présentation de la preuve par les parties.
Enregistrement international désignant l'UE	Date de la deuxième republication de la désignation de l'UE dans la partie M.3. du Bulletin.

Marque contestée	Calcul de la période de cinq ans pour apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure (date pertinente)
Demande de marque communautaire	5 ans à compter de la date de publication de la demande de marque communautaire dans la partie A du Bulletin des marques communautaires.
Enregistrement international désignant l'UE	5 ans à compter de la date de republication de l'enregistrement international (ou de la désignation postérieure de l'UE) dans la partie M.1. du Bulletin des marques communautaires + 6 mois (correspondant au début de la période d'opposition. Deuxième date publiée sous le code INID 441).

2.6 L'importance de l'usage

2.6.1 Les critères

À cet égard, il y a lieu d'évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que **le titulaire s'est sérieusement efforcé d'acquérir une position commerciale sur le marché en cause**. L'usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 37). Cela ne veut pas dire que l'opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d'affaires.

Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du **volume commercial** de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la **durée** de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 35).

L'appréciation implique une *certaine interdépendance entre les facteurs* pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 42).

Dans certaines circonstances, même des *preuves circonstanciées* telles que des catalogues mentionnant la marque, malgré qu'elles ne fournissent pas d'informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l'importance de l'usage dans le cadre d'une appréciation globale (arrêt du 8 juillet 2010, « peerstorm », T-30/09, points 42 et suivants).

Pour être qualifié de « sérieux », l'usage ne doit pas s'étendre sur une période minimale. En particulier, *l'usage ne doit pas avoir été continu* pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu'il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu'il était sérieux (arrêt du 16 décembre 2008, « DEITECH », T-86/07).

Il n'est pas possible de définir in abstracto un *seuil exact et déterminant* attestant l'usage sérieux. Le chiffre d'affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l'ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être

qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 39 ; arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 42).

De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d'un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Cependant, pour les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d'affaires peu élevé peut être suffisant (décision du 4 septembre 2007 dans l'affaire R 0035/2007-2, « Dinky », paragraphe 22). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 51).

Une règle de *minimis* ne peut être fixée. L'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (ordonnance du 27 janvier 2004, « Laboratoire de la mer », C-259/02, points 24 et suivant).

Peu importe si l'usage de la marque a été fait auprès du même client, tant qu'il est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 50).

Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l'opposition apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 37).

S'agissant du rapport entre le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits sous la marque antérieure et le chiffre d'affaires annuel de la requérante, il convient de relever que le degré de diversification des activités des entreprises opérant sur un même marché est variable. De plus, l'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux d'une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise. Il n'est pas exclu qu'il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la part de ceux-ci dans le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en cause est minime (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 49).

Des circonstances particulières, comme des chiffres de vente inférieurs durant la phase initiale de commercialisation d'un produit, peuvent être pertinentes pour évaluer le caractère sérieux de l'usage (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 53).

2.6.2 Exemples d'usage insuffisant

Affaire n°	Commentaire
« WALZERTRAUM », points 32 et suivants (pourvoi pendant C-141/13 P)	L'opposante, une boulangerie allemande située dans une ville de 18 000 habitants, a prouvé des ventes mensuelles constantes d'environ 3,6 kg de chocolats artisanaux exclusifs pendant 22 mois. En dépit d'une publicité sur internet accessible dans le monde entier, les chocolats ne pouvaient être commandés et achetés que dans la boulangerie de l'opposante. Compte tenu des limites territoriales et quantitatives, le Tribunal a considéré que la preuve de l'usage était insuffisante.
Arrêt du 30 avril 2008, « SONIA SONIA RYKIEL », T-131/06	54 unités de slips de femmes et 31 unités de jupons ont été vendues sur une période de 13 mois, pour un montant total de 432 EUR. Le Tribunal a considéré que ces quantités modestes étaient insuffisantes compte tenu du marché pertinent (produits de consommation courante vendus à un prix très raisonnable).
Décision du 27 février 2009, R 0249/2008-4, « AMAZING ELASTIC PLASTIC II »	La distribution gratuite à titre d'« échantillons » de 500 kits de ballons en plastique ne saurait constituer un usage sérieux.
Décision du 20 avril 2001, R 0378/2000-1, « Renacimiento »	La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un connaissance attestant la livraison de 40 colis de sherry est insuffisante pour établir un usage sérieux.
Décision du 9 février 2012, R 0239/2011-1, « GOLF WORLD » (B 1 456 443, Golf World)	Comme unique preuve de l'usage de <i>matériel imprimé</i> , l'opposante a produit des preuves attestant que 14 personnes s'étaient abonnées à un magazine en Suède. La division d'opposition a conclu que cela ne suffisait pas à établir la preuve d'un usage sérieux en Suède, en particulier en raison du fait que les magazines ne sont pas des articles onéreux.
R 2132/2010-2, « SUSURRO » (fig.)	Neuf factures relatives à la vente de vin en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008 prouvant qu'au cours d'une période de 36 mois, des produits commercialisés sous la marque antérieure et d'une valeur de 4 286,36 EUR ont été vendus, ainsi qu'un échantillon non daté d'une étiquette de produit n'ont pas été considérés comme une preuve suffisante d'un usage sérieux d'une marque espagnole enregistrée pour des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » relevant de la classe 33. Les preuves ont montré que les ventes de vin avaient eu lieu dans une petite partie très provinciale d'Espagne. Pour un pays comptant plus de 40 millions d'habitants, la quantité vendue d'un vin relativement bon marché a été jugée trop faible pour créer ou maintenir un débouché en faveur de produits (vin) consommés en grandes quantités par le consommateur espagnol moyen.
Décision du 7 juillet 2011, R 0908/2010-2, « ALFA-REN »	Un tableau des chiffres de ventes de produits ALFACALCIDOL en Lituanie, entre 2005 et 2008, mentionnant des produits vendus par Teva Corp. sous la marque « ALPHA D3 » (source : base de données d'IMS Health pour la Lituanie), un exemplaire de l'emballage d'un produit « ALPHA D3 » (non daté) et une copie d'une publicité pour des produits « ALPHA D3 » vendus en Lituanie (non traduite) ont été jugés insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque en Lituanie. Les preuves produites ne montraient pas si les produits revêtus de la marque ont été effectivement distribués et, dans l'affirmative, dans quelles quantités.
Décision du 16 mars 2011, R 0820/2010-1, « BE YOU »	Des ventes de produits pour un bénéfice inférieur à 200 EUR au cours de la période d'usage de 9 mois n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 14.
Décision du 6 avril 2011, R 0999/2010-1, « TAUTROPFEN CHARISMA » (fig.)	Onze factures montrant que 13 unités de produits de « parfumerie » ont été vendues en Espagne entre 2003 et 2005 pour un montant total de 84,63 EUR ont été jugées insuffisantes pour prouver un usage sérieux du signe. Il a été tenu compte du fait que les produits étaient destinés à

	un usage quotidien et étaient proposés à des prix très abordables.
Décision du 27 octobre 2008, B 1 118 605, « Viña la Rosa »	Des photocopies de trois guides des vins indépendants mentionnant la marque de l'opposante (sans autres explications concernant le volume, l'édition, l'éditeur, etc.) n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver l'usage de la marque pour des vins.
Décision du 21 juin 1999, B 70 716, « Oregon »	La division d'opposition a jugé qu'une facture relative à 180 paires de chaussures n'était pas une preuve suffisante d'un usage sérieux.
Décision du 30 janvier 2001, B 193 716, « Lynx »	Comme preuve de l'usage, l'opposante a présenté deux factures relatives à 122 articles d'habillement et quatre étiquettes non datées sans indication des produits sur lesquels elles devaient être apposées. La division d'opposition a jugé ces preuves insuffisantes.

2.6.3 Exemples d'usage suffisant

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 16 novembre 2011, T-308/06, « BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products », point 68	Neuf factures datées d'avril 2001 à mars 2002 représentant des ventes de quelque 1 600 EUR (avec un chiffre d'affaires à peine supérieur à 1 000 000 EUR par an) et mentionnant que les articles ont été livrés à différents clients en petites quantités (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 pièces), pour des produits largement utilisés, tels que le cirage, sur le plus grand marché européen, c'est-à-dire l'Allemagne, qui compte environ 80 millions de consommateurs potentiels, ont été jugées suffisantes pour prouver un usage étant objectivement de nature à créer ou à maintenir un débouché pour des crèmes à polir et des crèmes pour le cuir. De plus, le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage a été jugé suffisamment significatif pour ne pas conclure à un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Confirmé par le Tribunal.
Arrêt du 10 septembre 2008, T-325/06, « CAPIO », points 48 et 60	Les éléments (factures, liste des ventes) prouvant que l'intervenante a vendu 4 oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide en Finlande en 1998, 105 en 1999 et 12 en 2001, pour un montant total de 19 901,76 EUR ont été jugés suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque communautaire enregistrée pour des « oxygénateurs avec pompe intégrée ; contrôleurs pour pompes intégrées ; dispositifs de régulation de la pression d'air pour pompes intégrées ; pompes aspirantes ; débitmètres sanguins » compris dans la classe 10.
Arrêt du 27 septembre 2007, T-418/03, « LA MER », points 87 à 90	Dix factures couvrant une période de 33 mois, concernant plusieurs gammes de produits dont les emballages sont revêtus de la marque concernée, portant des numéros très espacés (22 214 pour la facture du 3 janvier 1995, 24 085 pour celle du 4 mai 1995, 24 135 pour celle du 10 mai 1995 et 31 348 pour celle du 26 mars 1997) et montrant que les ventes ont été faites à différentes personnes, ont été jugées suffisantes pour déduire qu'elles avaient été présentées à titre d'illustration des ventes totales et non comme preuve que l'usage de la marque s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou d'un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci. Néanmoins, les ventes effectuées, même si elles n'étaient pas importantes, ont été considérées comme constituant des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
Arrêt du 25 mars 2009, T-191/07, « BUDWEISER »	La chambre de recours (décision du mars 2007, R 0299/2006-2, « BUDWEISER / marque verbale internationale antérieure BUDWEISER », paragraphe 26) a conclu que les documents qui lui avaient été présentés au cours de la procédure administrative – des factures attestant la vente de plus de 40 000 litres de bière en France entre octobre 1997 et avril 1999, 23 factures émises en Autriche entre 1993 et 2000 à un acheteur unique en

	Autriche et 14 factures émises en Allemagne entre 1993 et 1997 – suffisaient à démontrer l'importance de l'usage de la marque verbale internationale antérieure BUDWEISER (Enregistrement international n° 238 203) dans ces pays. Les conclusions de la chambre ont été confirmées par le Tribunal.
Arrêt du 11 mai 2006, C-416/04 P, « VITAFRUIT », points 68 à 77	La preuve de la vente à un client unique en Espagne de jus de fruit concentrés durant une période de onze mois et demi pour un chiffre d'affaires total de 4 800 EUR, correspondant à la vente de 293 caisses de douze pièces chacune, a été jugée suffisante pour démontrer l'usage de la marque espagnole antérieure.
Arrêt du 8 juillet 2010, T-30/09, « peerstorm », points 42 et 43	Comme preuve de l'usage, l'opposante a (simplement) fourni plusieurs catalogues destinés aux consommateurs finaux, mentionnant la marque concernée sur des articles d'habillement. Le Tribunal a déclaré que « il est vrai que ces catalogues ne fournissent pas d'informations sur la quantité de produits effectivement vendus par l'intervenante sous la marque PETER STORM. Cependant, il y a lieu de prendre en compte [...] le fait qu'un grand nombre d'articles désignés par la marque PETER STORM ont été proposés dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces éléments permettent, dans le cadre de l'appréciation globale [...], de conclure à une certaine importance de cet usage ».
Décision du 04 septembre 2007, R 0035/2007-2, « DINKY »	La vente d'environ un millier de voitures miniatures a été jugée suffisante pour démontrer l'importance de l'usage eu égard au fait que les produits étaient essentiellement vendus à des collectionneurs, à un prix élevé sur un marché particulier.
Décision du 11 octobre 2010, R 0571/2009-1, « VitAmour »	La vente de 500 kg de protéines de lait pour une valeur totale de 11 000 EUR a été jugée suffisante pour prouver l'usage sérieux de <i>protéines de lait destinées à la consommation humaine</i> . Compte tenu de la nature des produits, qui ne sont pas des produits de consommation, mais des ingrédients utilisés dans l'industrie agroalimentaire, la quantité et le montant prouvaient une présence sur le marché supérieure au seuil requis.
Décision du 27 juillet 2011, R 1123/2010-4, « Duracryl »	Onze factures adressées à des entreprises différentes dans plusieurs régions d'Espagne, montrant que le titulaire de la marque a vendu au cours de la période pertinente et sous cette marque 311 conteneurs du produit, de différentes tailles, pour un montant net de 2 684 EUR, ont été jugées suffisantes pour prouver l'usage sérieux de la marque enregistrée pour des « préservatifs contre la détérioration du bois » compris dans la classe 2.
Décision du 01 février 2011, B 1 563 066	Un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros sur plusieurs années était revendiqué pour des préparations médicales. Les factures correspondantes (une par année pertinente) ne prouvaient que des ventes effectives d'environ 20 EUR par an. Dans le cadre d'une appréciation globale et sur la base des autres pièces fournies telles que des barèmes de prix, une déclaration sous serment, du matériel d'emballage et publicitaire, l'Office a conclu que cela suffisait à prouver un usage sérieux.
Décision du 26 janvier 2001, B 150 039	La division d'opposition a jugé suffisante la preuve de la vente d'environ 2 000 animaux en peluche dans un segment de marché haut de gamme.
Décision du 18 juin 2001, B 167 488	L'opposante a présenté une facture relative à la vente d'une machine de découpe laser de haute précision pour un montant de 565 000 FRF, un catalogue décrivant ses fonctionnalités et quelques photographies représentant le produit. La division d'opposition a considéré qu'il s'agissait d'une preuve suffisante, compte tenu de la nature du produit, du marché spécifique et de son prix extrêmement élevé.

2.7 L'usage de la marque sous des formes différentes de celle enregistrée

2.7.1 Introduction

L'article 15 du RMC dispose que l'usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (arrêt du 23 février 2006, « Bainbridge », T-194/03, point 50).

Le Tribunal a également précisé que la conformité stricte entre la forme utilisée et le signe enregistré n'est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu'ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (arrêt du 23 février 2006, « Bainbridge », T-194/03, point 50).

Pour déterminer si le signe tel qu'il est utilisé est globalement équivalent au signe tel qu'il a été enregistré, il convient tout d'abord d'établir quels sont les éléments négligeables. Le Tribunal a élaboré des critères pour ce faire dans plusieurs arrêts.

Le paragraphe 2.7.2 traite de ces critères. Le paragraphe 2.7.3 décrit la pratique de l'Office en ce qui concerne les « variantes » d'une marque, les « ajouts » d'éléments aux marques et les « suppressions » d'éléments des marques.

Enfin, il convient de souligner qu'aux fins d'établir l'usage de la marque au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, rien ne s'oppose à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce **nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque** (arrêt du 25 octobre 2012, « Rintisch », C-553/11, point 30).

2.7.2 Les critères de la Cour

En résumé, le critère établi par la Cour consiste à déterminer d'abord les éléments distinctifs et dominants du signe enregistré et à vérifier ensuite s'ils sont également présents dans le signe tel qu'il est utilisé.

Le Tribunal a déclaré que :

« l'appréciation du caractère distinctif et dominant d'un ou de plusieurs composants d'une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque » (arrêt du 24 novembre 2005, « Online Bus », T-135/04, point 36).

S'agissant des **ajouts**:

- Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (arrêt du 8 décembre 2005, « CRISTAL CASTELLBLANCH », T-29/04, point 34).
- Si l'ajout n'est pas distinctif, est faible et/ou n'est pas dominant, il n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (arrêt du 30 novembre 2009, « Coloris », T-353/07, points 29 à 33 et suivants ; arrêt du 10 juin 2010, « Atlas Transport », T-482/08, points 36 et suivants).

S'agissant des **suppressions**:

- Si l'élément omis occupe une position secondaire et n'est pas distinctif, son omission n'altère pas le caractère distinctif de la marque (arrêt du 24 novembre 2005, « Online Bus », T-135/04, point 36).

2.7.3 La pratique de l'Office

En règle générale, il convient d'apprécier si l'usage de la marque constitue une « variante » acceptable ou inacceptable de la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

Il y a donc lieu de répondre à deux questions. Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier ce qu'il faut entendre par caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée⁶. Ensuite, il convient d'évaluer si la marque telle qu'elle est utilisée altère ce caractère distinctif. Ces questions doivent être appréciées au cas par cas.

Il existe un lien d'*interdépendance* entre le degré de caractère distinctif d'une marque et l'effet des modifications apportées. Cet effet sera peut-être moindre lorsque le caractère distinctif de la marque est prononcé que lorsqu'il est limité. En revanche, il est probable que l'ajout ou l'omission d'éléments porte davantage atteinte au caractère distinctif des marques lorsque celui-ci est limité.

Lorsqu'une marque est composée de *plusieurs éléments*, dont un ou quelques-uns seulement sont distinctifs et ont permis l'enregistrement de la marque dans son ensemble, la modification d'un ou de ces éléments distinctifs, son/leur omission ou son/leur remplacement par un autre élément aura généralement pour effet d'altérer le caractère distinctif de la marque.

Pour déterminer s'il y a lieu d'accepter l'utilisation d'une variante de la marque ou si le caractère distinctif est altéré, il convient de tenir compte des usages dans la branche ou le secteur d'activité concerné et du public pertinent.

Les sections suivantes énoncent un certain nombre de directives pratiques pour déterminer si des ajouts (paragraphe 2.7.3.1), des suppressions (paragraphe 2.7.3.2) et des modifications (paragraphe 2.7.3.3) dans la forme du signe tel qu'il est utilisé altèrent le caractère distinctif de la marque enregistrée.

⁶ Voir Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

2.7.3.1 Les ajouts

Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les ajouts, (i) plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré et (ii) si l'ajout n'est pas un élément distinctif, est faible et/ou n'est pas dominant, il n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Les sections suivantes présentent des exemples de ces deux types de scénarios :

- utilisation simultanée de plusieurs signes ;
- ajouts d'autres éléments verbaux ;
- ajouts d'éléments figuratifs.

L'utilisation simultanée de plusieurs marques ou signes

Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d'entreprises ou de produits (marque d'entreprise). Dans ce cas, ce n'est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.

Dans le système de la marque communautaire, aucun principe juridique n'oblige l'opposant à apporter une preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure à moins que cette preuve ne soit requise en application de l'article 42 du RMC. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l'entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure.

La Cour a confirmé que la condition d'usage sérieux d'une marque peut être remplie lorsqu'une marque enregistrée est utilisée en tant que partie d'une autre marque complexe ou lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (arrêt du 18 avril 2013, « SM JEANS/LEVI'S », C-12/12, point 36).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
CRISTAL		T-29/04
«En l'espèce, la marque CRISTAL apparaît clairement quatre fois sur le goulot de la bouteille commercialisée par l'intervenante et deux fois sur l'étiquette principale, accompagnée du symbole ®. Sur le goulot, elle se trouve à l'écart des autres éléments. Par ailleurs, sur les coffrets dans lesquels les bouteilles de la marque CRISTAL sont commercialisées, la marque CRISTAL apparaît seule. De même, sur les factures produites par l'intervenante, il est fait référence au terme « cristal » avec la mention « 1990 coffret ». Il y a lieu de relever que la marque CRISTAL identifie ainsi le produit commercialisé par l'intervenante » (point 35). « En ce qui concerne la mention "Louis Roederer" figurant sur l'étiquette principale, elle indique simplement le nom de la société du fabricant, ce qui peut créer un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits et une entreprise déterminée. Le même raisonnement vaut pour le groupe de lettres "lr" qui représente les initiales du nom de l'intervenante. Comme l'OHMI l'a indiqué, l'emploi conjoint de ces éléments sur une même bouteille ne porte pas atteinte à la fonction d'identification remplie par la marque CRISTAL à l'égard des produits en cause » (point 36). « En outre, l'appréciation de l'OHMI, selon laquelle l'emploi d'une marque verbale combinée avec l'indication géographique "Champagne" ne peut être considéré comme un ajout susceptible d'altérer le caractère distinctif de la marque lorsque celle-ci est utilisée pour du champagne, doit être approuvée. En effet, dans le secteur du vin, le consommateur a souvent un intérêt particulier pour l'origine géographique précise du produit et l'identité du producteur du vin, étant donné que la renommée de ces produits est souvent liée au fait qu'ils sont produits dans une région géographique déterminée par un établissement vinicole déterminé » (point 37). « Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'emploi de la marque verbale CRISTAL en combinaison avec d'autres indications est sans pertinence et que la chambre de recours n'a violé ni l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, ni son article 43, paragraphes 2 et 3, ni la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution » (point 38).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
L.114	Lehning L114	T-77/10 et T-78/10
L.114 est une marque française enregistrée pour des « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5. Le Tribunal a jugé que : 1) l'absence de point entre la lettre majuscule « L » et le nombre 114 constitue une différence mineure qui ne prive pas la marque antérieure L.114 de son caractère distinctif (point 53) ; 2) le fait que la marque antérieure « L.114 » ait été utilisée avec la marque d'entreprise « Lehning » n'était pas important et n'altérerait pas son caractère distinctif au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC (point 53).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
YGAY	YGAY avec plusieurs autres éléments verbaux et figuratifs	R 1695/2007-1 (confirmé par l'arrêt T-546/08)
Dans sa décision (confirmée par le Tribunal dans l'affaire T-546/08, points 19 et 20 des motifs), la chambre de recours a souligné que la marque YGAY apparaît sur de nombreuses photographies à la fois sur l'étiquette et sur le coffret dans lequel la bouteille est vendue. Sur certaines étiquettes, la marque en cause est séparée des autres éléments. Sur certaines étiquettes, elle apparaît seule, en dessous de l'expression MARQUES DE MURRIETA, écrite en grands caractères gras. Sur d'autres, l'expression BODEGAS MARQUES DE MURRIETA est écrite en petits caractères dans la partie supérieure, tandis que les éléments CASTILLO YGAY sont écrits en grands caractères stylisés en travers de l'étiquette. La marque YGAY apparaît également seule ou en combinaison avec l'expression CASTILLO YGAY sur les coffrets dans lesquels les bouteilles sont vendues. Les factures produites par l'opposante font également référence à la marque YGAY, ainsi qu'à des informations générales telles que l'année de production et l'origine, etc. Il s'ensuit que le signe YGAY remplit la fonction d'une marque en identifiant les produits, « vin », vendus par l'opposante (paragraphe 15). Dans ce contexte, la mention MARQUES DE MURRIETA pourrait simplement être une indication du nom de l'entreprise ou du vignoble du fabricant qui produit et vend le vin, ce qui pourrait établir un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits et une entreprise déterminée (voir l'arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, « Cristal Castellblanch », T-29/04, point 36) (paragraphe 16).		

Cependant, l'opposant **doit apporter la preuve** que le signe additionnel est en fait une marque ou un signe indépendant, qui fait référence, par exemple, à la marque de l'entreprise, au fabricant, etc.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
La chambre de recours a considéré que la présentation des deux mots équivalait à l'usage de deux marques séparées, car il ressortait des pièces produites par l'opposante que l'une d'elles était une vieille marque de l'opposante, dotée d'une identité propre, et que cette marque était présente sur le marché avec un certain nombre de signes accompagnateurs, ce qui correspond à une pratique courante en matière d'étiquetage des produits concernés (vin). « DUBOIS » et « MINUTO » sont des marques séparées qui sont apposées ensemble sur le produit concerné, ce qui est une pratique courante dans l'étiquetage de vins (nom du vignoble et nom du produit). S'agissant des marques espagnoles, voir par exemple « TORRES » - « Sangre de Toro », « TORRES » - « Acqua d'Or ». Lorsqu'il demande du vin « MINUTO », le consommateur pertinent saura que ce vin fait partie de la gamme de produits « DUBOIS ». Cependant, « MINUTO » sera perçu comme une marque individuelle, même s'il est possible qu'elle apparaisse à côté du signe « DUBOIS » sur les factures, dans les brochures et/ou sur les étiquettes de produits (paragraphe 18).		

Par ailleurs, le caractère sérieux de l'usage pourrait être mis en doute lorsque la marque enregistrée peut être perçue comme **un simple élément décoratif** en raison de l'utilisation supplémentaire très dominante d'autres marques.

En outre, il n'y a pas utilisation de deux ou de plusieurs marques, mais d'une **marque complexe**, lorsque les différents éléments apparaissent comme un « **ensemble unitaire** ». Tel est le cas lorsque les marques sont, en fait, fusionnées.

L'ajout d'autres éléments verbaux

En principe, une différence au niveau des mots, voire des lettres, altère le caractère distinctif de la marque. Cependant, les trois paragraphes suivants décrivent plusieurs situations dans lesquelles des ajouts sont acceptables. Le quatrième paragraphe présente des exemples d'ajouts inacceptables.

Ajouts d'éléments non dominants

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
COLORIS		T-353/07
Le Tribunal a confirmé que l'usage de la marque <i>Coloris</i> accompagnée d'éléments verbaux supplémentaires tels que « global coloring concept » ou « gcc » n'altérerait pas son caractère distinctif, car ces éléments additionnels étaient simplement utilisés avec la marque <i>Coloris</i>, étaient <u>positionnés en dessous de celle-ci et n'étaient pas dominants</u> dans cette marque. La même conclusion s'applique d'autant plus aux mots additionnels (global coloring concept) <i>qu'il s'agit de termes ayant une signification générale</i> et que le terme « coloring » fait référence aux produits en cause et a, par conséquent, un certain caractère descriptif.		

Ajouts ayant un sens générique ou descriptif

Lorsqu'une marque verbale (ou toute autre marque) enregistrée est utilisée avec une indication générique concernant le produit ou avec un terme descriptif, cette utilisation constitue un usage de la marque enregistrée. Les ajouts qui consistent en de simples indications concernant les caractéristiques des produits et services, comme l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique, la date de fabrication des produits ou de prestation des services, ne constituent pas, en règle générale, l'usage d'une variante, mais l'usage de la marque elle-même.

Exemple :

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
« Il ressort clairement des preuves (notamment de l'article <i>Film Journal International</i>) que "Fantasia 2000" est une nouvelle version du film original "Fantasia" de Walt Disney, produit en 1940, créé dans l'esprit de l'original, à savoir une séquence de scènes d'animation sur de la musique classique. Par conséquent, le nombre "2000" est une simple référence à la nouvelle édition du film et, en tant que tel, il ne constitue pas une modification qui exclurait, en soi, que ce titre soit pris en compte comme preuve de l'usage du mot "Fantasia" protégé par l'enregistrement antérieur, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC» (paragraphe 22).		

Autres ajouts acceptables

L'ajout de **prépositions sans importance** n'altère pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
L'omission du mot « de » n'est pas considérée comme altérant le caractère distinctif de la marque.		

De même, l'utilisation du **singulier ou du pluriel**, ou inversement, n'altère pas le caractère distinctif :

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
« En l'espèce et après examen des preuves produites, qui concernent essentiellement le marché espagnol, la chambre de recours est d'avis que l'utilisation de la marque enregistrée "TENTATION" par l'usage du signe "TENTATIONS" n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée originale. En particulier, le simple ajout de la lettre "S" à la fin de la marque n'altère pas substantiellement l'aspect visuel ou la prononciation de la marque enregistrée et ne crée pas une impression conceptuelle différente sur le marché espagnol. La marque en cause sera simplement perçue comme étant au pluriel plutôt qu'au singulier. Par conséquent, ce changement n'altère pas le caractère distinctif du signe » (paragraphe 17).		

L'ajout du « **type d'entreprise** » est également acceptable :

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	La forme utilisée contenait le logo plus les mots « SOCIEDAD LIMITADA » (en petits caractères) sous le terme « SISTEMAS » et/ou l'élément figuratif « E » avec les mots « epco SISTEMAS, S.L. » en gras	R 1088/2008-2 Confirmé par T-132/09
« ces signes ne constituent pas, comme la demanderesse semble le suggérer, des modifications significatives du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'elle a été enregistrée » (paragraphe 24).		

Ajouts inacceptables

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
« On ne saurait considérer [...] que l'utilisation de CAPTAIN BIRDS EYE constitue un usage de la marque CAPTAIN sous une forme qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, étant donné que les deux signes sont fondamentalement différents » (paragraphe 20).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4

« L'opposante invoque également une série de 75 factures dans lesquelles ce n'est pas la marque de l'opposante en tant que telle qui apparaît, mais bien les expressions ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO et ECOCOM-ECO. Aucune d'entre elles n'est la forme sous laquelle la marque a été enregistrée. [...] L'argument de l'opposante selon lequel les termes ECOORD, ECOSEM et ECOCOM sont des éléments descriptifs et négligeables ne saurait être retenu. Il n'est pas pertinent que l'opposante ait eu l'intention de mettre des éléments descriptifs devant sa marque. L'élément déterminant est celui de savoir si les consommateurs perçoivent ses éléments supplémentaires comme de simples préfixes descriptifs ou plutôt comme des éléments véritablement distinctifs. [...] Les termes en tant que tels n'ont pas de signification en italien et les explications fournies par l'opposante pour résoudre ces abréviations assez complexes ne sauraient être considérées comme allant de soi pour les consommateurs italiens. Ils paraissent fantaisistes et distinctifs et semblent faire partie intégrante des marques » (paragraphe 17 à 20).

« Enfin, les termes utilisés dans les factures ont des préfixes différents et sont trois fois plus longs que la marque originale. En outre, les combinaisons utilisées, ECOORD, ECOSEM et ECOCOM, ont leur caractère distinctif propre et sont placés au début des marques, une position à laquelle le consommateur accorde généralement plus d'attention. C'est pourquoi l'utilisation des termes ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO et ECOCOM-ECO ne saurait être considérée comme un usage légèrement différent de la marque antérieure » (paragraphe 21).

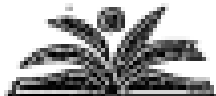
L'ajout d'éléments figuratifs

Lorsque l'élément figuratif ne joue qu'un rôle mineur, le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré n'est pas altéré.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BIONSEN		R 1236/2007-2

« De plus, cette pièce montre que les produits de la défenderesse contiennent également d'autres éléments, notamment un caractère japonais à l'intérieur d'un petit rond, qui est reproduit soit au-dessus, soit au-dessous du mot "BIONSEN" » (paragraphe 19).

« Toutefois, en l'espèce, la combinaison de la forme stylisée du mot "BIONSEN" et du caractère japonais, indépendamment de la question de savoir s'il est placé au-dessus ou au-dessous du mot "BIONSEN", constitue, au mieux, un usage qui ne diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée que par des éléments négligeables. Le mot "BIONSEN" tel qu'il est utilisé est simplement une légère stylisation banale du mot "BIONSEN". Quant à l'ajout de l'élément figuratif sous la forme d'un élément circulaire comportant un caractère japonais, il sera à peine remarqué par le consommateur moyen en raison de sa dimension relativement petite et de sa position, soit sous le mot "BIONSEN", soit à la droite de celui-ci » (paragraphe 23).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BLUME	Signe utilisé avec l'élément figuratif suivant: 	R 0681/2001-1

« S'agissant de la marque BLUME n° 1 518 211, la division d'opposition a conclu à bon droit que l'ajout de l'élément figuratif [...] n'altère pas le caractère distinctif de la marque BLUME, car le mot "BLUME" est séparé de l'élément figuratif, qui est clairement lisible et écrit en lettres majuscules » (paragraphe 22).

Par ailleurs, l'ajout d'un élément figuratif peut *altérer* le caractère distinctif d'une marque lorsqu'il n'est pas considéré comme un simple élément décoratif, mais est *dominant et distinctif dans l'impression d'ensemble produite par la marque*.

2.7.3.2 Les suppressions

Lors de l'examen des « suppressions » d'éléments d'une marque, il convient de vérifier que le caractère distinctif de la marque n'a pas été altéré.

Si l'élément supprimé occupe une **position secondaire et n'est pas distinctif**, sa suppression n'altère pas la marque (arrêt du 24 novembre 2005, « Online Bus », T-135/04).

Suppressions d'éléments non dominants

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-135/04
Le Tribunal a considéré que les deux formes de la marque antérieure, à savoir celle enregistrée et celle utilisée, incluent l'élément verbal « BUS » et un élément figuratif composé de « trois triangles entrelacés ». La présentation de ces éléments n'est pas particulièrement originale ou inhabituelle dans chacune des deux formes. Leur variation n'est donc pas de nature à affecter le caractère distinctif de cette marque. En ce qui concerne la suppression de l'expression « Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V. », il s'agit d'un « élément verbal long, écrit en petits caractères et occupant une position secondaire, au bas du signe. Sa signification (Association d'assistance aux entrepreneurs et indépendants, association déclarée) fait référence aux services en cause. Dès lors, eu égard au contenu descriptif de l'élément en cause, ainsi qu'à sa position accessoire dans la présentation du signe, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas distinctif. [...] Il résulte de ce qui précède que la forme utilisée de la marque antérieure ne revêt pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque » (points 34 et suivants).		

Suppressions d'éléments génériques ou descriptifs

Lorsqu'une marque enregistrée est utilisée avec une indication **générique** du produit ou avec un terme **descriptif** et que ce terme est supprimé dans la forme utilisée du signe, cette utilisation est considérée comme un usage de la marque enregistrée.

Des suppressions qui consistent en de simples indications concernant les caractéristiques des produits et des services, comme l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou la date de fabrication des produits ou la date des services, constituent, généralement, un usage d'une variante acceptable.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	Utilisée sans le mot «beachwear»	T-415/09 (pourvoi pendant C-621/11 P)
La chambre de recours a considéré qu'alors que <i>dans certains éléments de preuve</i>, la marque antérieure n'incluait pas le mot « beachwear », « <i>cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure, parce qu'elle est essentiellement descriptive de la nature des produits</i> » («T-shirts, vêtements de plage»). Le Tribunal a déclaré : « En l'espèce, la marque antérieure est une marque complexe, représentant un gouvernail de bateau, soit un signe de forme arrondie. Au centre de ce signe figure un squelette de poisson, en haut duquel est inscrit le terme "fishbone", et en bas le terme "beachwear". [...] Comme l'a correctement constaté la chambre de recours dans la décision attaquée, bien que l'usage de la marque antérieure varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, en ce sens que le signe n'inclut pas le terme "beachwear", une telle circonstance n'affecte pas son caractère distinctif. En effet, le terme "beachwear", qui signifie "vêtement de plage" en langue anglaise, est descriptif de la nature des produits désignés par la marque antérieure [caractères gras ajoutés]. Ce caractère descriptif est évident pour les "vêtements de plage" visés par la marque antérieure, mais également pour les "T-shirts", pour lesquels le terme "beachwear" sera immédiatement perçu comme indiquant qu'il s'agit d'un T-shirt à porter dans une ambiance décontractée, par exemple l'été sur la plage. Le consommateur comprendra ainsi ce terme comme désignant le type de produit et il ne le percevra pas comme une indication de son origine commerciale. Le fait que le terme "beachwear" est écrit avec une police de caractères plus fantaisiste que celle du terme "fishbone", écrit en caractères majuscules ordinaires, ne saurait modifier une telle appréciation. De plus, contrairement à ce que la requérante soutient, la police du premier terme ne peut être considérée comme peu commune, puisqu'il s'agit de caractères d'imprimerie en lettres minuscules. Quant à la position horizontale du terme "beachwear" dans la marque antérieure, qui traverse perpendiculairement le bas d'un gouvernail de bateau, elle n'est pas graphiquement plus incisive que celle du terme "fishbone", qui, également écrit à l'horizontale, suit la forme arrondie de ce même gouvernail. [...] Dès lors, il y a lieu de considérer que les factures produites devant l'OHMI, qui font apparaître l'utilisation du signe antérieur sans le mot "beachwear", doivent être prises en considération aux fins de démontrer la preuve de l'usage sérieux » (points 62 à 64).		

Autres suppressions acceptables

La suppression de prépositions sans importance n'altère pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
La suppression du mot « de » n'est pas considérée comme altérant le caractère distinctif de la marque.		

Dans certains cas, le signe antérieur est composé d'un élément verbal distinctif (ou plusieurs) et d'un élément figuratif (ou plusieurs), ce dernier étant jugé banal par le public pertinent. Ces éléments banals sont considérés comme non distinctifs et leur suppression n'altère pas le caractère distinctif du signe. Il y a donc lieu de déterminer quels sont les éléments qui influencent le caractère distinctif de la marque et comment les consommateurs les percevront.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	CHLOREX	R 0579/2008-2
Division d'opposition: «Dans toutes les preuves produites (brochures publicitaires, factures), la marque «CHLOREX» est utilisée en tant que marque verbale. La marque française antérieure est une marque figurative "  ", composée du mot "CHLOREX" placé au-dessus d'un élément figuratif. Cet élément figuratif est composé de deux tubes à essai insérés dans un triangle. ... Les éléments figuratifs de la marque ne dominent pas de manière significative l'élément verbal de la marque. Par conséquent, les documents présentés comme preuve de l'usage de la marque antérieure en tant que marque verbale peuvent être acceptés comme usage de la marque au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC, étant donné que les suppressions des éléments figuratifs n'affectent pas le caractère distinctif de la marque, qui est dominée par l'élément verbal.» La chambre de recours : «Comme indiqué dans la décision attaquée, dans toutes les preuves produites (brochures publicitaires, factures) par l'opposante comme preuve de l'usage des marques antérieures, la marque "CHLOREX" est uniquement utilisée en tant que marque verbale. La décision attaquée a conclu que cet usage suffisait à prouver l'usage de la marque figurative antérieure n° 1 634 632, seule prise en compte par la décision attaquée, qui est contestée par la demanderesse au seul motif que la suppression de l'élément figuratif altère le caractère distinctif de cette marque. Cette objection doit être écartée pour les motifs énoncés dans la décision attaquée, à laquelle la chambre de recours renvoie » (paragraphe 23).		

La suppression de la **translittération d'un terme** est généralement considérée comme une modification acceptable.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
La suppression de la translittération du terme en caractères grecs n'altère pas le caractère distinctif de la marque, étant donné que la forme utilisée contient le terme APALIA, qui est distinctif et dominant.		

Suppressions inacceptables

En principe, une différence au niveau des **mots, voire des lettres**, équivaut à une altération du caractère distinctif de la marque.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
« l'absence de l'élément verbal "TONY" dans les deux premières marques altère de façon significative le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée "TONY HAWK". Par conséquent, ces marques seront perçues comme des marques séparées et leur utilisation ne pourra être considérée comme un usage de la marque verbale "TONY HAWK" [...]		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
 (en Espagne)	Forme figurative (sans « Light Technology » ou uniquement avec le mot « Light » et d'autres éléments verbaux) ou forme verbale	R 1625/2008-4 (le recours T-143/10 ne faisait pas référence aux marques espagnoles)
« En l'espèce, la chambre de recours a pu vérifier qu'aucun des éléments de preuve de l'usage fournis ne reproduit les signes espagnols antérieurs dans la forme sous laquelle ils ont été enregistrés, étant donné que la marque est représentée sous sa forme purement graphique, c'est-à-dire sans l'expression "light technology", ou l'élément graphique est uniquement accompagné du terme "Light" et d'autres éléments verbaux, ou l'expression "LT Light-Technology" également sous forme verbale sans l'élément figuratif qui caractérise manifestement les marques espagnoles antérieures sur lesquelles l'opposition est fondée. [...] Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les modifications apportées à la représentation des marques antérieures altèrent leur caractère distinctif, la chambre de recours considère qu'en tout état de cause, la preuve apportée ne démontre pas un usage des marques espagnoles sur lesquelles l'opposition est fondée » (paragraphes 15 et 16).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
« La marque antérieure est enregistrée comme "SP LA SPOSA". Les documents présentés comme preuve de l'usage ne font référence qu'à des robes de mariée. L'élément "LA SPOSA" est une expression courante, qui sera comprise par le public italien et espagnol comme signifiant « la mariée » et elle a un faible caractère distinctif pour les produits en cause, à savoir des robes de mariée. L'opposante, elle-même, dans sa liste de prix "tarifa de precios" rédigée dans plusieurs langues officielles de la CE, a traduit cette expression dans les différentes langues ; sous l'expression "LA SPOSA", sont mentionnés les mots "novia" dans la version portugaise de la liste, "bride" dans la version anglaise, "Braut" dans la version allemande, etc. Ceci montre que la défenderesse considère elle-même que l'expression "LA SPOSA" fait référence au consommateur ciblé, à savoir la future mariée » (paragraphe 18). « Par conséquent, l'élément "SP" au début de la marque antérieure est un élément distinctif et ne saurait être ignoré. Cet élément ne peut pas être négligé, d'abord et surtout parce qu'il est placé au début de la marque. De plus, il n'a pas de signification et a un caractère distinctif intrinsèque, dans toutes les langues de la Communauté européenne » (paragraphe 19). « La suppression des lettres "SP" dans l'expression "LA SPOSA" ou "LA SPOSA COLLECTION" n'est pas une variante acceptable de la marque antérieure, mais constitue une modification significative apportée au caractère distinctif de la marque. Les documents produits par la défenderesse ne suffisent pas à prouver que la marque "SP LA SPOSA" a fait l'objet d'un usage sérieux (paragraphe 26).		

Lorsque l'**élément figuratif** est l'élément distinctif ou dominant et n'est pas purement décoratif ou banal, sa suppression peut altérer le caractère distinctif du signe.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	ESCORPION	R 1140/2006-2
« Les marques antérieures sont fortement dominées par la présence de l'élément figuratif. Cependant, les pièces produites au cours de la procédure d'opposition et, même si elles devaient être prises en compte lors de la procédure de recours, ne prouvent pas l'usage de l'élément figuratif contenu dans les marques antérieures » (paragraphe 19). « Par conséquent, l'Office considère que la modification apportée à la marque de l'opposante qui apparaît		

dans la forme sous laquelle elle est actuellement utilisée n'est pas une modification acceptable et, partant, l'usage de la marque enregistrée n'est pas démontré. L'opposante n'a pas satisfait aux exigences de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du RMC, et l'opposition doit dès lors être rejetée en ce qu'elle était fondée sur les enregistrements de marques espagnoles » (paragraphe 20).

2.7.3.3 Autres modifications

Modifications acceptables

Marques verbales

Les marques verbales sont réputées être utilisées telles qu'elles ont été enregistrées, indépendamment de la police de caractères, de l'utilisation de majuscules ou de minuscules ou de couleurs. Il ne serait pas justifié d'examiner ce type d'usage sous l'angle d'une altération éventuelle du caractère distinctif. Cependant, **une police de caractères très particulière** (extrêmement stylisée) pourrait conduire à une conclusion différente.

Il est courant de changer la **taille des caractères** ou de passer de la **majuscule à la minuscule**, ou inversement, lorsque l'on utilise des marques verbales. Cette utilisation est donc considérée comme un usage de la marque enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MILENARIO		R 0289/2008-4
La chambre de recours a confirmé le point de vue de la division d'opposition, selon lequel l'utilisation de la marque verbale « MILENARIO » en caractères gras stylisés n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque, étant donné que le mot « MILENARIO » était considéré comme l'élément dominant de la marque enregistrée pour des « vins pétillants et liqueurs » de la classe 33 (paragraphe 13).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
AMYCOR		R 1344/2008-2
La représentation de la marque verbale, enregistrée pour des « produits pharmaceutiques et produits hygiéniques ; emplâtres ; matériel pour pansements ; fongicides ; désinfectants » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 5, sous une forme stylisée accompagnée d'éléments figuratifs, n'a pas été considérée comme altérant de façon significative le caractère distinctif de la marque verbale « AMYCOR » telle qu'elle est enregistrée.		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
« L'argument de la demanderesse selon lequel la preuve de l'usage n'est pas suffisante parce qu'elle fait référence à la marque figurative [...] et non à la marque verbale "THE ECONOMIST" échoue. Premièrement, les preuves produites font référence aux deux marques antérieures (à savoir à la fois la marque verbale et la marque figurative). En outre, l'utilisation de la marque figurative antérieure constitue un usage de la marque verbale antérieure. À cet égard, il convient d'observer que les marques verbales sont réputées utilisées telles qu'elles ont été enregistrées, même si la police de caractères est différente (il peut en aller autrement si la police de caractères est tout à fait particulière), si un changement habituel a été apporté à la taille des caractères ou entre des lettres majuscules et minuscules, si la marque est		

utilisée dans une couleur spécifique ou en combinaison avec des ajouts génériques. L'usage de l'expression "THE ECONOMIST" dans une police de caractères standard, avec l'utilisation habituelle des majuscules au début des mots "The" et "Economist", en blanc sur un fond contrasté est considéré comme un usage non seulement de la marque figurative antérieure, mais également de la marque verbale antérieure » (paragraphe 14).

Les marques verbales sont enregistrées en noir et blanc. Cependant, l'utilisation de marques en **couleur** est courante. Elle ne constitue pas une variante, mais un usage de la marque enregistrée.

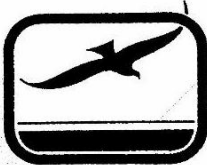
Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BIOTEX	(divers)	R 0812/2000-1
« La marque, telle que reproduite dans ces documents, a été diversement représentée dans les styles suivants : – le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches sur fond noir dans des publicités ; – une référence dans des articles de journaux au mot BIOTEX en caractères ordinaires ; – le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches avec le point sur la lettre « l » en couleur plus foncée ; – le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches ordinaires sur les étiquettes et les emballages des détergents ; – le mot BIOTEX en caractères ordinaires sur les factures d'expédition ; – le mot BIOTEX en lettres majuscules et minuscules blanches sur un fond plus foncé avec l'élément figuratif d'une "vague" » (paragraphe 14). « La preuve de l'usage montre que, sur le fond, la marque est restée, en dépit de divers changements stylistiques, BIOTEX. Les lettres qui composent la marque ont généralement été de simples majuscules, dénuées de toute fantaisie. Parfois, les majuscules sont des caractères ordinaires en deux dimensions et, en d'autres occasions, ils sont ombrés pour donner l'impression d'être tridimensionnels. Parfois le haut de la lettre « l » a une couleur différente. La chambre de recours considère que ces variantes sont minimales et habituelles et qu'elles font état d'une pratique courante non seulement dans le domaine d'activité concerné en l'espèce, mais aussi dans d'autres domaines. La chambre ne considère pas que ces variations infirment l'usage de la marque BIOTEX et la décision attaquée doit dès lors être annulée sur ce point » (paragraphe 17).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
SILVER	<i>Mot SILVER en majuscules blanches sur une bannière rouge qui chevauche un cercle doré contenant d'autres éléments verbaux</i>	B 61 368
« L'usage effectif de la marque que l'on peut voir sur le paquet de bières, l'extrait de journal et le calendrier n'est pas l'utilisation de la marque <i>verbale</i> enregistrée SILVER, mais bien de la marque <i>figurative en couleur</i>, à savoir une étiquette de bière sur laquelle le mot SILVER est écrit en lettres majuscules blanches sur une bannière rouge qui chevauche un cercle doré contenant les éléments verbaux "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" et "Brassée par les Brasseries Kronenbourg". Ceci ne veut pas nécessairement dire que la marque n'a pas été utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée. Chaque affaire doit être examinée sur la base de ses mérites propres. En l'espèce, l'Office constate que la marque SILVER est la marque effective. L'apparence des autres éléments verbaux "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" et "Brassée par les Brasseries Kronenbourg" et de l'élément figuratif n'est que secondaire par rapport à la marque SILVER. Il ressort également clairement de l'étude de marché, de la coupure de journal et des factures que la marque effective est SILVER. L'Office conclut que l'usage de la marque SILVER est tellement dominant dans la marque figurative qu'il remplit les exigences d'utilisation de la marque telle qu'elle a été enregistrée. »		

Marques figuratives

L'utilisation d'une **marque purement figurative** (sans éléments verbaux) sous une forme autre que celle sous laquelle elle est enregistrée constitue généralement une modification inacceptable.

Cependant, le fait d'utiliser en **couleurs** une marque figurative enregistrée en noir et blanc constitue un usage de la marque enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Commentaire
		Considéré comme un usage de la marque telle qu'elle est enregistrée.

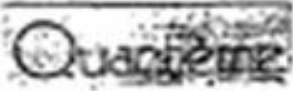
Le fait d'utiliser dans différentes couleurs des marques figuratives comportant des éléments de couleur ne doit pas être considéré comme une altération du caractère distinctif de la marque, à moins que la présentation de la couleur ne soit un élément distinctif dans l'impression d'ensemble produite par la marque (par exemple, dans le cas de drapeaux).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 1479/2010-2
L'élément verbal a été considéré comme l'élément dominant de la marque figurative, étant donné qu'il occupe une position centrale et est rédigé en lettres de grande dimension. Il a été jugé que le caractère distinctif de la marque n'était pas altéré (paragraphe 15).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-152/11
Le Tribunal a considéré qu'« en l'absence de revendication d'une couleur déterminée, l'usage de différentes combinaisons de couleurs doit être admis, à condition que les lettres ressortent sur le fond ». Le Tribunal a également constaté que les lettres M, A et D étaient disposées d'une façon particulière dans la marque communautaire. Par conséquent, les représentations du signe qui n'altèrent pas la disposition des lettres ou le contraste de couleurs, constituent un usage sérieux (points 41 et 45).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 0877/2009-1
« Le fond orange est la couleur de l'emballage des produits. La marque est utilisée en lettres noires sur fond blanc, soulignées en argent, tout comme la marque antérieure enregistrée. La police de caractères est légèrement plus moderne et le trait d'union entre « Bi » et « Fi » a été supprimé. Néanmoins, ces changements peuvent être considérés comme mineurs et n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle est enregistrée au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC. La police de caractères a été modernisée, mais les lettres conservent leur forme arrondie et la suppression du trait d'union peut passer inaperçue. Le caractère distinctif de la marque antérieure repose toujours sur les grandes lettres noires « Bi Fi », le « B » et le « F » étant des majuscules et les deux « i » des minuscules, sur un fond blanc entouré d'argent (paragraphe 45).		

Dans le cas de **marques complexes** (c'est-à-dire de marques composées d'éléments verbaux et figuratifs), **les modifications apportées à certains éléments figuratifs n'altèrent** normalement *pas* le caractère distinctif des marques.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-147/03 (pouvoi rejeté par l'arrêt C-171/06 P)
« les seuls éléments qui différencient la marque nationale antérieure, telle qu'elle a été enregistrée, du signe utilisé par la requérante sont, d'une part, la stylisation de la lettre "q", suggérant le cadran d'une montre et, d'autre part, l'emploi des majuscules dans la désignation de l'élément verbal de la marque nationale antérieure. [...] Or, premièrement, s'il est vrai que la stylisation de la lettre "q" est plus marquée dans la représentation du signe utilisé que dans celle de la marque nationale antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure repose cependant toujours sur l'intégralité de l'élément verbal de cette marque. Au demeurant, il y a lieu de préciser que la stylisation de la lettre "q", suggérant, comme il vient d'être dit, le cadran d'une montre, ne présente pas un caractère particulièrement distinctif des produits de la classe 14, seuls produits pour lesquels la requérante a fourni des preuves de l'usage de la marque antérieure. Deuxièmement, en ce qui concerne l'emploi des majuscules, il suffit de relever que celui-ci est sans aucune originalité et n'altère pas non plus le caractère distinctif de la marque nationale antérieure [...] Il s'ensuit que les éléments de preuve fournis par la requérante qui se réfèrent au signe reproduit au point 10 ci-dessus pour les produits de la classe 14 « montres et bracelets de montres » ont pu valablement être pris en considération par la chambre de recours aux fins d'apprécier si la requérante avait démontré l'usage sérieux de la marque nationale antérieure » (points 28 à 30).		

Ceci vaut particulièrement dans les cas où l'élément figuratif est *essentiellement descriptif* des produits et services en cause.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 0864/2000-3
La variante susvisée de la forme enregistrée de la marque n'altère pas le caractère distinctif de l'enregistrement de l'opposante. Premièrement, l'utilisation d'une autre police de caractères n'influence ni le rôle ni la position du mot « WEEKEND » dans la marque antérieure. Ce mot est toujours écrit en deux parties (WEEK et END, superposés) et la taille des lettres n'a pas changé de manière significative. Deuxièmement, l'élément figuratif du trèfle à quatre feuilles est toujours placé entre les parties « WEEK » et « END » et son impact sur l'impression d'ensemble produite par la marque antérieure n'est donc pas affecté. Troisièmement, les éléments figuratifs du cheval/de l'attelage sont au plus une indication du fait		

que cette édition du journal traite de courses de chevaux ou de courses attelées. Cet ajout sera donc perçu par le public comme un élément purement descriptif.

La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition.

Cela vaut également lorsque les éléments dominants restent inchangés (voir l'arrêt T 135/04, « Online Bus », précité).

Marques tridimensionnelles

L'utilisation d'une marque tridimensionnelle de taille variable équivaut généralement à un usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En règle générale, l'ajout d'un élément verbal ou figuratif à cette marque n'altère pas le caractère distinctif du signe.

Marques de couleur

Les marques de couleur sont des marques composées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles. Lorsque la marque consiste en une combinaison de couleurs, l'enregistrement doit indiquer la proportion de chaque couleur et préciser leur répartition.

Les marques de couleur doivent être utilisées avec les couleurs qui ont été enregistrées. Des variations insignifiantes de la nuance ou de l'intensité des couleurs n'altéreront pas le caractère distinctif de la marque.

Lorsqu'une combinaison de couleurs est enregistrée sans préciser les proportions respectives de chaque couleur, l'usage dans des **proportions différentes** n'affectera pas le caractère distinctif de la marque. Il en va autrement lorsque des proportions particulières sont revendiquées et qu'elles sont fortement modifiées dans la variante utilisée.

Lorsqu'une couleur ou une combinaison de couleurs est enregistrée, l'usage du signe en combinaison avec un **mot distinctif ou descriptif** n'affectera pas son caractère distinctif. Voir, par analogie, l'arrêt du Tribunal ci-dessous, qui concerne la preuve du caractère distinctif acquis d'une marque (examen) :

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	(avec la marque verbale John Deere)	T-137/08 (affaire AG)
«Les couleurs visées par la demande d'enregistrement ont été désignées suivant le système de Munsell : 9.47 GY3.57/7.45 (vert) et 5.06 Y7.63/10.66 (jaune). La description précise que "le corps du véhicule est vert [et que] les roues sont jaunes", comme l'illustre une vue jointe à la demande et reproduite ci-après :  » (point 3). « Il découle de ce qui précède que, s'il est vrai que la marque contestée a été utilisée et promue en combinaison avec la <u>marque verbale John Deere</u> et que les dépenses publicitaires de l'intervenante dans l'Union européenne ont été présentées en bloc et non individuellement pour chaque pays, c'est à tort que		

la requérante prétend qu'il n'a pas été prouvé, à suffisance de droit, que l'intervenante avait utilisé la combinaison des couleurs verte et jaune sur ses produits en tant que marque et que la diffusion de ses produits avait été profonde et durable dans tous les États membres de l'Union européenne au 1^{er} avril 1996 » (point 46).

Modifications inacceptables

Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments, dont un ou quelques-uns seulement sont distinctifs et ont permis l'enregistrement de la marque dans son ensemble, la modification de ces éléments, leur suppression ou leur remplacement par un autre élément aura généralement pour effet d'altérer le caractère distinctif de la marque.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
En l'espèce, l'usage de la marque avec une orthographe différente et l'ajout de la lettre « C » altèrent le caractère distinctif du signe enregistré, parce que les lettres « VIT » sont désormais considérées comme un élément descriptif, à savoir « VIT C » (faisant référence à la « vitamine C »).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 2066/2010-4
« les catalogues "NOVEDADES" datés de 2004 à 2009 reproduisent de manière constante la marque LLOYD'S et uniquement cette version du signe. Ceci ne constitue pas un usage de la marque [telle qu'elle a été enregistrée] (avec ou sans couleur) acceptable au titre de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC. Le simple fait que les deux marques ont en commun l'élément verbal LLOYD'S ne suffit pas à cet égard ; par ailleurs, les éléments figuratifs de la marque antérieure doivent apparaître sous la forme utilisée. La forme utilisée a une police de caractères différente, ne contient pas la lettre L à la fin entourée d'un élément figuratif orbital et ne comporte pas d'élément figuratif circulaire ou orbital autour du mot "LLOYD'S". En d'autres termes, tous ses éléments figuratifs sont absents dans la forme utilisée. En outre, la forme utilisée contient l'élément figuratif manifeste d'un oiseau au long bec en plein vol. La suppression de tous les éléments figuratifs de la marque telle qu'elle a été enregistrée et l'ajout d'un autre élément figuratif altèrent le caractère distinctif de la marque sous sa forme utilisée et est plus qu'une simple variante ou modernisation du signe » (paragraphe 35).		

Modification d'un signe occupant une position dominante

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 0275/2006-2
« La chambre est d'accord avec le titulaire de la marque communautaire pour dire que le signe [effectivement utilisé] ne saurait être simplement considéré comme une légère variante de la marque antérieure [...] telle qu'elle est enregistrée. Indépendamment du fait que les signes ont en commun l'élément verbal "HYBRIS", l'élément figuratif supplémentaire – un "y" inversé dans des crochets à la forme particulière – ne saurait être considéré comme un "élément négligeable". L'élément figuratif en cause est assez inhabituel et frappant. Ce n'est pas un simple élément décoratif. En outre, il occupe la première position prédominante au sein du signe tel qu'il est utilisé et en fait partie intégrante. Il ne sera pas négligé dans l'impression d'ensemble produite par le signe » (paragraphe 23).		

2.8 L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

Conformément à l'article 15 du RMC, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d'une protection. Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, première phrase, du RMC, la marque enregistrée antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. L'article 42, paragraphe 2, troisième phrase, du RMC dispose que si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée aux fins de l'examen de l'opposition que pour cette partie des produits ou services.

Comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire « Aladin » :

« [les dispositions de l'article 42 du RMC] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l'usage sérieux de la marque a été établie, d'une part, constituent **une limitation apportée aux droits** que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement [...] et d'autre part, doivent être conciliées avec l'intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l'avenir, **étendre sa gamme de produits ou de services**, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l'enregistrement de ladite marque lui confère. Tel est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite ».

(Voir l'arrêt du 14 juillet 2005, « Aladin », T-126/03, point 51, caractères gras ajoutés).

L'analyse de l'usage sérieux doit, en principe, couvrir l'ensemble des produits et services enregistrés sur lesquels l'opposition est fondée et pour lesquels le demandeur de marque communautaire a présenté une demande expresse de preuve de l'usage. Cependant, dans des situations où un risque de confusion peut clairement être établi sur la base de *certain*s des produits et/ou services antérieurs, l'analyse par l'Office de l'usage sérieux ne doit pas nécessairement couvrir l'ensemble des produits et/ou services désignés par la marque antérieure, mais peut se centrer uniquement sur les produits et/ou services qui sont suffisants pour établir une identité ou une similitude avec les produits et/ou services contestés.

En d'autres termes, si le risque de confusion peut être établi sur la base d'une constatation d'usage sérieux pour certains produits et/ou services couverts par la marque antérieure, il est inutile d'examiner la preuve de l'usage produite par l'opposante pour les autres produits et/ou services couverts par la marque antérieure.

Les sections suivantes présentent une série de directives sur lesquelles s'appuyer pour déterminer si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage effectif pour les produits et services enregistrés. Pour plus de détails, voir les Directives, Opposition, partie 2.2, Comparaison des produits et des services, et en particulier la pratique relative à l'utilisation de toutes les indications générales dans l'intitulé des classes, et le Manuel, Examen, partie B.3, Classification des produits et des services.

2.8.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la liste des produits et/ou services

Il importe de toujours vérifier attentivement si les produits et services pour lesquels la marque a fait l'objet d'un usage relèvent bien des catégories de produits et services enregistrés.

Exemples :

Affaire n°	P&S enregistrés	P&S utilisés	Commentaire
T-382/08 VOGUE	<i>Chaussures</i>	Commerce de détail de chaussures	Non conforme (points 47 et 48).
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Chaussures</i>	Services de détail relatif à des chaussures	Non conforme (point 32).
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants</i>	Langes, couches-culottes pour incontinence	Non conforme, même si les produits spécifiques peuvent être vendus en pharmacie (paragraphe 14 à 16).
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Services de télécommunication de la classe 38</i>	Fourniture d'une plate-forme d'achat sur internet	Non conforme (paragraphe 16).
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; extraits concentrés de fruits et d'agrumes ; confitures ; sucre, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie</i>	Crèmes pour desserts aromatisées à la fraise, au caramel ou au chocolat	Non conforme (paragraphe 20).
R 1519/2008-1 – DODOT e.a.	<i>Langes en textile pour bébés de la classe 25</i>	Langes jetables en papier et cellulose (classe 16)	Non conforme (paragraphe 29).
R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Administration, représentation et conseils généraux de la classe 35 et projets techniques, économiques et administratifs de la classe 42</i>	Administration de fonds et d'actifs personnels ou affaires immobilières (classe 36)	Non conforme (paragraphe 39).
B 1 589 871 OXIL	<i>Commutateurs électriques et « parties de lampes »</i>	Appareils d'éclairage	Non conforme.
B 253 494 CAI/Kay	<i>Services d'éducation</i>	Services de divertissement	Non conforme.
B 1 259 136, LUPA	<i>Services de transport et de distribution de la classe 39</i>	Livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail	Non conforme, car les services enregistrés sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l'activité n'est pas la fourniture d'autres services, tandis que la livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail n'est qu'un simple service auxiliaire supplémentaire faisant partie des services de vente au détail.
R1330/2011-4 – AF (fig)	<i>Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau de la classe 35</i>	Services de vente au détail	Non conforme. Lorsqu'une marque est enregistrée pour les indications générales de la classe 35, mais qu'un usage n'est établi que pour des « services de vente au détail » pour

			des produits particuliers, cela ne saurait constituer une preuve valable de l'usage de l'une des indications spécifiques de la classe 35 ou de l'intitulé de classe dans son ensemble (paragraphe 25 par analogie).

2.8.2 La pertinence de la classification

Il n'est pas sans intérêt de déterminer si les produits ou services spécifiques pour lesquels une marque a fait l'objet d'un usage relèvent d'une *indication générale* mentionnée dans l'*intitulé* d'une classe particulière de produits ou de services et, si tel est le cas, laquelle.

Par exemple, l'intitulé de la classe 25 est « vêtements, chaussures et chapellerie » et chacun de ces trois éléments constitue une « indication générale ». Si, en règle générale, une classification sert uniquement à des fins administratives, il est utile, aux fins d'apprécier la nature de l'usage, d'établir si les produits pour lesquels la marque a été utilisée relèvent de l'indication générale « vêtements », « chaussures », ou « chapellerie ».

Ceci est évident lorsque des catégories de produits similaires ont été classées différemment pour certaines raisons. Ainsi, des chaussures ont été placées dans différentes classes en fonction de leur destination : les « chaussures orthopédiques » dans la classe 10 et les chaussures « ordinaires » dans la classe 25. Compte tenu des preuves fournies, il y a lieu de déterminer à quel type de chaussures se rapporte l'usage.

2.8.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des « intitulés de classe »

Lorsqu'une marque est enregistrée sous *l'ensemble ou une partie* des indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière et qu'elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l'une de ces *indications générales*, la marque sera considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour cette *indication générale* spécifique.

Exemple : La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements, chaussures, chapellerie* de la classe 25. Les preuves concernent des « jupes », « pantalons » et « T-shirts ».

Conclusion : La marque a été utilisée pour des *vêtements*.

En revanche, lorsqu'une marque n'est enregistrée que pour *une partie des indications générales* énumérées dans l'intitulé d'une classe donnée, mais n'a été utilisée que pour des produits ou services qui relèvent d'une *autre* indication générale de la même classe, la marque ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour les produits ou les services enregistrés (voir également le paragraphe 2.8.4 ci-dessous).

Exemple : La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des « bottes ».

Conclusion : La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

2.8.4 L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires

Cette section traite de l'étendue de la protection accordée en cas d'utilisation pour des sous-catégories de produits et des produits (ou services) « similaires ».

En règle générale, il n'est pas opportun d'accepter que la preuve concernant l'usage de produits ou de services « différents », mais « liés » d'une certaine façon, couvre automatiquement des produits ou des services enregistrés. En particulier, la notion de **similitude des produits et services n'est pas valable** dans ce contexte. L'article 42, paragraphe 2, troisième phrase, du RMC ne prévoit aucune exception à cet égard.

Exemple : La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des « bottes ».

Conclusion : La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

2.8.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services

Dans l'affaire Aladin, le Tribunal a déclaré :

« si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection, dans une procédure d'opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. »

(Voir l'arrêt du 14 juillet 2005, T-126/03, « Aladin », point 45).

En conséquence, si la marque antérieure a été enregistrée pour une *catégorie plus générale* de produits ou de services, mais que l'opposant n'apporte la preuve de l'usage que pour certains produits ou services spécifiques *relevant de cette catégorie*, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée *stricto sensu* comme une preuve de l'usage uniquement pour les produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la catégorie plus générale de produits ou services figurant dans l'enregistrement.

Le Tribunal a également souligné qu'il y a lieu d'interpréter l'article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du RMC comme visant à éviter qu'une marque utilisée de manière partielle jouisse d'une protection étendue au seul motif qu'elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, il convient de tenir compte de l'étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l'usage sérieux a effectivement été établi (point 44).

En revanche, l'opposant ne doit pas apporter la preuve de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de

services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (point 46). La raison en est qu'il est en pratique impossible au titulaire d'une marque d'apporter la preuve de l'usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement.

Par conséquent, la protection **n'est** disponible **que** pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services utilisés si :

1. une marque a été enregistrée pour une **catégorie** de produits ou de services :
 - (a) suffisamment large pour couvrir un certain nombre de sous-catégories autrement que de façon arbitraire ;
 - (b) susceptibles d'être perçus comme indépendants les uns des autres ;

et

2. qu'il puisse être démontré que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour une **partie** seulement de la spécification initiale plus générale.

Il convient de dûment motiver la définition des sous-catégories et d'expliquer, sur la base des preuves produites par l'opposant, si l'usage a été établi pour une **partie** seulement de la spécification/de la ou des catégories initiales plus générales. Voir les exemples au paragraphe 2.8.4.3 ci-dessous.

Ceci est particulièrement important dans le cas de marques enregistrées pour des « produits pharmaceutiques », qui ne sont généralement utilisés que pour un type de médicament destiné au traitement d'une affection déterminée (voir les exemples de produits pharmaceutiques au paragraphe 2.8.4.3 ci-dessous).

En revanche, l'utilisation pour l'ensemble d'une catégorie doit être acceptée s'il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et s'il n'y a pas d'autres sub-catégories qui couvrent les différents produits.

Signe contesté	Affaire n°
CARRERA	R 0260/2009-4 (déchéance)
L'usage avéré d'une marque pour : • lettrage décoratif ; • ensembles de performances améliorés ; • couvercles pour rangements ; • jeux de pneumatiques et jeux de pneumatiques complets pour l'été et l'hiver ; • plaques de seuil de porte. a été considéré comme une preuve d'usage suffisante pour des « automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres et leurs pièces », pour lesquels la marque a été enregistrée. Les principaux arguments étaient que la marque était utilisée pour de nombreuses pièces automobiles différentes et que les produits pour lesquels l'usage avait été prouvé couvraient donc une large gamme de pièces automobiles : éléments du châssis, de la carrosserie, du moteur, du design intérieur et éléments décoratifs.	

2.8.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis

En revanche, la preuve de l'usage sérieux d'une marque pour certains produits ou services qu'elle désigne couvre nécessairement **toute la catégorie** de produits ou services si :

- (1) une marque a été enregistrée pour des produits ou services **définis** de façon relativement précise de sorte
- (2) qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée sans que ce soit artificiel (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, « Aladin », T-126/03, point 45).

La décision doit dûment indiquer dans quel cas il est jugé impossible de procéder à des subdivisions et, si nécessaire, pourquoi.

2.8.4.3 Exemples

Le **critère de finalité ou de destination du produit ou service** en cause est un critère primordial dans la définition des sous-catégories adéquates **d'indications** générales, étant donné que les consommateurs y recourent avant d'effectuer un achat (arrêt du 13 février 2007, « RESPICUR », T-256/04, points 29 et 30 ; arrêt du 23 septembre 2009, « FAMOXIN », T-493/07, point 37). D'autres critères applicables pour définir des sous-catégories adéquates pourraient être liés aux caractéristiques du produit ou service, par exemple la nature du produit ou service ou le consommateur visé par celui-ci.

Signe antérieur	Affaire n°
ALADIN	T-126/03
P&S : Produits pour polir les métaux de la classe 3. <i>Appréciation de la preuve de l'usage</i> : la marque antérieure a été enregistrée pour des « produits pour polir les métaux » de la classe 3, mais a fait l'objet d'un usage effectif sérieux uniquement pour le « coton magique » (un produit pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d'un agent polissant). Le Tribunal a jugé que la catégorie « produits pour polir les métaux », qui est déjà en soi une sous-catégorie de l'intitulé de classe « préparations pour polir » est suffisamment précise et définie de façon étroite en ce qui concerne la fonction et la finalité des produits revendiqués. Aucune autre sous-catégorie ne peut être établie sans être artificielle et, partant, l'usage a été présumé pour l'ensemble de la catégorie « produits pour polir les métaux ».	

Signe contesté	Affaire n°
Turbo	R 0378/2006-2 Déchéance
P&S : Vêtements de la classe 25. <i>Appréciation de la preuve de l'usage</i> : la chambre de recours a constaté qu'outre les maillots de bain, d'autres types de vêtements étaient mentionnés dans les factures et pouvaient être trouvés dans les catalogues. Elle a donc conclu que l'usage de la marque contestée avait été prouvé pour des « vêtements » (paragraphe 22). La chambre a également jugé qu'il était quasiment impossible et certainement indûment onéreux d'imposer au titulaire d'une marque communautaire enregistrée pour des « vêtements » l'obligation d'apporter la preuve de l'usage dans toutes les sous-catégories possibles qui pourraient être subdivisées à l'infini par la demanderesse (paragraphe 25).	

Signe antérieur	Affaire n°
	R 1088/2008-2 (confirmé par T-132/09)
P&S : Appareils et instruments de mesure de la classe 9. <i>Appréciation de la preuve de l'usage :</i> la marque a été utilisée pour des appareils de mesure de la température, de la pression et du niveau et leurs pièces. La décision attaquée a considéré que la spécification originale de la marque antérieure pour des « appareils et instruments de mesure » était « très large » et a conclu, en application du critère énoncé dans l'arrêt Aladin, que l'usage n'avait en fait été démontré que pour une sous-catégorie de produits, à savoir les « appareils de mesure, tous pour la mesure de la température, de la pression et du niveau ; pièces desdits appareils ». La chambre de recours a conclu que cette approche était raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce et a confirmé la motivation et les conclusions de la décision attaquée à cet égard (paragraphe 29).	

Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	R 1166/2008-1 Déchéance
P&S : Appareils de chauffage, de génération de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'approvisionnement en eau de la classe 11. <i>Appréciation de la preuve de l'usage :</i> la chambre de recours a conclu que l'usage de la marque n'avait été prouvé que pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les modules de conditionnement d'air pour les yachts et les bateaux (paragraphe 26). Ces produits faisaient partie des sous-catégories « appareils de chauffage » (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air peut également servir de chauffage), « appareils de réfrigération » (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur peuvent également conserver l'air/des produits frais) et « appareils de ventilation (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur comportent tous des circuits de ventilation) pour lesquelles la marque a été enregistrée. En conséquence, la chambre de recours a considéré que la marque devait rester enregistrée pour ces sous-catégories (paragraphe 27). Cependant, elle n'a pas jugé opportun de limiter l'étendue de la protection conférée par la marque aux « yachts et bateaux ». Cela aurait entraîné une nouvelle subdivision des « sous-catégories » et aurait constitué une limitation injustifiée (paragraphe 28). Conclusion : l'usage a été jugé établi pour les « appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation ».	

Signe contesté	Affaire n°
LOTUS	R 1295/2007-4 Déchéance
P&S : Vêtements et sous-vêtements, bonneterie, corsets, cravates, bretelles, gants de la classe 25. <i>Appréciation de la preuve de l'usage :</i> aucune preuve de l'usage n'a été présentée pour les produits « corsets, cravates, bretelles ». Aucun des éléments de preuve produits ne mentionne ces produits ou n'y fait référence. L'usage doit être démontré pour tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. La marque est enregistrée pour des « vêtements et sous-vêtements », mais aussi pour des produits spécifiques de cette catégorie, notamment des « corsets, cravates, bretelles ». L'usage pour d'autres produits ne suffit pas à maintenir la protection conférée par la législation sur les marques pour ces produits, même si les autres produits relèvent également de la catégorie « vêtements et sous-vêtements ». La division d'annulation a toutefois considéré que l'usage était suffisant, parce que, selon les principes de la jurisprudence Aladin (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, T-126/03), les « corsets, cravates, bretelles » relèvent tous de l'expression générique « vêtements et sous-vêtements ». Si cela est effectivement vrai, cet aspect est subordonné à l'examen de la question de savoir si les produits utilisés peuvent être inclus dans l'expression revendiquée. Tel n'est pas le cas des « corsets, cravates, bretelles ». Si, parallèlement à l'expression générique large, la marque revendique aussi expressément des produits spécifiques couverts par l'expression générique, elle doit également avoir été utilisée pour	

ces produits spécifiques pour rester enregistrée pour ces derniers (paragraphe 25).

Signe antérieur	Affaire n°
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<i>P&S</i> : Instruments électriques (compris dans la classe 9) ; instruments d'optique, de pesage, de mesure, de signalement et de contrôle (surveillance) ; matériel de traitement de données et ordinateurs, notamment pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de machines, d'installations, de véhicules et de bâtiments ; programmes informatiques enregistrés ; compteurs électroniques de la classe 9 ; services de réparation de la classe 37 et programmation informatique de la classe 42. <i>Appréciation de la preuve de l'usage</i> : les appareils dont l'opposante a prouvé qu'elle les avait mis sur le marché relèvent du terme <i>hardware</i> (matériel) tel qu'il est mentionné dans la classe 9. Or, il s'agit d'une vaste catégorie, en particulier si l'on considère le développement massif et la forte spécialisation qui ont lieu dans ce domaine, qui peut être divisé en sous-catégories selon les produits effectivement fabriqués. En l'espèce, les produits doivent être limités à l'industrie automobile. L'opposante étant dans l'obligation de fournir une garantie légale à ses clients, on peut considérer qu'elle a également démontré l'usage du service relatif à la réparation du matériel en cause (classe 37). La chambre de recours a également conclu que les programmes informatiques enregistrés de la classe 9 constituaient une très large catégorie et devaient être limités au domaine d'activité réelle de l'opposante (paragraphe 30 et 31). Aucune preuve n'a été produite pour la classe 42.	

Signe antérieur	Affaire n°
HEMICELL	R 0155/2010-2
<i>P&S</i> : Aliments pour animaux de la classe 31, et aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31. <i>Appréciation de la preuve de l'usage</i> : la décision attaquée a commis une erreur en considérant que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les « <i>aliments pour animaux</i> » de la classe 31 et les « <i>aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31</i> », étant donné que cette conclusion est contraire aux conclusions du Tribunal dans l'affaire ALADIN. La raison avancée dans la décision attaquée n'est pas acceptable, étant donné qu'elle aurait dû déterminer si la catégorie de produits couverts par la marque antérieure était susceptible d'être divisée en sous-catégories autonomes et si les produits pour lesquels un usage de la marque antérieure avait été prouvé pouvaient être classés dans l'une de ces sous-catégories. En conséquence, la chambre de recours considère que la marque communautaire antérieure est, aux fins de l'examen de l'opposition, réputée uniquement enregistrée pour les « <i>additifs pour alimentation animale</i> » de la classe 31.	

Produits pharmaceutiques

Dans plusieurs affaires, la Cour a dû définir des sous-catégories adéquates pour les *produits pharmaceutiques* de la classe 5. Elle a jugé que la finalité et la destination d'une préparation thérapeutique sont énoncées dans ses indications thérapeutiques. *L'indication thérapeutique* est donc essentielle pour définir la sous-catégorie pertinente de produits pharmaceutiques. D'autres critères (tels que le dosage, les principes actifs, la vente libre ou sur ordonnance) ne sont pas pertinents à cet effet.

Les sous-catégories suivantes de *produits pharmaceutiques* ont été jugées adéquates par la Cour :

Affaire n°	Adéquat	Inadéquat
T-256/04 « RESPICUR »	<i>Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires.</i>	<i>Aérosols doseurs contenant des corticoïdes, délivrés uniquement sur ordonnance.</i>
T-493/07 « FAMOXIN »	<i>Produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires.</i>	<i>Produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires.</i>

T-487/08 « KREMIZIN »	<i>Produits pharmaceutiques destinés au traitement d'un problème cardiaque.</i>	<i>Solution stérile d'adénosine destinée au traitement d'un problème cardiaque particulier et administrée par intraveineuse dans les hôpitaux.</i>
T-483/04 « GALZIN »	<i>Préparations à base de calcium.</i>	<i>Produits pharmaceutiques.</i>

2.8.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées et les services après-vente des produits enregistrés

Dans l'arrêt « Minimax », la Cour a estimé que l'usage de la marque peut, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits « enregistrés » déjà commercialisés et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente (arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, points 40 et suivants).

- Ce peut être le cas lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché **vend des pièces détachées** qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés.
- Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci pour des **services d'après-vente**, tels que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d'entretien et de réparation.

Signe	Affaire n°
Minimax	C-40/01
P&S : Extincteurs et produits apparentés contre pièces détachées et services après-vente. <i>Appréciation de la preuve de l'usage</i> : l'autorisation pour les extincteurs vendus par Ansul sous la marque Minimax a expiré dans les années 1980. Depuis, Ansul n'a pas vendu d'extincteurs sous cette marque. Cependant, Ansul a vendu des pièces détachées et des substances extinctrices pour des extincteurs revêtus de la marque à des entreprises chargées de leur entretien. Au cours de la même période, elle a également entretenu, contrôlé et réparé du matériel de la marque Minimax, a utilisé la marque sur des factures relatives à ces services et a apposé sur ces appareils des étiquettes autocollantes et des bandelettes portant la mention « Gebruiksklaar Minimax » (prêt à l'emploi Minimax). Ansul a également vendu des étiquettes autocollantes et des bandelettes aux entreprises d'entretien d'extincteurs.	

Cependant, cette conclusion de la Cour doit être interprétée **stricto sensu** et n'être appliquée que dans des cas très exceptionnels. Dans l'arrêt « Minimax », la Cour a accepté l'usage pour d'autres produits que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, ce qui va à l'encontre de la règle générale définie à l'article 42, paragraphe 2, du RMC.

2.9 L'usage par le titulaire ou pour son compte

2.9.1 L'usage par le titulaire

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, du RMC, c'est généralement le titulaire qui doit faire de la marque enregistrée antérieure un usage sérieux. Ces dispositions visent aussi l'usage de la marque par le titulaire précédent alors qu'il possédait la marque (décision du 10 décembre 1999, B 74 494).

2.9.2 L'usage par des tiers autorisés

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque avec le consentement du titulaire est jugé constituer un usage par le titulaire. Il s'ensuit que le titulaire doit avoir donné son consentement **avant** l'usage de la marque par le tiers. Son consentement ultérieur est insuffisant.

L'usage fait par **les détenteurs d'une licence** constitue un cas typique d'utilisation par des tiers. De même, l'utilisation par des entreprises **économiquement liées** au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé. Lorsque les produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu'ils sont ensuite mis sur le marché par des **distributeurs** de gros ou de détail, il convient de considérer qu'il y a usage de la marque (arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09, point 32 ; arrêt du 16 novembre 2011, « BUFFALO MILKE », T-308/06, point 73).

Pour ce qui est des **preuves**, il suffit de prime abord que l'opposant apporte la preuve de l'usage fait de la marque par un tiers. L'Office déduit de cet usage et de la capacité de l'opposant à le démontrer qu'il a été fait avec le consentement préalable de l'opposant.

Cette position de l'Office a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 25 (et confirmé par la Cour dans l'affaire C-416/04 P). La Cour a observé qu'il est peu probable que le titulaire d'une marque puisse soumettre la preuve d'un usage de celle-ci fait contre son gré. On pouvait d'autant plus **se fonder sur cette présomption** que la requérante n'avait pas contesté le consentement de l'opposant.

Toutefois, en cas de **doutes** dans l'esprit des membres de l'Office ou, en règle générale, lorsque le demandeur conteste expressément le consentement de l'opposant, il appartient à ce dernier de démontrer, preuves supplémentaires à l'appui, qu'il a donné son consentement avant l'usage de la marque. Dans ce cas, l'Office accorde à l'opposant un délai supplémentaire de deux mois pour produire ces preuves.

2.9.3 L'usage de marques collectives

Les marques collectives sont généralement utilisées non pas par le titulaire, mais par les membres d'une association.

Conformément à l'article 70 du RMC, l'usage fait par (au moins) une personne habilitée satisfait à l'obligation d'usage, pour autant que celui-ci soit sérieux.

Les marques collectives présentent une caractéristique spécifique liée au fait qu'elles ont pour principal objectif non pas d'indiquer que les produits ou les services proviennent d'une source spécifique, mais qu'ils proviennent d'une région donnée et/ou revêtent certaines caractéristiques ou qualités (« indications géographiques et complémentaires d'origine ou de qualité »). Il importe de tenir compte de cette différence de fonction pour évaluer la preuve de l'usage requise conformément à l'article 68, paragraphe 3, du RMC.

Une simple liste des personnes habilitées à utiliser la marque collective et une liste des produits certifiés sous la marque collective ne sont généralement pas suffisantes en soi

pour prouver un usage sérieux (décision du 25 mai 2009, B 1 155 904 ; voir également la décision du 24 février 2009 dans l'affaire R 0970/2008-2, « NFB »).

2.10 L'usage légal

Pour que l'usage d'une marque réponde aux conditions d'usage prévues aux articles 15 et 42 du RMC, il faut que l'usage sérieux soit constaté dans les faits. À cet égard, l'usage est « sérieux » quand bien même l'utilisateur aurait enfreint les dispositions légales.

Le fait que l'usage soit **trompeur** au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), ou de l'article 51, paragraphe 1, point c), du RMC, ou en vertu des dispositions du droit national, est sans incidence sur la constatation de l'usage « sérieux » aux fins de l'évaluation des marques antérieures dans une procédure d'opposition. Les sanctions prévues en cas d'usage trompeur sont l'annulation ou la déchéance, selon le cas, ou l'interdiction de l'usage (prévue par l'article 110, paragraphe 2, du RMC).

Le même principe s'applique en cas d'usage dans le cadre d'un accord de licence illégal (qui serait contraire, par exemple, aux règles de la concurrence fixées par le traité ou les règles nationales). De même, le fait que l'usage puisse porter atteinte aux droits de tiers est sans importance.

2.11 La justification du non-usage

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, l'opposant a la faculté de démontrer qu'il existe de justes motifs pour le non-usage de sa marque enregistrée antérieure. Ces motifs incluent, comme indiqué à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« accord sur les ADPIC »), les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque.

En tant qu'exception à l'obligation d'usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.

Il ne suffit pas que des « obstacles bureaucratiques » ne relèvent pas du **libre arbitre** du titulaire de la marque, ces obstacles devant en outre présenter une **relation directe** avec la marque, au point que l'usage de celle-ci dépende de la bonne fin des démarches administratives concernées. Or, le critère de relation directe n'implique pas nécessairement que l'usage de la marque soit impossible ; il peut suffire qu'il soit **déraisonnable**. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d'une marque de modifier sa stratégie d'entreprise et de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents (arrêt du 14 juin 2007, « Le Chef DE CUISINE », C-246/05, point 52).

2.11.1 Les risques liés à l'activité

Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l'usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales

(décision du 14 mai 2008 dans l'affaire R 0855/2007-4, « PAN AM », paragraphe 27 ; arrêt du 9 juillet 2003, « GIORGI », T-162/01, point 41).

Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d'une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage au sens de l'article 42, paragraphe 2, du RMC, car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

2.11.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice

Les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de justes motifs du non-usage, qui sont expressément mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'accord sur les ADPIC.

Les *restrictions à l'importation* incluent l'embargo commercial qui frappe les produits protégés par la marque.

Les *autres prescriptions des pouvoirs publics* peuvent consister en un monopole de l'État, qui empêche tout type d'usage, ou en l'interdiction par l'État de la vente des produits pour des raisons liées à la santé ou à la défense nationale. Un exemple typique à cet égard est celui des procédures réglementaires telles que :

- les essais cliniques et l'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments (décision du 18 avril 2007 dans l'affaire R 0155/2006-1, « LEVENIA ») ou
- l'autorisation que le titulaire doit obtenir auprès d'une autorité chargée de la sécurité des aliments avant de mettre les produits et services en cause sur le marché.

Signe antérieur	Affaire n°
HEMICELL	R 0155/2010-2
Les preuves produites par l'opposant démontrent de façon adéquate que l'usage des marques antérieures pour l'additif alimentaire « <i>améliorateur de la digestibilité zootechnique (enzyme alimentaire)</i> » était subordonné à l'obtention d'une autorisation de l'Agence européenne de sécurité alimentaire après le dépôt d'une demande devant cet organisme. Cette obligation est réputée être une prescription des pouvoirs publics au sens de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC.	

S'agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, il convient d'opérer la distinction suivante.

D'une part, la simple menace d'une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait, en principe, pas exempter l'opposant de l'obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. Il appartient à l'opposant, en tant que partie qui engage la procédure d'opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d'en tirer les conclusions qui s'imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (voir la décision du 18 février 2013 dans l'affaire R 1101/2011-2, « SMART WATER », paragraphe 40).

Signe antérieur	Affaire n°
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
La procédure nationale [française d'annulation] engagée contre la marque antérieure ne peut être qualifiée de juste motif pour le non-usage (paragraphe 19). Il demeure que les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l'influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation. Ces éléments sont neutres en ce qui concerne la marque à utiliser ; ils ne concernent pas la marque, mais bien les produits ou services que le titulaire souhaite utiliser. Ces exigences nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation s'appliquent au type ou aux caractéristiques du produit sur lequel la marque est apposée et ne peuvent être contournées en choisissant une autre marque. En l'espèce, à l'inverse, le titulaire de la marque aurait pu aisément fabriquer des cigarettes en France ou les importer en France s'il avait opté pour une marque différente (paragraphe 25).	

Signe antérieur	Affaire n°
MANPOWER	R 0997/2009-4
Conformément à l'article 9 du RMC et à l'article 5 de la directive sur la marque, il ne peut être porté atteinte aux marques de tiers. L'exigence de ne pas porter atteinte aux marques s'applique à toute personne qui utilise un nom dans la vie des affaires, indépendamment du fait qu'elle a elle-même demandé ou reçu la protection de la marque pour ce nom. Une personne qui s'abstient de toute atteinte n'agit pas pour de « justes motifs », mais conformément à la loi. Par conséquent, même le fait de s'abstenir d'un usage qui, sans cela, violerait un droit, ne constitue pas un juste motif (décision des chambres de recours du 9 mars 2010 dans l'affaire R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS », paragraphe 22) (paragraphe 27). Dans de tels cas, l'usage n'est pas non plus « déraisonnable ». Des personnes qui, en tant que titulaires d'une marque, sont menacées d'une action en justice ou d'une injonction provisoire si elles en font usage, doivent envisager la possibilité que l'action engagée à leur encontre aboutisse et peuvent soit renoncer (ne pas faire usage de la marque), soit se défendre contre le plaignant. En tout état de cause, elles doivent accepter la décision des juridictions indépendantes, qui peuvent être rendues dans le cadre de procédures accélérées. Dans l'attente d'une décision en dernière instance, elles ne peuvent pas davantage objecter qu'elles doivent être protégées par le fait que, tant que la décision n'est pas finale, l'incertitude doit être reconnue comme un juste motif. En fait, la question de ce qui devrait se passer entre l'introduction d'une action ou une demande d'injonction provisoire et la décision finale doit une fois de plus être laissée aux tribunaux, en ce qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas encore définitives sur l'exécution provisoire. La défenderesse ne peut ignorer ces décisions et faire comme si les tribunaux n'existaient pas (paragraphe 28).	

D'autre part, une injonction provisoire ou une ordonnance restrictive dans une procédure d'insolvabilité, qui impose une interdiction générale de transferts ou de cessions au titulaire de la marque, peut constituer un juste motif pour le non-usage dès lors qu'il oblige l'opposant à s'abstenir d'utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un usage de la marque en violation d'une telle ordonnance aurait pour conséquence que le titulaire de la marque serait susceptible de faire l'objet de recours en dommages et intérêts (décision du 11 décembre 2007, R 0077/2006-1, « Miss Intercontinental », paragraphe 51).

2.11.3 Les enregistrements défensifs

Le Tribunal a précisé que l'existence d'une disposition nationale reconnaissant ce que l'on appelle des enregistrements « défensifs » (c'est-à-dire des signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale) ne saurait constituer un juste motif pour le non-usage d'une marque antérieure sur laquelle se fonde une opposition (arrêt du 23 février 2006, « Bainbridge », T-194/03, point 46).

2.11.4 La force majeure

Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire.

2.11.5 Les conséquences de la justification du non-usage

L'existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non-usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette

approche aurait pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs.

En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s'ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n'est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans.

En outre, la durée d'existence des justes motifs peut être importante. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n'ont existé qu'au cours d'une partie de la période de cinq ans qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, il n'est pas toujours légitime d'écarter l'exigence de la preuve de l'usage. Dans ce cas, la période pendant laquelle ces motifs étaient valables ainsi que le délai écoulé depuis qu'ils ne le sont plus, revêtent une importance particulière (décision du 1^{er} juillet 1999, B 2 250).

3 La procédure

3.1 La requête du demandeur

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque antérieure doit être démontré – et uniquement démontré – si le demandeur exige la preuve de l'usage. L'exigence de cette preuve est donc conçue, dans une procédure d'opposition, comme un *moyen de défense du demandeur*.

L'Office ne peut pas informer le demandeur qu'il peut exiger la preuve de l'usage ni l'inviter à le faire. Compte tenu de son impartialité dans la procédure d'opposition, il appartient aux parties d'apporter la base factuelle ainsi que de justifier et de défendre leurs positions respectives (voir l'article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC).

L'article 42, paragraphe 2, du RMC n'est pas applicable lorsque l'opposant présente, de sa propre initiative, des pièces relatives à l'usage de la marque antérieure invoquée (voir paragraphe 3.1.2 ci-dessous l'exception à cette règle). Si le demandeur de la marque communautaire ne demande pas une preuve de l'usage, la question de l'usage sérieux ne sera pas abordée d'office par l'Office. Dans ce cas, en principe, peu importe même que les preuves produites par l'opposant attestent uniquement un usage d'un type ou d'un mode particulier ou limité à seulement une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

La demande de production d'une preuve de l'usage n'est valable que si la marque antérieure est soumise à l'obligation d'usage, c'est-à-dire si elle est enregistrée depuis plus de cinq ans (pour plus de détails, voir le paragraphe 2.5.1 ci-dessus).

3.1.1 La date de la requête

Conformément à la règle 22, paragraphe 1, du REMC, la demande de preuve de l'usage selon l'Article 42 paragraphe 2, du REMC ne sera admissible que si le demandeur présente ladite requête dans le délai spécifié par l'Office. La demande de preuve de l'usage doit être introduite au cours du premier délai qui est imparti au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l'opposition en vertu de la règle 20, paragraphe 2, du REMC.

Si la demande de preuve de l'usage est présentée durant le délai de réflexion ou le délai de deux mois imparti à l'opposant pour présenter ou modifier des faits, preuves et arguments, elle est communiquée à l'opposant sans délai.

3.1.2 La requête doit être explicite, claire et inconditionnelle

La requête du demandeur est une déclaration à caractère officiel qui entraîne des conséquences importantes en termes de procédure.

Cette demande doit, par conséquent, être *explicite et claire*. En règle générale, la demande de preuve de l'usage doit être rédigée de façon positive. Étant donné que la question de l'usage ou du non-usage peut intervenir dans de nombreux cas de figure (par exemple, pour invoquer ou contester un caractère distinctif élevé de la marque antérieure), de simples remarques ou observations du demandeur concernant l'usage (ou le non-usage) de la marque de l'opposant ne sont pas suffisamment explicites et ne constituent pas une demande valable de preuve de l'usage sérieux (arrêt du 16 mars 2005, « FLEXI AIR », T-112/03).

Exemples :

Demande suffisamment explicite et claire :

- « Je demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage... » ;
- « J'invite l'Office à impartir un délai à l'opposant pour apporter la preuve de l'usage... » ;
- « Par la présente, l'usage de la marque antérieure est contesté... » ;
- « L'usage de la marque antérieure est contesté conformément à l'article 42 du RMC » ;
- « Le demandeur soulève l'objection du non-usage » (décision du 5 août 2010 dans l'affaire R 1347/2009-1, « CONT@XT »).

Demande insuffisamment explicite et claire :

- « L'opposant n'a fait usage de sa marque que pour... » ;
- « L'opposant n'a pas fait usage de sa marque pour... » ;
- « Il n'existe pas de preuve de l'usage fait par l'opposant de sa marque... » ;
- « les enregistrements antérieurs de l'opposant ne peuvent être « valablement invoqués à l'encontre de la demande de marque communautaire [...] », étant donné que « [...] aucune information ou preuve de l'usage [...] n'a été fournie » (décision du 22 septembre 2008, B 1 120 973).

Une demande implicite est acceptée à titre d'exception à la règle précitée, lorsque l'opposant envoie spontanément une preuve de l'usage avant la première occasion donnée au demandeur de présenter des arguments et que, dans sa première réponse, le demandeur conteste la preuve de l'usage produite par l'opposant (arrêt du 12 juin 2009, « Pickwick COLOUR GROUP », T-450/07). Dans ce cas, il ne saurait y avoir d'erreur sur la nature de l'échange, et l'Office doit considérer qu'une demande de

preuve de l'usage a été faite et impartir à l'opposant un délai pour compléter ses preuves. Dans l'éventualité où la procédure a pris fin et que l'existence d'une demande de preuve de l'usage n'est découverte que lorsqu'une décision a été rendue, l'examineur doit rouvrir la procédure et impartir à l'opposant un délai pour compléter ses preuves.

Quoi qu'il en soit, la requête doit être *inconditionnelle*. Des phrases du type « si l'opposant ne limite pas ses produits et/ou services compris dans les classes "X" ou "Y", nous exigeons la preuve de l'usage », « si l'Office ne rejette pas l'opposition en raison de l'absence de risque de confusion, nous demandons la preuve de l'usage » ou « si l'Office veut bien en tenir compte, nous invitons l'opposant à apporter la preuve de l'usage de sa marque », contiennent des demandes conditionnelles ou subsidiaires et ne constituent pas des demandes valables de la preuve de l'usage (décision du 26 mai 2010 dans l'affaire R 1333/2008-4, « RFID SOLUTIONS »).

3.1.3 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu

Conformément à la règle 22, paragraphe 5, du REMC, le demandeur peut limiter ses premières observations à la demande de preuve de l'usage. Il doit ensuite présenter sa réponse à l'opposition dans ses deuxièmes observations, à savoir lorsqu'il aura l'occasion de répondre à la preuve de l'usage présentée. Il peut également agir de la sorte si un seul droit antérieur est soumis à l'obligation d'usage, car le demandeur ne doit pas être contraint de diviser ses observations.

Toutefois, si la demande est tout à fait nulle, l'Office clôturera la procédure sans accorder au demandeur une autre occasion de présenter des observations (voir le paragraphe 3.1.5 ci-dessous).

3.1.4 Réaction en cas de nullité de la requête

Même si la requête est nulle pour l'un des motifs susmentionnés ou si les conditions de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC ne sont pas remplies, l'Office transmet néanmoins la requête du demandeur à l'opposant et informe les deux parties de la nullité de la requête.

L'Office clôturera immédiatement la procédure si la requête est complètement nulle et n'est pas accompagnée d'observations du demandeur. L'Office peut, néanmoins, proroger le délai visé à la règle 20, paragraphe 2, du REMC, en cas de réception d'une demande nulle avant l'expiration du délai. Étant donné que le refus de la demande de preuve de l'usage après l'expiration du délai lèse de façon disproportionnée les intérêts du demandeur, l'Office proroge ce délai du nombre de jours qui restait lorsque la partie a présenté sa demande. Cette pratique repose sur le principe de bonne administration.

Lorsque la requête est nulle pour une partie des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée, l'Office invite expressément l'opposant à n'apporter la preuve de l'usage que pour les droits soumis à l'obligation d'usage.

3.2 L'invitation expresse de l'Office

Lorsque la requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir la preuve de l'usage est valable, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve

de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage. Le fait de statuer sur l'usage malgré l'absence d'invitation explicite de l'Office à apporter une preuve de l'usage constitue une violation des formes substantielles et ce, même si la requête du demandeur est claire et si l'opposant la comprend et présente la preuve de l'usage demandée (décision du 28 février 2011, R 0016/2010-4, « COLORPLUS », paragraphe 20 ; décision du 19 septembre 2000, R 0733/1999-1, « Affinité/Affinage »).

Si la demande de preuve de l'usage est introduite durant le délai de réflexion et est communiquée à l'opposant au cours de cette période, le délai de présentation de la preuve de l'usage doit coïncider avec le délai imparti pour la production des faits, preuves et observations initiaux ou supplémentaires. Le délai est automatiquement prorogé si le délai de réflexion est étendu.

Si la demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai imparti pour prouver ou modifier des faits, preuves et observations et qu'elle est traitée pendant ce délai, la date limite fixée pour la présentation de ces faits, preuves et observations sera reportée pour coïncider avec le délai de deux mois imparti pour apporter la preuve de l'usage.

3.3 La réaction de l'opposant : la preuve de l'usage

3.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage

L'Office impartit à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve de l'usage. L'opposant peut demander la prorogation de ce délai conformément à la règle 71 du REMC. La pratique courante concernant les prorogations est applicable à ces demandes⁷.

La règle 22, paragraphe 2, du REMC précise que l'Office rejette l'opposition si l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage dans le délai imparti.

Il ressort du libellé même de cette disposition que le délai qu'elle prévoit présente un caractère péremptoire, qui exclut la prise en compte par l'Office de toute preuve produite tardivement (arrêt du 15 mars 2011, « DADA », T-50/09, point 63 et la jurisprudence citée). Par conséquent, la présentation de la preuve de l'usage au-delà de l'expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l'opposition, **sans que l'Office ait une marge d'appréciation** à cet égard (arrêt du 12 décembre 2007, « CORPO LIVRE », T-86/05, point 49, confirmé par l'ordonnance du 5 mai 2009, « CORPO LIVRE », C-90/08 P, points 35 à 40).

Si le demandeur allègue que les preuves présentées par l'opposant ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque, l'opposant peut contester cet argument en arguant la suffisance des preuves produites, mais il ne peut produire **aucune preuve supplémentaire** pour corriger l'insuffisance de preuve alléguée par le demandeur.

⁷ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions procédurales, paragraphe 6.2.1, Prorogation des délais dans les procédures d'opposition.

3.3.2 Les moyens de preuve

3.3.2.1 Les principes

La preuve de l'usage doit être structurée.

L'article 76, paragraphe 1, du RMC, dispose que « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». La présentation des preuves doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'autre partie d'exercer ses droits de défense et à l'Office de procéder à son examen, sans faire référence à des informations extérieures ou complémentaires.

En fait, il est interdit à l'Office d'avancer des arguments en faveur de l'une ou l'autre partie et de prendre la place de l'opposant, ou de son conseil, en essayant de trouver et d'identifier lui-même dans les pièces du dossier les informations susceptibles d'être considérées comme corroborant la preuve de l'usage. En d'autres termes, l'Office ne doit pas tenter d'améliorer la présentation des preuves d'une partie. La responsabilité de l'ordonnancement des preuves incombe à la partie concernée. À défaut, certains éléments de preuve pourraient ne pas être pris en compte.

En ce qui concerne le format et le contenu des preuves produites, l'Office recommande la prise en compte des éléments suivants, qui constituent les aspects essentiels d'une présentation structurée :

1. Le **numéro de dossier** correspondant (marque communautaire, opposition, annulation et recours) doit être mentionné dans la partie supérieure de chaque courrier ;
2. La communication des documents destinés à la preuve de l'usage doit être séparée. Néanmoins, si le courrier concerne des questions urgentes, telles qu'une demande de limitation, de suspension, de prorogation de délai, de retrait, etc., elles doivent être également mentionnées sur la page de garde ;
3. Le **nombre total de pages** que contient le courrier doit être mentionné. Il est également important que les **pages soient numérotées** ;
4. L'Office recommande fortement à l'opposant de **ne pas dépasser un maximum de 110 pages** dans son courrier ;
5. Si les documents sont envoyés dans des colis différents, il est recommandé de **mentionner le nombre de colis** ;
6. Si un grand nombre de documents est envoyé par télécopieur en différents lots, il est recommandé d'indiquer le nombre total de pages, le nombre de lots et l'identification des pages de chaque lot ;
7. Il est recommandé d'utiliser des feuillets au format **DIN-A4** de préférence à d'autres formats ou dispositifs pour tous les documents présentés, avec des **intercalaires** séparant les annexes ou les pièces jointes, étant donné qu'elles peuvent aussi être numérisées ;

8. Il ne faut pas envoyer de spécimens, emballages, conditionnements, etc. En revanche, une photographie de ceux-ci doit être prise, imprimée (le cas échéant, en couleur, sinon en noir et blanc) et envoyée en tant que document ;
9. Les documents ou articles originaux envoyés à l'Office ne doivent pas être agrafés, reliés ou placés dans des chemises ;
10. **Le deuxième exemplaire** à remettre à l'autre partie doit être **clairement identifié** ;
11. Si l'original n'est transmis à l'Office que par télécopieur, **il n'y a pas lieu d'envoyer un deuxième exemplaire** par télécopieur ;
12. La page de garde doit clairement mentionner si le courrier contient des **éléments en couleur** importants pour le dossier ;
13. Un deuxième jeu d'éléments en couleur doit être inclus afin de le communiquer à l'autre partie.

Ces recommandations sont adressées à l'opposant en même temps que la communication par l'Office de la demande de preuve de l'usage formulée par le demandeur.

Conformément à la règle 22, paragraphe 4, du REMC, les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 *bis* et se limitent, en principe à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC. La règle 22, paragraphe 4, du REMC admet aussi les études de marchés et les mentions de la marque dans des listes et des publications d'associations de la profession concernée en tant que moyens de preuve adéquats (décisions du 14 mars 2011, B 1 582 579, et du 18 juin 2010, B 1 316 134).

Les barèmes de prix et les catalogues sont des exemples de « matériel provenant directement de la partie elle-même ». Le « rapport annuel et les comptes » d'une entreprise entrent également dans cette catégorie.

La règle 22, paragraphe 4, du REMC, doit être lue à la lumière de la règle 79 *bis* du REMC. En effet, les pièces qui ne peuvent pas être numérisées ou photocopiées (telles que des CD, des éléments physiques) ne peuvent être prises en compte que si elles sont produites en deux exemplaires, de sorte que l'un d'eux puisse être transmis à l'autre partie.

L'exigence de preuve de l'usage soulève toujours la question de la *valeur probante* des pièces produites. Les preuves doivent au minimum présenter un certain degré de fiabilité. En règle générale, l'Office considère que les pièces produites par les tiers ont une valeur probante supérieure à celle des pièces produites par le titulaire ou son représentant. Les références faites par l'opposant à des documents internes ou à des études ou commandes hypothétiques sont particulièrement problématiques. Cela dit, lorsque les pièces doivent être produites régulièrement pour être utilisées par le public et/ou les autorités en vertu de dispositions légales, par exemple le droit des entreprises et/ou les réglementations boursières, et lorsque l'on peut supposer que ces pièces font l'objet d'un certain contrôle officiel, leur valeur probante est certainement supérieure à

celle des pièces « personnelles » ordinaires produites par l'opposant (voir aussi le paragraphe 3.3.2.3 « Les déclarations »).

3.3.2.2 Les références

L'opposant peut invoquer les conclusions formulées par les offices et tribunaux nationaux dans des procédures parallèles. Bien que l'Office ne soit pas lié par les conclusions de ces juridictions, il doit les prendre en considération et elles peuvent influencer sa décision. Il est important pour l'Office de pouvoir examiner le type de preuve qui a abouti à la décision prise au plan national. Il tient compte, le cas échéant, des différences liées aux conditions de fond ou de forme applicables devant l'organisme national concerné (décisions du 25 août 2003 dans l'affaire R 1132/2000-4, « VANETTA », paragraphe 16, et du 18 octobre 2000 dans l'affaire R 0550/1999-3, « DUKE », paragraphe 23).

L'opposant peut, à sa convenance, faire référence aux pièces produites à titre de preuve de l'usage dans le cadre d'une précédente procédure devant l'Office (ce principe a été confirmé par le Tribunal dans l'arrêt « ELS » précité). L'Office accepte ces références à condition que l'opposant identifie clairement les pièces auxquelles il fait référence ainsi que la procédure dans laquelle elles ont été produites. Si la référence aux pièces invoquées n'est pas suffisamment précise, l'Office demande à l'opposant de préciser clairement à quelles pièces il fait référence ou de les présenter à nouveau (décision du 30 novembre 2010, B 1 080 300). Pour plus de détails sur les conditions relatives à l'identification des pièces pertinentes, voir les Directives relatives aux procédures devant l'Office, partie C, Opposition, partie 1, Questions de procédure.

La charge de la preuve incombe à l'opposant, et non à l'Office ou au demandeur. La simple mention du site internet sur lequel l'Office peut trouver des informations complémentaires est donc insuffisante, puisque cette mention ne fournit pas à l'Office des indications suffisantes sur le lieu, la nature, la durée et l'importance de l'usage (décision du 31 octobre 2001, B 260 192).

3.3.2.3 Les déclarations

Si les moyens de preuve énumérés, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies et les annonces dans les journaux, ne soulèvent aucun problème particulier, les déclarations visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC nécessitent en revanche, un examen plus détaillé.

Il n'est pas exigé que l'opposant soumette une déclaration écrite portant sur le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la marque antérieure. L'opposant peut choisir les moyens de preuve qu'il considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période pertinente (arrêt du 8 juillet 2004, « VITAFRUIT », T-203/02, point 37).

Distinction entre la recevabilité et la pertinence (valeur probante)

L'importance des déclarations a fait l'objet de nombreux débats. À cet égard, il faut différencier clairement la recevabilité et la valeur probante de ce type de preuve.

En ce qui concerne la *recevabilité*, la règle 22, paragraphe 4, du REMC mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles ont été faites. Il faut donc évaluer si la pièce produite constitue une déclaration au sens de l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC. Il convient de rechercher dans la législation de l'État membre concerné les effets d'une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n'a pas été faite sous serment ou solennellement (arrêt du 7 juin 2005, « Salvita », T-303/03, point 40). En cas de doute, il appartient à l'opposant de produire des preuves à cet égard.

Étant donné que l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC ne précise pas par qui ces déclarations doivent être signées, il n'y a aucune raison de considérer que les déclarations signées par les parties à la procédure ne sont pas visées par cette disposition (arrêt du 16 décembre 2008, « DEITECH/DEI-tex », T-86/07, point 46).

S'agissant de la *valeur probante*, rien dans le RMC ni dans le REMC ne permet de conclure que la force probante des éléments de preuve de l'usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d'un État membre. Indépendamment de la situation au regard du droit national, la force probante d'une déclaration écrite sous serment est relative, c'est-à-dire que son contenu doit être apprécié librement (arrêt du 28 mars 2012, « OUTBURST », T-214/08, point 33). Pour apprécier la valeur probante d'une déclaration, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 7 juin 2005, « Salvita », T-303/03, point 42).

Pour ce qui est de la *valeur probante* de ce type de preuve, l'Office établit une distinction entre les déclarations faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés et celles provenant d'une source indépendante.

Les déclarations faites par le titulaire ou par ses salariés

Les déclarations faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés ont généralement moins de poids que les preuves émanant d'une source indépendante. En effet, la perception de la partie concernée par le litige risque d'être plus ou moins altérée par ses intérêts personnels dans l'affaire (décision du 11 janvier 2011, R 0490/2010-4, « BOTODERM », paragraphe 34 ; décisions du 27 octobre 2009, B 1 086 240, et du 31 août 2010, B 1 568 610).

Cela ne signifie pas pour autant que ces déclarations soient dépourvues de toute valeur probante (arrêt du 28 mars 2012, « OUTBURST », T-214/08, point 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles rédigées de façon très générale et abstraite.

La conclusion finale dépend de l'appréciation globale des preuves dans chaque cas d'espèce. En règle générale, d'autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l'usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une force probante

inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. La force probante des autres pièces produites est donc très importante. Il convient de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est suffisamment étayé par les autres pièces (ou inversement). S'agissant de l'appréciation de ce type de preuve, l'office national concerné peut posséder une certaine pratique, mais celle-ci n'est pas nécessairement transposable dans les procédures relatives aux marques communautaires (arrêt du 7 juin 2005, « Salvita », T-303/03), points 41 et suivants).

Un changement de titulaire intervenu après la date de publication de la demande de marque communautaire peut entraîner l'annulation des déclarations formulées par les nouveaux titulaires, étant donné que ceux-ci ne disposent en général d'aucune connaissance directe pour faire des déclarations relatives à l'usage de la marque fait par le titulaire précédent (décision du 17 juin 2004 dans l'affaire R 0016/2004-1, « Reporter »).

Néanmoins, dans le cas d'un transfert ou d'une autre cession de titre, tout nouveau titulaire peut se baser sur l'usage fait pendant le délai de grâce correspondant par son ou ses prédécesseur(s). L'usage par le prédécesseur peut être prouvé par le prédécesseur lui-même et par tout autre moyen fiable, comme des informations issues de documents commerciaux si le prédécesseur en personne n'est pas disponible.

Les déclarations faites par des tiers

Les déclarations (telles que des études) émanant d'une *source indépendante*, par exemple d'experts, d'organisations professionnelles, de chambres de commerce, ou des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de l'opposant, ont davantage de force probante (décision du 19 janvier 2011, R 1595/2008-2, « FINCONSUMO », paragraphe 9, ii) ; décision du 30 mars 2010, R 0665/2009-1, « EUROCERT », paragraphe 11, et décision du 12 août 2010, B 1 575 615).

Cette pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt « Chiemsee » (arrêt du 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97), dans lequel la Cour a fourni quelques indications concernant les preuves qui permettent d'établir le caractère distinctif acquis par une marque sur le marché. Si l'acquisition d'un caractère distinctif n'est pas en soi la même chose que l'usage sérieux, il est, par contre, vrai que l'acquisition d'un caractère distinctif inclut des éléments relatifs à l'usage d'un signe sur le marché. Par conséquent, la jurisprudence relative à ces derniers peut être utilisée par analogie.

Les déclarations faites par les parties elles-mêmes sont des « preuves de tiers », tandis que tous les autres moyens de preuve, comme les sondages d'opinion, les déclarations émanant de chambres de commerce, d'organisations professionnelles ou d'experts, proviennent de tiers.

3.4 La réaction du demandeur

3.4.1 La transmission des pièces

Après réception des preuves de l'usage produites par l'opposant, l'Office les transmet en totalité au demandeur.

En règle générale, l'Office accorde au demandeur un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à la preuve de l'usage (et à l'opposition).

3.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage

L'Office peut cependant clore la procédure immédiatement si les preuves de l'usage produites dans le délai imparti sont insuffisantes et si cette insuffisance affecte tous les droits antérieurs de l'opposition. Cette pratique vise à éviter la poursuite de la procédure alors que l'issue en est déjà connue : en l'occurrence, l'opposition sera rejetée pour insuffisance de preuves de l'usage (principes de l'économie de la procédure et de la bonne administration). L'Office ne procède ainsi que si les pièces produites sont *manifestement* insuffisantes pour établir l'usage sérieux.

Lorsque les pièces peuvent suffire, l'Office les transmet au demandeur et lui impartit un délai de deux mois pour présenter ses observations. Il ne doit pas indiquer à l'opposant que le caractère suffisant des preuves est contestable ni l'inviter à présenter d'autres pièces dans ce cas. De tels actes seraient contraires à la règle de l'impartialité de l'Office dans les procédures contradictoires (décision du 1^{er} août 2007, R 201/2006-4, « OBC/O.C.B. », paragraphe 19).

3.4.3 L'absence de réaction du demandeur

À défaut de réaction du demandeur dans le délai imparti, l'Office statue sur la base des preuves dont il dispose. L'absence de réponse du demandeur ne vaut pas acceptation des pièces produites en tant que preuve suffisante de l'usage (arrêt du 7 juin 2005, « Salvita », T-303/03, point 79).

3.4.4 Le retrait officiel de la requête

Lorsque le demandeur réagit à la preuve de l'usage en retirant officiellement la demande relative à cette preuve, la question ne se pose plus. Le demandeur, à qui il appartient d'entamer la procédure, peut en toute logique mettre un terme à cette partie de la procédure en retirant officiellement sa demande (décision du 21 avril 2004, R 0174/2003-2, « Sonnengarten », paragraphe 23).

3.5 Nouvelle réaction de l'opposant

L'opposant peut présenter des observations en réponse à celles du demandeur. Ce droit revêt une importance particulière lorsque la décision à venir pourrait reposer en partie sur les arguments avancés par le demandeur pour démontrer que les pièces produites ne prouvent pas l'usage de la marque.

La chambre de recours a estimé que le fait de ne pas permettre à l'opposante de prendre position constitue une violation des formes substantielles (décision du 28 février 2011, R 16/2010-4, « COLORPLUS », paragraphe 20).

Les confirmations ou les nouvelles déclarations concernant l'usage de la marque faites par l'opposant dans les observations présentées en réponse ne peuvent pas être prises en considération, car elles sont présentées après l'expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l'usage demandée. Cependant, des éléments de preuve

supplémentaires, eu égard à l'existence d'éléments nouveaux, sont pris en considération, même s'ils sont fournis après l'expiration de ce délai (arrêt du 8 juillet 2004, « HIPOVITON », T-334/01, point 56). Comme l'indique clairement le qualificatif « supplémentaire », les « preuves supplémentaires » doivent être des pièces additionnelles et non les preuves principales. En l'absence de preuve de l'usage dans le délai imparti ou lorsque les éléments de preuve fournis sont manifestement insuffisants ou non pertinents, l'opposant ne peut se voir accorder une occasion de présenter soit une preuve de l'usage pour la première fois, soit l'essentiel des preuves après l'expiration du délai (R 1924/2010-2, « LITTLE BUDDHA CAFÉ », paragraphe 37).

3.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage

Aux termes de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui imparti, une traduction dans cette langue.

L'Office a toute latitude pour décider si l'opposant doit fournir une traduction des preuves de l'usage dans la langue de la procédure. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il évalue les intérêts des deux parties.

Il convient de garder à l'esprit qu'il pourrait être extrêmement coûteux et laborieux pour l'opposant de traduire les preuves de l'usage dans la langue de la procédure.

D'un autre côté, le demandeur a le droit d'être informé du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu'il puisse apprécier le contenu des preuves de l'usage présentées par l'opposant. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en considération. Par exemple, on peut estimer que des factures et des échantillons d'emballage « standard » n'ont pas besoin d'être traduits pour être compris du demandeur (arrêt du 15 décembre 2010, « EPCOS », T-132/09, points 51 et suivants ; décisions du 30 avril 2008, R 1630/2006-2, « DIACOR », paragraphes 46 et suivants (recours T-258/08), et du 15 septembre 2008, R 1404/2007-2, « FAY », paragraphes 26 et suivants).

Si le demandeur demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure, l'Office exige en principe que l'opposant fournisse une traduction. Toutefois, les demandes de ce type peuvent être rejetées lorsque, compte tenu du caractère très parlant des preuves produites, la requête du demandeur paraît excessive, voire abusive.

Si l'Office exige la traduction des pièces, il accorde à l'opposant un délai de deux mois pour présenter cette traduction. Lorsque les preuves de l'usage produites par l'opposant sont très volumineuses, l'Office peut inviter expressément l'opposant à ne traduire que les parties des preuves qu'il juge suffisantes pour établir l'usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente. Il appartient en général à l'opposant d'apprécier s'il est nécessaire de procéder à une traduction exhaustive de l'ensemble des pièces. Les moyens de preuve ne seront pris en considération que dans la mesure où une traduction aura été fournie ou s'ils sont parlants, indépendamment de leur contenu textuel.

3.7 La décision

3.7.1 La compétence de l'Office

L'Office procède à sa propre appréciation des preuves de l'usage produites. En d'autres termes, la valeur probante des preuves produites est appréciée indépendamment des observations présentées par leur demandeur à cet égard. L'appréciation de la pertinence, du caractère probant et de la validité des preuves est laissée à la discrétion et au pouvoir d'appréciation de l'Office, et non à celle des parties, et n'est pas soumise au principe du contradictoire qui régit les procédures *inter partes* (décisions du 1^{er} août 2007, R 0201/2006-4, « OCB », paragraphe 19, et du 14 novembre 2000, R 0823/1999-3, « SIDOL »).

Une déclaration du demandeur concluant que la preuve de l'usage a été apportée est donc sans incidence sur la conclusion de l'Office. La requête concernant la preuve de l'usage est un moyen de défense du demandeur. Toutefois, une fois ce moyen de défense invoqué par le demandeur, l'Office est seul compétent pour mettre en œuvre la suite de la procédure et apprécier si les preuves produites par l'opposant ont une valeur probante suffisante. Le demandeur peut toutefois retirer officiellement sa demande de preuve de l'usage (voir le paragraphe 3.4.4 ci-dessus).

Ces règles ne sont pas contraires à l'article 76, paragraphe 1, , du RMC, selon lequel l'examen de l'Office est limité, dans les procédures *inter partes*, aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition ne lie l'Office qu'en ce qui concerne les faits, preuves et arguments présentés par les parties sur lesquels il fonde sa décision et ne s'étend pas à la valeur juridique que les parties peuvent leur accorder. Dès lors, les parties peuvent être d'accord sur les faits qui ont été ou non démontrés, mais elles ne peuvent déterminer si ces faits sont ou non suffisants pour établir l'usage sérieux (décisions du 1^{er} août 2007, R 0201/2006-4, « OCB », paragraphe 19, du 14 novembre 2000, R 0823/1999-3, « SIDOL », paragraphe 20, et du 13 mars 2001, R 0068/2000-2, « NOVEX PHARMA »).

3.7.2 La nécessité de statuer

Il n'est pas toujours nécessaire de statuer sur le respect de l'obligation d'apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque enregistrée. La question de la preuve de l'usage ne doit pas être vue comme un aspect préliminaire qui doit toujours être examiné en premier lieu lorsqu'une décision est prise sur le fond. Rien dans l'article 42, paragraphe 2, du RMC ni dans la règle 22, paragraphe 1, du REMC ne l'exige.

Lorsque le demandeur a demandé une **preuve de l'usage** des droits antérieurs, l'Office examine également la question de savoir si et dans quelle mesure l'usage a été prouvé pour les marques antérieures, pour autant que cela soit pertinent pour l'issue de la décision en cause :

- s'il existe des droits antérieurs qui ne sont pas soumis à l'obligation d'usage et qui conduisent à une constatation de risque de confusion, il n'y a pas lieu d'évaluer la preuve de l'usage fournie pour les autres droits antérieurs ;
- en outre, si les signes ou les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée sont différents de ceux de la marque contestée ou s'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, il n'y a pas lieu de soulever la question de la preuve de l'usage.

3.7.3 L'appréciation globale des preuves produites

Comme décrit en détail ci-dessus (au paragraphe 2.2.), l'Office doit évaluer les preuves produites en termes de lieu, de durée, d'importance et de nature de l'usage dans le cadre d'une *appréciation globale*. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09, point 31).

Le *principe de l'interdépendance* s'applique, ce qui signifie que des preuves faibles concernant un facteur pertinent (par exemple, un faible volume de ventes) peuvent être compensées par des preuves solides pour un autre facteur (par exemple, un usage ininterrompu pendant une longue période).

Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en considération *les unes par rapport aux autres* afin de déterminer si la marque en cause a fait l'objet d'un usage sérieux. Les circonstances particulières de l'espèce peuvent inclure les caractéristiques spécifiques des produits et/ou services concernés (par exemple, des prix bas/élevés, des produits de masse ou spécifiques) ou le marché ou secteur d'activité particuliers.

Dans certaines conditions, des *preuves indirectes ou circonstanciées*, même isolées, peuvent également convenir pour établir un usage sérieux.

Étant donné que l'Office n'évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme « sérieux », dès lors qu'il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.

La décision précise quelles preuves ont été produites. Cependant, en règle générale, seules les preuves pertinentes pour la conclusion de l'affaire sont mentionnées. Si les preuves sont jugées convaincantes, il suffit à l'Office d'indiquer quelles pièces ont été utilisées pour parvenir à cette conclusion et pourquoi. En cas de rejet d'une opposition pour insuffisance de la preuve de l'usage, le risque de confusion ne doit pas être examiné.

3.7.4 Exemples

Les exemples suivants illustrent quelques décisions de l'Office ou arrêts de la Cour (avec des conclusions différentes) dans lesquels l'appréciation globale des preuves produites était importante.

3.7.4.1 L'usage sérieux a été accepté

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 17 février 2011, « Friboi », T-324/09	L'opposante (Fribo Foods Ltd.) a produit plusieurs factures relatives à de grands volumes de produits et adressées à sa société de distribution (Plusfood Ltd.), qui fait partie du même groupe (Plusfood Group). Il n'est pas contesté que la société de distribution a mis les produits sur le marché ultérieurement. En outre, l'opposante a présenté des brochures non datées , une coupure de presse et trois barèmes de prix . S'agissant des factures « internes », le

	Tribunal a estimé que la chaîne producteur-distributeur-marché était un mode d'organisation commerciale courant, qui ne pouvait pas être considéré comme étant un usage purement interne. Les brochures non datées devaient être examinées à la lumière d'autres éléments de preuve datés, tels que des factures et des barèmes de prix et, partant, pouvaient être prises en considération. Le Tribunal a admis l'usage sérieux et a souligné qu'une appréciation globale impliquait que tous les facteurs pertinents soient considérés comme un tout et non isolément.
Décision du 2 mai 2011 dans l'affaire R 0872/2010-4, « CERASIL »	L'opposante a notamment présenté une cinquantaine de factures , qui ne sont pas toutes rédigées dans la langue de la procédure. Les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués. La chambre de recours a jugé que des factures standard contenant les informations habituelles (date, mention du nom et de l'adresse du vendeur et de l'acheteur, produit concerné, prix payé) n'exigeaient pas une traduction. Même si les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués, les factures ont néanmoins confirmé la vente de produits « CERATOSIL », mesurée en kilogrammes, à des entreprises établies dans tout le territoire pertinent au cours de la période concernée. Considérés conjointement avec les autres preuves (brochures, déclarations sous serment, articles, photographies), ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la preuve d'un usage sérieux.
Décision du 29 novembre 2010, B 1 477 670	L'opposante, qui exerçait ses activités dans le domaine de l'entretien des véhicules et de la gestion d'entreprises liées à l'achat et à la vente de véhicules, a fourni plusieurs rapports annuels donnant un aperçu général de l'ensemble de ses activités commerciales et financières. La division d'opposition a estimé que ces rapports ne fournissaient pas, en soi, des informations suffisantes sur un usage effectif de la marque pour la plupart des services revendiqués. Cependant, dans le cadre d'un examen conjoint avec des annonces et de la publicité montrant la marque en cause pour des services particuliers, la division d'opposition a conclu que les preuves dans leur ensemble fournissaient suffisamment d'indications quant à l'importance, la nature, la durée et le lieu de l'usage de ces services.
Décision du 29 novembre 2010 dans l'affaire R 0919/2009-4, « GELITE »	Les documents produits par la requérante prouvent l'usage de la marque pour des « matériaux de revêtement à base de résine artificielle (revêtements de fond, intermédiaires et de finition) et des laques industrielles ». Les étiquettes jointes prouvent l'usage de la marque pour différents revêtements de fond, primaires et de finition. Ces informations coïncident avec les barèmes de prix joints. Les fiches techniques d'information fournies décrivent ces produits comme des revêtements anticorrosion à base de résine artificielle, existant en différentes couleurs. Les factures jointes montrent que ces produits ont été fournis à différents clients en Allemagne. Bien que les chiffres d'affaires mentionnés dans la déclaration écrite pour la période comprise entre 2002 et 2007 ne fassent pas expressément référence à l'Allemagne, il y a lieu de conclure qu'ils ont été au moins en partie réalisés en Allemagne également. Par conséquent, la marque antérieure est réputée avoir fait l'objet d'un usage pour les produits « laques, peintures laquées, vernis, peintures ; dispersions et émulsions pour recouvrir et réparer des surfaces », parce qu'il n'est pas possible de subdiviser davantage ces produits.
Décision du 20 avril 2010 dans l'affaire R 0878/2009-2, « SOLEA »	La déclaration solennelle fait référence à des chiffres de vente élevés (plus de 100 millions d'EUR) pour des produits revêtus de la marque entre 2004 et 2006 et s'accompagne d'extraits d'internet représentant des photographies des produits vendus au cours de la période concernée (savon, shampooing, déodorant [pour les pieds et le corps], lotions et articles de toilette). Bien que les extraits d'internet mentionnent des droits d'auteur de 2008, la vraisemblance du contenu de la déclaration est corroborée par l' arrêt de la Cour fédérale de Mannheim, dont une copie avait été présentée précédemment par l'opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure qui faisait référence à la part de marché des produits revêtus de la marque de l'opposante pour des soins de visage pour femmes (6,2 %), des lotions de soin (6,3 %), des produits pour la douche et des shampooings (6,1 %) et des produits de soin du visage et de rasage pour hommes (7,9 %). De plus, selon une étude de GfK , un cinquième des citoyens allemands achètent au moins un produit BALEA par an. Il est également fait référence à deux autres études attestant que la marque est renommée en

	Allemagne. Par conséquent, l'usage de la marque a été suffisamment établi pour les produits sur lesquels l'opposition est fondée.
Décision du 25 mars 2010 dans l'affaire R 1752/2008-1, « ULUDAG »	Les preuves produites pour établir l'usage de la marque antérieure danoise ont été jugées suffisantes. La chambre de recours était satisfaite du fait que la facture fournie mentionnait le lieu et la durée de l'usage, car elle prouve la vente de 2 200 caisses de produits à une société danoise au cours de la période concernée. Les étiquettes présentées prouvent l'usage pour des boissons rafraîchissantes revêtues de la marque telle qu'elle apparaît sur le certificat d'enregistrement. Quant à la question de savoir si une preuve consistant en une seule facture est suffisante en termes d'importance de l'usage, de l'avis de la chambre de recours, le contenu de cette facture, compte tenu des autres éléments de preuve, permet de conclure que l'usage fait de la marque au Danemark est suffisant et sérieux pour les « eau gazéifiée, eau gazéifiée au goût de fruit et eau gazeuse ».

3.7.4.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 18 janvier 2011, « VOGUE », T-382/08	L'opposante a présenté une déclaration émanant de son « managing partner » et de 15 fabricants de chaussures (« des chaussures ont été produites pour l'opposante sous la marque VOGUE pendant X années »), 35 photographies de modèles de chaussures VOGUE, des photographies de magasins et 670 factures adressées à l'opposante par des fabricants de chaussures. Le Tribunal a estimé que les déclarations ne prouvaient pas suffisamment l'importance, le lieu et la durée de l'usage. Les factures concernaient la vente de chaussures à l'opposante et non la vente de chaussures à des consommateurs finaux et, par conséquent, elles ne prouvaient pas un usage vers l'extérieur. De simples présomptions et suppositions (« hautement improbable », « n'est pas raisonnable de penser », « qui explique probablement l'absence de factures », « raisonnable de supposer », etc.) ne sauraient remplacer des preuves concrètes. L'usage sérieux a donc été rejeté.
Décision du 19 septembre 2007, 1359 C (confirmée par la décision R 1764/2007-4)	Le titulaire de la marque possédait une compagnie aérienne établie aux États-Unis et uniquement exploitée dans ce pays. La circonstance que des vols pouvaient être réservés sur internet depuis l'Union européenne ne pouvait affecter le fait que les services effectifs de transport (classe 39) étaient exclusivement fournis en dehors du territoire pertinent. En outre, les listes de passagers avec des adresses dans l'Union européenne n'étaient pas de nature à prouver que les vols avaient effectivement été réservés depuis l'Europe. Enfin, le site internet était exclusivement en anglais, les prix étaient libellés en dollars américains et les numéros de téléphone et de télécopieur étaient des numéros américains. Par conséquent, l'usage sérieux dans le territoire en cause a été rejeté.
Décision du 4 mai 2010 dans l'affaire R 0966/2009-2, « COAST »	Aucune circonstance particulière ne peut justifier la constatation que les catalogues produits par l'opposante, par eux-mêmes ou en combinaison avec des extraits du site internet et de magazines , prouvent l'importance de l'usage de l'un des signes antérieurs pour l'un des produits et services concernés. Si les preuves produites démontrent l'usage du signe antérieur pour des « vêtements pour hommes et femmes », l'opposante n'a pas présenté la moindre preuve concernant le volume commercial de l'exploitation de ce signe pour établir l'usage sérieux.
Décision du 8 juin 2010 dans l'affaire R 1076/2009-2, « EURO CERT »	Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration , même faite sous serment ou solennelle conformément à la législation du pays où elle est effectuée, doit être corroborée par des preuves indépendantes. En l'espèce, la déclaration rédigée par un employé de l'entreprise de l'opposante contient une description de la nature des services en cause, mais il s'agit uniquement de déclarations générales concernant les activités commerciales. Elles ne mentionnent pas des chiffres de ventes ou de publicité précis ou d'autres données susceptibles de prouver l'importance et l'usage de la marque. En outre, trois factures dans lesquelles des données financières importantes ont été masquées et une liste de clients peuvent

	difficilement être considérées, à elles seules, comme des preuves convaincantes. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque antérieure n'a pas été démontré.
Décision du 1 ^{er} septembre 2010 dans l'affaire R 1525/2009-4, « OFFICEMATE »	Les feuilles de calcul contenant les chiffres d'affaires et les rapports d'analyse et de contrôle concernant les chiffres de ventes sont des documents établis par la requérante ou à sa demande et ont, dès lors, une valeur probante moindre. Aucune des preuves produites ne contient une indication claire du lieu de l'usage de la marque antérieure. Les feuilles de calcul et les rapports d'analyse et de contrôle, qui contiennent des données cumulées sur la valeur totale estimée des ventes (en SEK) entre 2003 et 2007, ne fournissent aucune information sur le lieu où les ventes se sont déroulées. Aucune mention n'est faite du territoire de l'Union européenne où la marque antérieure est enregistrée. Les factures ne mentionnent pas la vente des produits par la requérante. Par conséquent, les preuves produites ne suffisent manifestement pas à établir l'usage sérieux de la marque antérieure.
Arrêt du 12 décembre 2002, « HIWATT », T-39/01	Un catalogue montrant la marque sur trois modèles d'amplificateurs différents (mais sans mention du lieu, de la durée ou de l'importance), un catalogue de la foire internationale de Francfort montrant qu'une entreprise baptisée HIWATT Amplification International était présente à cette foire (mais sans mention de l'usage de la marque) et une copie du catalogue HIWATT Amplification de 1997 montrant la marque sur différents modèles d'amplificateurs (mais sans mention du lieu ou de l'importance de l'usage) n'ont pas été jugés suffisants pour établir un usage sérieux, essentiellement en raison de l'absence d'éléments relatifs à l'importance de l'usage.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE D

ANNULATION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURES

Table des matières

1	Introduction: présentation générale des procédures de déclaration de déchéance ou de nullité.....	4
2	Demande en annulation	5
2.1	Personnes habilitées à déposer une demande en annulation	5
2.2	Demande écrite.....	5
3	Païement de la taxe	6
4	Examen de la recevabilité	6
4.1	Conditions relatives de recevabilité (règle 37 du REMC)	8
4.1.1	Numéro d'enregistrement de la marque communautaire contestée, nom et adresse de son titulaire (règle 37, point a), sous i) et ii), du REMC)	8
4.1.2	Étendue de la demande en annulation (règle 37, point a), sous iii), du REMC)	8
4.1.3	Causes invoquées dans la demande en annulation et faits, preuves et observations présentés à l'appui de ces causes (règle 37, point b), du REMC)	9
4.1.4	Identification du demandeur (règle 37, point c), du REMC)	10
4.2	Invitation à remédier aux irrégularités	11
5	Notification de la demande au titulaire de la marque communautaire et échanges ultérieurs entre les parties.....	12
6	Langues utilisées dans les procédures d'annulation	14
6.1.	Traduction de la demande en annulation	14
6.2	Traduction de la preuve produite par le demandeur à l'appui de sa demande	15
6.3	Traduction des observations présentées par les parties au cours de la procédure.....	15
6.4	Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque communautaire au cours de la procédure	16
6.5	Traduction de la preuve de l'usage.....	16
7	Autres questions	17
7.1	Poursuite de la procédure	17
7.2	Suspensions	17
7.3	Renonciations et retraits.....	18
7.3.1	Renonciations visant tous les produits et/ou services contestés	18
7.3.2	Renonciations visant seulement une partie des produits et/ou services contestés	19
7.3.3	Retraits	19

7.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même marque communautaire.....	20
7.5 Contestation des enregistrements internationaux désignant l'UE	20

1 Introduction: présentation générale des procédures de déclaration de déchéance ou de nullité

Les procédures relatives à la déclaration de déchéance ou de nullité d'une marque communautaire (MC) enregistrée devant l'Office sont regroupées sous le titre général de « procédures d'annulation » et sont gérées en première instance par la division d'annulation. Les règles de base applicables à ces procédures sont prévues principalement aux articles 56 et 57 du RMC et aux règles 37 à 41 du REMC.

Les procédures d'annulation sont engagées par le dépôt d'une demande en déchéance ou d'une demande de déclaration de nullité (ci-après la « demande en annulation ») contre une marque communautaire enregistrée. Une demande en annulation contre une demande de marque communautaire qui n'a pas encore été enregistrée n'est pas recevable.

À la réception d'une demande en annulation, l'Office vérifie l'acquittement de la taxe d'annulation correspondante. (Si la taxe n'a pas été acquittée, la demande est réputée ne pas avoir été déposée). Ensuite, l'Office procède à une appréciation provisoire des conditions de recevabilité qui incluent notamment celles fixées à la règle 37 du REMC. L'Office notifie également la demande au titulaire de la marque communautaire. En cas d'irrégularités liées aux conditions relatives de recevabilité, l'Office invite le demandeur à y remédier dans un délai imparti.

Une fois l'examen de la recevabilité accompli, l'Office inscrit la demande dans le registre des procédures d'annulation des marques communautaires en cours (règle 84, paragraphe 3, point n), du REMC). Cette inscription est destinée à informer les tiers. En parallèle, la phase contradictoire de la procédure est ouverte et les parties sont invitées à présenter leurs observations (et, le cas échéant, la preuve de l'usage).

En général, il y a deux échanges d'observations, à l'issue desquels la phase contradictoire est close et le dossier est en état pour la prise de décision. Lorsque la décision devient définitive (c'est-à-dire si aucun recours n'est formé dans le délai prescrit ou si la procédure de recours est clôturée), l'Office procède à l'inscription correspondante dans le registre, conformément à l'article 57, paragraphe 6, du RMC.

Les procédures d'annulation sont, à maints égards, soumises aux règles de procédures identiques ou similaires à celles qui sont fixées pour les procédures d'opposition (telles que la conciliation, la limitation de la marque communautaire contestée et les retraits des demandes en annulation, la rectification des erreurs et la révocation, les délais, les annulations multiples, le changement des parties, la *restitutio*, etc.). Pour toutes ces questions, voir les sections pertinentes des Directives, et notamment partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure. Par conséquent, la présente partie des Directives n'aborde que les aspects de la procédure d'annulation qui sont différents de la procédure d'opposition.

2 Demande en annulation

2.1 Personnes habilitées à déposer une demande en annulation

Article 41, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du RMC

Les procédures d'annulation ne sont jamais engagées à l'initiative de l'Office, mais uniquement à la réception d'une demande d'un tiers.

Les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue (articles 51 et 52 du RMC) peuvent être déposées par :

1. toute personne physique ou morale ;
2. tout groupement ou organisme constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice.

En ce qui concerne les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, le demandeur n'a pas l'obligation de démontrer son intérêt direct et individuel à agir (voir l'arrêt du 8 juillet 2008, « COLOR EDITION », T-160/07, points 22 à 26, confirmé par l'arrêt du 25 février 2010, « COLOR EDITION », C-408/08 P, points 37 à 40). La raison en est la suivante : alors que les motifs relatifs de refus protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus et de déchéance ont pour objet la protection de l'intérêt général (y compris, en cas de déchéance pour défaut d'usage, l'intérêt général de la déchéance des droits des marques communautaires qui ne satisfont pas à l'obligation d'usage).

En revanche, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative (article 53 du RMC) ne peuvent être déposées que par les personnes énoncées à l'article 41, paragraphe 1, du RMC (en cas de demandes fondées sur l'article 53, paragraphe 1, du RMC) ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné (en cas de demandes fondées sur l'article 53, paragraphe 2, du RMC).

Les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur les articles 73 ou 74 du RMC (causes spécifiques de déchéance et de nullité absolue pour les marques collectives) sont soumises aux mêmes règles, en ce qui concerne l'ouverture du droit, que les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue (article 66, paragraphe 3, du RMC).

2.2 Demande écrite

Article 56, paragraphe 2, du RMC

La demande en annulation doit être déposée par écrit. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les formulaires proposés par l'Office, tant que les conditions de recevabilité sont remplies. Cependant, l'utilisation des formulaires officiels est fortement recommandée.

3 Paiement de la taxe

Article 8, paragraphe 3, et article 56, paragraphe 2, du RTMC
Règle 39, paragraphe 1, du REMC

Pour les règles générales relatives aux paiements, veuillez consulter les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

Une demande en annulation n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe. Par conséquent, avant d'examiner la recevabilité de la demande, l'Office contrôle avant tout le paiement de la taxe.

Lorsque l'Office constate que la taxe n'a pas été payée, il invite le demandeur à le faire dans le délai imparti (en pratique généralement un mois). Si la taxe requise n'est pas acquittée dans le délai imparti, l'Office informe le demandeur que la demande en annulation est réputée ne pas avoir été déposée et, si la taxe a été payée, mais hors délai, elle est remboursée au demandeur. Dans les cas où la taxe est reçue après l'expiration du délai fixé par l'Office, mais le demandeur apporte la preuve que, dans un État membre et dans le délai imparti, il a donné un ordre de virement à un établissement bancaire aux fins de transférer le montant de la taxe, l'article 8, paragraphe 3, du RTMC, est appliqué, y compris, le cas échéant, le paiement d'une surtaxe, (voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs).

La date de paiement de la taxe est sans effet sur la date de dépôt d'une demande en annulation, car l'article 56, paragraphe 2, du RMC, établissant la règle de l'ordre dans le cadre d'une procédure d'annulation ne prévoit aucune répercussion sur la date de dépôt de la demande. Par conséquent, lorsque la taxe est acquittée avant l'expiration du délai fixé par la règle 39, paragraphe 1, du REMC, la demande est réputée déposée et la date de dépôt est celle à laquelle l'exposé écrit a été reçu par l'Office.

En règle générale, la taxe d'annulation est un montant dû au titre du dépôt de la demande, indépendamment de l'issue de la procédure. Elle n'est donc pas remboursée en cas d'irrecevabilité de la demande.

De même, la taxe d'annulation n'est pas remboursée en cas de retrait de la demande d'annulation avant que l'examen de la recevabilité soit effectué.

Dans ce contexte, la seule disposition qui prévoit le remboursement de ladite taxe est la règle 39, paragraphe 1, du REMC, applicable uniquement dans les cas où la demande est réputée ne pas avoir été déposée à la suite d'un retard de paiement.

4 Examen de la recevabilité

Article 51, article 53, paragraphe 4, et article 56, paragraphe 3, du RMC
Règle 37 et Règle 38, paragraphe 1, du REMC

Lorsque l'Office a établi que la taxe correspondante a été dûment acquittée, il procède à un examen de la recevabilité de la demande.

Contrairement à la procédure d'opposition, la procédure d'annulation ne prévoit aucun délai de réflexion (cooling-off), ni aucun délai ultérieur pour la preuve. Cela signifie, notamment, que dans le cas d'une demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative, la preuve de l'existence, la validité et la portée de la protection de tous les droits antérieurs et les preuves attestant l'ouverture de ces droits pour le demandeur doivent être déposées avec la demande.

L'examen de la recevabilité peut aboutir à l'identification des irrégularités absolues et/ou relatives affectant la recevabilité de la demande.

Les irrégularités absolues de recevabilité sont celles auxquelles le demandeur ne peut pas remédier et qui conduisent d'office à l'irrecevabilité de la demande, telles que :

- une demande en annulation contre une marque communautaire qui n'est pas encore enregistrée. Une demande en annulation peut être formée uniquement contre une marque communautaire enregistrée. Une requête dirigée contre une demande qui n'a pas encore été enregistrée est prématurée et doit être rejetée comme irrecevable (voir la décision du 22 octobre 2007, R 0284/2007-4, « VISION ») ;
- une demande ayant le même objet, la même cause et impliquant les mêmes parties qui a été tranchée par l'Office ou par une juridiction d'un État membre, dans le contexte d'une demande reconventionnelle, et que cette décision a acquis *l'autorité de la chose jugée* (article 56, paragraphe 3, du RMC) ;
- en cas de nullité fondée sur les causes de nullité relative, lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs droits antérieurs et qu'il a déjà formé une demande en nullité (ou introduit une demande reconventionnelle) de la même marque communautaire sur la base d'un autre de ces droits antérieurs (article 53, paragraphe 4, du RMC) ;
- une demande en déchéance est déposée contre une marque communautaire qui n'a pas été enregistrée depuis cinq ans à la date de dépôt (article 51 du RMC) ;
- une demande en annulation n'est présentée ni sur le formulaire officiel, ni dans la langue appropriée, en application de l'article 119, du RMC, ni traduite dans cette langue dans un délai d'un mois suivant le dépôt de ladite demande (règle 38, paragraphe 1, du REMC).

Lorsqu'une irrégularité absolue de recevabilité est constatée, l'Office invite le demandeur à présenter ses observations sur l'irrecevabilité dans un délai de deux mois. Si, après avoir entendu le demandeur, l'Office soutient qu'une irrégularité absolue de recevabilité persiste, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable par décision de l'Office.

Les irrégularités relatives de recevabilité sont en principe celles auxquelles le demandeur peut remédier. Elles incluent la non-conformité à une ou plusieurs conditions relatives de recevabilité prévues à la règle 37 du REMC (qui sont décrites en détail au paragraphe 4.1 ci-dessous). Dans ce cas, conformément à la règle 39, paragraphe 3, du REMC, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité dans un délai de deux mois (voir le paragraphe 4.2 ci-dessous).

Lorsqu'une ou plusieurs irrégularités relatives de recevabilité ont été constatées et auxquelles il n'est pas remédié dans le délai imparti, la demande en annulation (ou la partie de celle-ci entachée par l'irrégularité) est rejetée comme irrecevable.

Toute décision de rejeter une demande en annulation dans sa totalité comme irrecevable est communiquée au demandeur et au titulaire de la marque communautaire (règle 39, paragraphe 4, du REMC) et est susceptible de recours par le demandeur.

Cependant, si le résultat de l'examen de la recevabilité conclut que la demande est partiellement recevable (c'est-à-dire recevable au moins pour certaines causes sur lesquelles elle est fondée et/ou pour certains droits antérieurs sur lesquels elle est fondée), la procédure se poursuit. Si une des parties conteste le résultat de l'examen de la recevabilité, elle peut introduire un recours à son encontre avec la décision définitive mettant fin à la procédure (article 58, paragraphe 2, du RMC).

4.1 Conditions relatives de recevabilité (règle 37 du REMC)

Les conditions relatives de recevabilité prévues à la règle 37 du REMC sont énoncées ci-dessous.

4.1.1 Numéro d'enregistrement de la marque communautaire contestée, nom et adresse de son titulaire (règle 37, point a), sous i) et ii), du REMC)

Une demande en annulation doit contenir le numéro d'enregistrement de la marque communautaire, ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire (veuillez noter la différence avec la procédure d'opposition, où la règle 15, paragraphe 2, ne requiert de l'opposant que d'identifier la demande de marque communautaire contestée et le nom du demandeur, mais pas son adresse). Cette disposition est motivée par le besoin d'assurer une identification correcte de la marque communautaire contestée.

L'Office vérifie que le nom et l'adresse du titulaire correspondent à la marque communautaire identifiée par son numéro d'enregistrement. En cas de divergences (ou d'omission d'un de ces détails), une notification d'irrégularité est adressée au demandeur l'invitant à remédier à ladite irrégularité (voir les paragraphes sur les irrégularités ci-dessous).

4.1.2 Étendue de la demande en annulation (règle 37, point a), sous iii), du REMC)

Une demande en annulation doit indiquer les produits et services enregistrés pour lesquels la déchéance ou la déclaration de nullité est demandée. Par conséquent, le demandeur est tenu de préciser si la demande est dirigée contre tous les produits et services ou contre une partie des produits et services de l'enregistrement contesté. Si le demandeur indique que la requête est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la marque communautaire contestée, il doit identifier clairement lesdits produits et services dans une liste.

Veillez noter la différence avec la procédure d'opposition où, aux fins de la recevabilité, l'étendue de l'opposition n'est qu'une indication facultative (règle 15, paragraphe 3, du REMC).

4.1.3 Causes invoquées dans la demande en annulation et faits, preuves et observations présentés à l'appui de ces causes (règle 37, point b), du REMC)

Le RMC et le REMC établissent une distinction claire entre une demande en déchéance et une demande de déclaration de nullité. Par conséquent, les causes de déchéance et de nullité ne peuvent pas être combinées dans une seule demande, mais doivent faire l'objet de demandes distinctes et entraînent des acquittements séparés de la taxe. Cependant, une demande en déchéance peut être fondée sur plusieurs causes de déchéance et une demande en nullité peut être fondée sur une combinaison de causes de nullité absolue et relative. Si le demandeur présente une seule demande fondée sur les causes de déchéance et de nullité, l'Office lui adresse une notification d'irrégularité l'invitant à choisir l'un ou l'autre type de causes et l'informe qu'une autre demande peut être formée sous réserve de l'acquittement d'une taxe de procédure supplémentaire. Si le demandeur ne précise pas le type de cause qu'il souhaite choisir, la demande est rejetée pour irrecevabilité (règle 39, paragraphe 3, du REMC).

Une demande en annulation doit indiquer les causes sur lesquelles elle est fondée, c'est-à-dire les dispositions spécifiques du RMC qui justifient ladite demande. Le demandeur peut limiter les causes sur lesquelles la demande est initialement fondée, mais ne peut pas élargir la portée de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure.

En outre, en cas de demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative (article 53 du RMC), la demande doit contenir des précisions sur le ou les droits sur lesquels elle est fondée, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité (au sens de toutes les indications figurant à la règle 15, paragraphes b), d), e), f), g) et h), du REMC, applicables par analogie). Pour les demandes fondées sur l'article 53, paragraphe 2, du RMC, il convient d'indiquer les dispositions précises du droit national démontrant que le demandeur est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit.

Conformément à la règle 37, point b), sous iv), du REMC, une demande en annulation doit également indiquer les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande. Cela signifie qu'une simple présentation d'un formulaire de demande sur lequel toutes les cases pertinentes sont cochées, mais qui ne comprend pas, ou au moins n'indique pas les faits, preuves et observations à l'appui de la demande, conduit normalement à l'irrecevabilité pour cause d'irrégularité. La seule exception est prévue pour les demandes en déchéance fondées sur le non-usage (article 51, paragraphe 1, point a), du RMC), où la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque communautaire.

Enfin, une distinction importante doit être établie entre les conditions de recevabilité et d'admissibilité des preuves. Comme mentionné dans l'introduction au paragraphe 4, bien qu'une procédure de nullité fondée sur les causes de nullité relative ne prévoie aucune limite de délai pour la justification des droits antérieurs, et que la preuve de

l'existence, la validité et la portée de la protection de tous les droits antérieurs et les preuves attestant le droit du demandeur de faire valoir lesdits droits doivent être déposées avec la demande, cela ne signifie pas que les conditions de recevabilité et d'admissibilité des preuves ne soient pas distinctes. Si, par exemple, le demandeur identifie clairement la marque antérieure sur laquelle la demande est fondée (règle 37, point b), sous ii), du REMC), et indique la preuve à l'appui des causes invoquées (règle 37, point b, sous iv), du REMC), la demande est recevable. Si la preuve fournie est ensuite jugée insuffisante pour justifier le droit antérieur (par exemple, un certificat émanant d'une source non officielle ou non traduit dans la langue de procédure), la demande est rejetée comme non fondée (voir, par analogie, la règle 20, paragraphe 1, du REMC), et non comme irrecevable.

Cependant, l'absence d'une limite de délai pour la preuve des droits antérieurs signifie que, à tout stade ultérieur de la procédure (avant la clôture de la phase contradictoire), le demandeur peut remédier, de sa propre initiative, à toute irrégularité en ce qui concerne la preuve.

En ce qui concerne les conditions de l'admissibilité des preuves des droits antérieurs, voir la section sur la preuve de l'existence des droits antérieurs dans les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure et la section sur les procédures de nullité fondées sur des causes de nullité relative dans les Directives, partie D, Annulation, section 2, Dispositions matérielles.

4.1.4 Identification du demandeur (règle 37, point c), du REMC)

Une demande en annulation doit contenir le nom et l'adresse du demandeur, et si le demandeur a désigné un représentant, le nom et l'adresse de ce dernier. Les demandeurs qui n'ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne doivent être représentés par un représentant professionnel (article 92, paragraphe 2, du RMC). Pour plus d'information, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Concernant la pluralité des demandeurs, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative suivent les mêmes règles que les oppositions (voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure). Ces règles sont directement liées aux exigences relatives à l'ouverture du droit visées à l'article 56, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 1, du RMC (voir ci-dessus).

En revanche, dans le cas des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue et des demandes en déchéance, il n'existe pas de prescriptions particulières concernant la pluralité des demandeurs, sauf qu'ils doivent être clairement indiqués dans la demande.

Veuillez noter que dans tous les cas concernant la pluralité des demandeurs, la règle 75 et la règle 94, paragraphe 7, point e), du REMC sont applicables (désignation d'un représentant commun et détermination des frais).

4.2 Invitation à remédier aux irrégularités

Règle 39, paragraphes 3 et 4, du REMC

En vertu de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, si l'Office constate qu'une demande en annulation n'est pas conforme à la règle 37 du REMC, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai imparti (dans la pratique de l'Office, deux mois). Cela est fait dès qu'une irrégularité est constatée, que ce soit ou non dans le cadre de l'examen de la recevabilité. Veuillez noter que cela ne s'applique qu'aux irrégularités concernant les conditions de recevabilité, et non aux irrégularités concernant les conditions d'admissibilité des preuves auxquelles le demandeur doit remédier de sa propre initiative (voir le paragraphe 4.1.3 ci-dessus).

S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai imparti, l'Office, par décision, rejette la demande comme irrecevable. Dans les cas où la demande en annulation est fondée sur plusieurs causes et/ou sur les droits antérieurs, et les irrégularités ne concernent que certains éléments, la procédure peut être poursuivie par rapport aux autres causes ou droits antérieurs qui ne présentent pas d'irrégularités de recevabilité (recevabilité partielle).

Comme mentionné ci-dessus en relation avec les causes invoquées de la demande, dans le cadre de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, le fait que le demandeur soit invité à remédier aux irrégularités ne peut pas entraîner un élargissement de la portée de la procédure (droits antérieurs, produits et services, etc.) définie dans la demande initiale. Par exemple, si une demande en annulation indique qu'elle est dirigée contre une partie des produits et services de l'enregistrement contesté et l'Office invite le demandeur, conformément à la règle 39, paragraphe 3, du REMC, à préciser les produits et services de la marque communautaire contre lesquels sa demande est dirigée, une réponse déclarant que la demande est dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée ne serait pas considérée comme une rectification appropriée des irrégularités (puisqu'elle élargit la portée de la demande). L'Office explique cette situation juridique au demandeur et l'invite à présenter une liste qui ne contient pas tous les produits et services dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités de manière adéquate, l'Office, par sa décision, rejette la demande comme irrecevable.

Enfin, la règle 39, paragraphe 3, du REMC, n'est applicable qu'à la liste des conditions relatives de recevabilité figurant à la règle 37 du REMC. Les irrégularités concernant les conditions absolues de recevabilité (par exemple, l'absence de traduction de la demande conformément à la règle 38, paragraphe 1, du REMC, l'existence de *l'autorité de la chose jugée* ou l'existence d'une demande en nullité antérieure fondée sur un autre droit antérieur du même titulaire, ou la non-conformité à la période de cinq ans entre la demande en déchéance et l'enregistrement de la marque communautaire contestée) ne relèvent pas de la règle 39, paragraphe 3, du REMC, et ne peuvent pas faire l'objet d'une rectification (c'est-à-dire qu'elles entraînent le rejet de la demande en question comme irrecevable).

5 Notification de la demande au titulaire de la marque communautaire et échanges ultérieurs entre les parties

Article 57 du RMC Règle 40 du REMC

La règle 40, paragraphe 1, du REMC dispose que toute demande en annulation réputée avoir été déposée doit être notifiée au titulaire de la marque communautaire contestée et que lorsque la demande est jugée recevable par l'Office, ce dernier invite le titulaire à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En conséquence, une fois que l'Office a vérifié la réception du paiement de la taxe (et donc la demande est réputée avoir été déposée) et a accompli l'examen de la recevabilité, il notifie la demande en annulation au titulaire de la marque communautaire.

Si aucune irrégularité n'est détectée lors de l'examen de la recevabilité, la notification de la demande au titulaire de la marque communautaire comprend également une invitation à présenter des observations (et en cas d'une demande en déchéance fondée sur l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, une invitation à fournir la preuve de l'usage sérieux – voir la règle 40, paragraphe 5, du REMC). Dans la pratique, l'Office accorde au titulaire de la marque communautaire un délai de trois mois pour sa première réponse à la demande.

Si l'examen de la recevabilité révèle des irrégularités auxquelles il doit être remédié, le titulaire de la marque communautaire reçoit tout de même la notification de la demande, et est informé des irrégularités auxquelles le demandeur doit remédier. Cependant, dans ce cas, l'Office n'adresse que la notification de la demande et n'invite pas le titulaire de la marque communautaire à présenter ses observations (ou, le cas échéant, la preuve de l'usage) tant que le demandeur n'a pas remédié aux irrégularités.

En vertu de l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2012 dans l'affaire C-402/11 P, « REDTUBE » (applicable par analogie aux procédures d'annulation), la notification faite aux parties à l'issue de l'examen de la recevabilité les informant que la demande en annulation est recevable, conformément à la règle 37 du REMC, constitue une décision susceptible de recours conjointement avec la décision définitive sur l'affaire comme le prévoit l'article 58, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, l'Office est lié par cette décision et ne peut la révoquer qu'à un stade ultérieur de la procédure à condition qu'il soit satisfait aux exigences énoncées à l'article 80, du RMC applicables à la révocation des décisions.

Conformément à l'article 57, paragraphe 1, du RMC, l'Office peut inviter les parties à présenter leurs observations aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Dans la pratique, et dans l'intérêt d'éviter une prolongation inutile de la procédure, l'Office accorde généralement deux échanges d'observations, se terminant habituellement par celles du titulaire de la marque communautaire (par exemple, demande en annulation – observations du titulaire de la marque communautaire – observations du demandeur – observations du titulaire de la marque communautaire). Néanmoins, dans le cas où l'une des parties, dans le délai imparti pour déposer les observations, ne présenterait pas d'éléments de preuve ou d'observations et/ou indiquerait n'avoir rien de plus à

exposer, l'Office peut procéder directement à la clôture de la phase contradictoire de la procédure, notifiant aux parties que la décision sera prise.

Cependant, des échanges complémentaires d'observations peuvent être octroyés dans des cas exceptionnels, notamment lorsque les preuves pertinentes supplémentaires n'ayant pu être déposées au préalable, sont déposées au cours du dernier échange. Dans sa pratique, l'Office accorde aux parties un délai de deux mois pour présenter leurs observations (sauf pour la première réponse du titulaire de la marque communautaire, voir ci-dessus).

En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, le titulaire de la marque communautaire peut également déposer une demande de preuve de l'usage des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée. Si ladite demande est recevable (concernant les règles de recevabilité d'une demande de preuve de l'usage, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage), l'Office invite le demandeur à fournir la preuve (article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC, et règle 40, paragraphe 6, du REMC). Contrairement à la procédure d'opposition (règle 22, paragraphe 1, du REMC), dans la procédure d'annulation la demande de preuve de l'usage peut être déposée par le titulaire de la marque communautaire avec sa première réponse à la demande en annulation ou lors des échanges d'observations ultérieurs.

En outre, lorsque la demande en nullité est fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du RMC, conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n'existe aucune disposition obligeant le demandeur à revendiquer que ses marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru par l'usage ou à déposer la preuve correspondante avec la demande. Par conséquent, cette revendication peut être faite à un stade ultérieur de la phase contradictoire de la procédure (voir l'arrêt du 7 février 2012, « Représentation d'éléphants dans un rectangle », T-424/10, points 60 à 62). Il convient, toutefois, de la différencier d'une revendication fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC, qui constitue un motif spécifique distinct de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et, conformément à la règle 37, point b), sous ii), du REMC, elle devrait être incluse (avec la preuve de la renommée correspondante) dans la demande en annulation.

Lorsque les parties ont présenté leurs observations et/ou la preuve de l'usage (le cas échéant), la phase contradictoire est close, et le dossier est prêt pour la décision.

Si, à tout stade de la procédure, l'une des parties ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office met fin à la phase contradictoire et prend sa décision en fonction des preuves dont il dispose (règle 40, paragraphe 2, du REMC, applicable par analogie aux deux parties).

Concernant les règles relatives aux délais impartis, aux prorogations, aux notifications ou au changement des parties au cours de la procédure, etc., voir la section des questions de procédure des Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, étant donné que les règles s'appliquent *mutatis mutandis*.

6 Langues utilisées dans les procédures d'annulation

Article 119, paragraphes 5, 6 et 7, du RMC
Règle 38, paragraphes 1 et 3, Règle 39, paragraphes 2 et 3, et Règle 96, paragraphes 1 et 2, du REMC

Pour le détail des règles relatives aux langues de procédure, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure. La présente section aborde uniquement les règles spécifiques applicables aux procédures d'annulation.

Conformément à l'article 119, paragraphe 5, du RMC, une demande en annulation doit être déposée dans l'une des langues de l'Office (c'est-à-dire l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol).

Les parties aux procédures en annulation peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit la langue de procédure (article 119, paragraphe 7, du RMC). Cet accord doit être communiqué à l'Office dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande en annulation au titulaire de la marque communautaire. Dans ce cas, le demandeur doit produire une traduction de la demande dans la langue choisie par les deux parties (si elle n'a pas déjà été déposée dans ladite langue) dans un mois à compter de la date à laquelle l'accord a été communiqué à l'Office. Si la traduction n'est pas produite ou si elle est produite en retard, la langue de procédure reste inchangée (règle 38, paragraphe 3, du REMC).

6.1. Traduction de la demande en annulation

Article 119, paragraphe 6, du RMC
Règle 38, paragraphes 1 et 3, et règle 39, paragraphe 2, du REMC

Si la demande est déposée dans une langue de l'Office qui est l'une des deux langues de la marque communautaire contestée, ladite langue devient automatiquement la langue de la procédure.

Si la demande est déposée dans une langue de l'Office qui n'est pas l'une des deux langues de la marque communautaire contestée, et si le formulaire officiel n'est pas utilisé, le demandeur doit, de sa propre initiative, produire une traduction dans la langue appropriée (soit une des deux langues de la marque communautaire contestée, si les deux langues sont les langues de l'Office, soit dans la seconde langue de la marque communautaire contestée, si la première n'est pas la langue de l'Office), et ce dans un délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande en annulation. La langue dans laquelle la demande a été traduite devient alors la langue de la procédure.

Si le demandeur ne produit pas la traduction dans la langue appropriée et dans le délai imparti, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable (article 119, paragraphe 6, du RMC, règle 38, paragraphe 1, et règle 39, paragraphe 2, du REMC).

La règle 39, paragraphe 3, du REMC ne se réfère pas à la règle 38, paragraphe 1, du REMC, et, dès lors, dans ces cas l'Office n'adresse pas de notification d'irrégularité et attend un mois après la date de dépôt que la traduction de la demande en annulation lui soit fournie.

Lorsque le demandeur utilise le formulaire officiel pour la demande en déchéance ou en nullité, et si ledit formulaire est rédigé dans une langue non appropriée, il peut y avoir des exceptions relatives à la traduction et à l'indication de la langue de la procédure. Veuillez consulter les différents scénarios aux pages 11 à 12 des Directives partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure.

6.2 Traduction de la preuve produite par le demandeur à l'appui de sa demande

Règle 38, paragraphe 2, et règle 39, paragraphe 3, du REMC

En vertu de la règle 38, paragraphe 2, du REMC, lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure de déchéance ou de nullité, le demandeur, de sa propre initiative, doit en produire la traduction dans ladite langue dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt des preuves à l'appui de sa demande. Ceci s'applique à tous les éléments de preuve présentés par le demandeur au cours de la procédure, qu'ils soient déposés avec la demande ou à un stade ultérieur.

L'Office n'adresse pas de notification d'irrégularité et il appartient au demandeur de présenter, de sa propre initiative, la traduction des éléments de preuve à l'appui de la demande.

Si le demandeur ne produit pas la traduction des preuves à l'appui de la demande, requise en vue d'évaluer la recevabilité de l'affaire (par exemple, les précisions sur le droit antérieur sur lequel la demande est fondée, ou l'indication des faits, preuves et observations à l'appui des causes invoquées ne sont pas traduites), l'Office invite le demandeur à remédier à cette irrégularité en vertu de la règle 39, paragraphe 3, du REMC (décision du 2 mars 2007, R 0300/2006-4 « ACTILON/AC TELION »). S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable totalement ou partiellement (article 119, paragraphe 6, du RMC, règle 38, paragraphe 2, et règle 39, paragraphe 3, du REMC).

Si le demandeur ne fournit pas de traduction pour les autres éléments de preuve, ce qui serait sans effet sur la recevabilité de l'affaire, tout document à l'appui de la demande qui n'est pas traduit par le demandeur dans la langue de procédure dans le délai imparti prévu à la règle 38, paragraphe 2, du REMC, est réputé ne pas avoir été reçu par l'Office et, en conséquence, n'est pas pris en considération (règle 98, paragraphe 2, du REMC) [voir la décision du 5 mars 2012, R 0826/2010-4, « MANUFACTURE PRIM 1949 (MARQUE FIG.) », point 25].

6.3 Traduction des observations présentées par les parties au cours de la procédure

Règle 96, paragraphe 1, et règle 98, paragraphe 2, du REMC

La partie qui présente ses observations dans une langue de l'Office autre que la langue de la procédure a l'obligation de produire une traduction desdites observations

dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt (règle 96, paragraphe 1, du REMC).

L'Office ne réclame pas les traductions et poursuit l'affaire. Il appartient à la partie de produire la traduction requise.

Si les traductions ne sont pas produites dans le délai imparti d'un mois, les observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l'Office et, par conséquent, ne seront pas prises en compte (règle 98, paragraphe 2, du REMC).

6.4 Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque communautaire au cours de la procédure

Règle 96, paragraphe 2, et règle 98, paragraphe 2, du REMC

Les documents présentés par le titulaire de la marque communautaire au cours de la procédure (sauf la preuve de l'usage, voir ci-dessous) sont soumis à la règle 96, paragraphe 2, du REMC et, par conséquent, peuvent être produits dans une des langues officielles de l'Union européenne.

En vertu de cette disposition, le titulaire de la marque communautaire n'a pas l'obligation de produire automatiquement la traduction, mais l'Office peut l'exiger dans un délai imparti.

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, l'Office prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties.

Dans les cas où l'Office inviterait effectivement le titulaire de la marque communautaire à produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne sont pas pris en compte (règle 98, paragraphe 2, du REMC).

6.5 Traduction de la preuve de l'usage

Règle 22, paragraphe 6, du REMC

Bien que la règle 40, paragraphes 5 et 6, du REMC ne se réfère expressément qu'à la règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, du REMC, il convient de considérer que la règle 22, paragraphe 6, du REMC, doit s'appliquer par analogie également aux procédures d'annulation, puisque la logique sous-jacente est la même, à savoir, réclamer la traduction des éléments de preuve, ce qui, pour la preuve de l'usage, peut s'avérer assez long, uniquement dans la mesure où cela est jugé nécessaire [voir la décision du 11 mars 2010, « INA/INA (marque figurative) », R 0167/2009-1, points 24 et 25]. En conséquence, en ce qui concerne la preuve de l'usage présentée par l'une ou l'autre des parties, la règle 22, paragraphe 6, du REMC s'applique en tant que *lex specialis*, par rapport à la *lex generalis* établie par la règle 38, paragraphe 2, du REMC (preuve présentée par le demandeur), et la règle 96, paragraphe 2, du REMC (preuve présentée par le titulaire de la marque communautaire).

En vertu de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, si la preuve de l'usage produite par l'une des parties n'est pas rédigée dans la langue de la procédure, l'Office *peut* exiger de la partie qui l'a déposée d'en produire une traduction dans ladite langue dans un délai de deux mois. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, l'Office prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties. Dans les cas où l'Office invite effectivement le titulaire de la marque communautaire à produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne sont pas pris en considération (sauf ceux considérés comme évidents). Pour de plus amples indications sur l'application de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure et partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage.

7 Autres questions

7.1 Poursuite de la procédure

Article 82 du RMC

En vertu de l'article 82, paragraphe 1, du RMC, toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé et n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

Cette disposition est applicable à toutes les procédures devant l'Office. Pour plus d'information, voir le Manuel, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

Cependant, la raison de cette mention spécifique dans le cadre de procédures d'annulation est de souligner la différence avec les procédures d'opposition. En ce qui concerne l'opposition, l'article 82, paragraphe 2, du RMC, établit que la poursuite de la procédure n'est pas applicable, entre autres, aux délais impartis prévus aux articles 41 et 42, du RMC (délai pour déposer l'acte opposition, délais impartis par l'Office pour déposer les faits, preuves et observations). Dans les procédures d'annulation, en revanche, la poursuite de la procédure peut être demandée par rapport à tous les différents délais impartis dans la procédure d'annulation (sauf pour le délai fixé à l'article 60 du RMC, pour introduire un recours).

7.2 Suspensions

Article 104 du RMC

En matière de suspensions, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure (en tenant compte, cependant, du fait que le délai de réflexion n'existe pas dans la procédure d'annulation). La règle 20, paragraphe 7, du REMC, s'applique par analogie.

À ce sujet, la principale particularité des procédures d'annulation concerne les règles spécifiques en matière de connexité devant les tribunaux des marques communautaires. En vertu de l'article 104, paragraphe 2, du RMC, sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en annulation suspend la procédure, de sa propre initiative, après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle.

L'article 104, paragraphe 2, du RMC, dispose également que si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure en cours devant lui.

La demande de suspension en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du RMC doit être étayée par des éléments de preuve pertinents. Les demandes de suspension ne sont jugées pertinentes que pour les procédures et pourraient être accordées en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du RMC, dans les cas où elles se réfèrent à la marque communautaire contestée et non lorsqu'elles se réfèrent à d'autres marques communautaires contestées dans les procédures d'annulation simultanées.

7.3 Renonciations et retraits

Les pratiques de l'Office concernant les marques communautaires faisant l'objet d'une renonciation sont décrites dans le Manuel, partie E, Inscriptions au Registre, section 1, Modifications dans un enregistrement.

7.3.1 Renonciations visant tous les produits et/ou services contestés

En principe, dans les procédures d'annulation, les conséquences d'une renonciation totale à une marque communautaire contestée (ou d'une renonciation partielle visant tous les produits et/ou services contre lesquels la demande en annulation est dirigée) sont similaires à celles du retrait d'une demande de marque communautaire dans les procédures d'opposition.

Cependant, contrairement à ce qu'il arrive lors du retrait d'une demande de marque communautaire, les effets de la renonciation à une marque communautaire enregistrée ne sont pas les mêmes que ceux de la décision au fond mettant fin à la procédure en question. Tandis que la renonciation à une marque communautaire n'est effective qu'à la date à laquelle elle est enregistrée, la décision d'annulation d'une marque communautaire produit ses effets à partir d'une date antérieure, soit la date d'enregistrement de la marque communautaire (en cas de nullité) soit à la date de dépôt de la demande d'annulation (en cas de déchéance). En conséquence, en règle générale et en dépit de la renonciation à la marque communautaire contestée, le demandeur est réputé avoir toujours un intérêt légitime à poursuivre la procédure d'annulation afin d'obtenir une décision au fond (voir l'arrêt du 24 mars 2011, « TiMi KiNDERJOGHURT », C-552/09 P, point 39 et la décision du 22 octobre 2010, « MAGENTA », R 0463/2009-4, points 25 à 27).

Dans la pratique, en cas de renonciation à une marque communautaire faisant l'objet d'une procédure d'annulation, l'Office suspend l'enregistrement de la renonciation et, en parallèle, la division d'annulation notifie la renonciation au demandeur en annulation, et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois et à indiquer s'il souhaite poursuivre la procédure ou s'il consent à la clôture de la procédure sans décision au fond. Ladite notification informe également le demandeur qu'en l'absence de réponse de sa part, la procédure d'annulation est close sans décision au fond.

Si le demandeur répond et consent expressément à la clôture de la procédure, la renonciation est enregistrée, la demande en annulation est réputée avoir été retirée et la procédure est close sans décision au fond. Les frais sont accordés au demandeur (article 85, paragraphe 3, du RMC).

Si le demandeur ne présente pas d'observations relatives à la clôture de la procédure d'annulation, la division d'annulation notifie par courrier aux deux parties la clôture de la procédure et informe le demandeur de la perte éventuelle de ses droits au sens de la règle 54, paragraphe 2, du REMC. Si le demandeur ne sollicite pas explicitement une décision sur la question dans le délai prévu par ladite règle, la renonciation est consignée dans le registre.

Si le demandeur exige effectivement la poursuite de la procédure d'annulation (soit en réponse à l'invitation de l'Office à présenter ses observations, soit en sollicitant une décision en vertu de la règle 54, paragraphe 2, du REMC), la procédure d'annulation se poursuit jusqu'à une décision définitive au fond. Dans ces cas, les frais sont accordés à la partie ayant obtenu gain de cause et pas nécessairement à la partie qui met fin à la procédure, en application de l'article 85, paragraphe 3, du RMC. Lorsque la décision de l'annulation est devenue définitive, la renonciation est enregistrée uniquement pour les produits et/ou services qui ne sont pas concernés par la déclaration de déchéance ou de nullité de la marque communautaire contestée, le cas échéant.

7.3.2 Renoncations visant seulement une partie des produits et/ou services contestés

Le titulaire de la marque communautaire peut renoncer partiellement à sa marque pour une partie des produits et/ou services contestés. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en annulation et l'invite à indiquer s'il souhaite maintenir sa demande en annulation. Si le demandeur en annulation sollicite effectivement la poursuite de la procédure et maintient sa demande en annulation, la procédure se poursuit en dépit de la renonciation partielle de la marque communautaire dans le registre. Si le demandeur en annulation ne souhaite pas maintenir sa demande en annulation, l'Office met fin à la procédure et rend une décision concernant les frais en indiquant que chaque partie supporte ses propres frais (article 85, paragraphe 2, du RMC).

7.3.3 Retraits

Le demandeur en annulation peut retirer sa demande en annulation à tout moment de la procédure. L'Office informe le titulaire de la marque communautaire du retrait, met fin à la procédure et rend une décision concernant les frais qui sont accordés au

titulaire de la marque communautaire (article 85, paragraphe 3, du RMC), sauf au cas où le retrait suivrait immédiatement la renonciation (voir ci-dessus).

Les parties peuvent indiquer que la renonciation ou le retrait est une conséquence d'un accord qu'ils ont conclu et qu'une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office ne rend pas de décision concernant les frais s'il reçoit une telle demande conjointement avec la demande de retrait ou de renonciation, signée par les deux parties. Une telle demande peut également être adressée à l'Office dans deux courriers séparés. Au cas où aucune indication d'un accord entre les parties sur les frais ne serait donnée, l'Office rend sa décision concernant les frais immédiatement. La décision sur les frais déjà rendue n'est pas revue par l'Office au cas où les parties fournissent cette information après la date de la décision. Il incombe aux parties de respecter l'accord et non pas « d'exécuter » la décision de l'Office concernant les frais.

7.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même marque communautaire

Si la même marque communautaire fait à la fois l'objet d'une procédure de déchéance et d'une procédure de nullité, l'Office a le pouvoir discrétionnaire de décider dans chaque cas, en prenant en considération les principes de l'économie de la procédure et de l'efficacité administrative, si l'une des procédures doit être suspendue jusqu'à ce que l'autre soit close ou dans quel ordre les procédures doivent être réglées.

Si en premier lieu, la décision déclare la nullité totale de la marque communautaire (ou partielle, mais pour tous les produits et services contre lesquels la demande en déchéance est dirigée), et qu'ensuite ladite décision devient définitive, il est mis fin d'office à la procédure de déchéance parallèle, car elle est devenue sans objet. Les frais sont à la discrétion de l'Office (article 85, paragraphe 4, du RMC), qui conclut en général que chaque partie doit supporter ses propres frais.

Cependant, en tenant compte des différents effets d'une déchéance (*ex nunc*) et pour une déclaration de nullité (*ex tunc*), lors de la première décision de déchéance totale d'une marque communautaire (ou partielle, mais pour tous les produits/services contre lesquels la nullité est dirigée), l'Office informe le demandeur lorsque ladite décision est devenue définitive et l'invite à présenter ses observations concernant la clôture de la procédure de nullité. Si le demandeur démontre un intérêt légal suffisant pour obtenir une décision déclaratoire de nullité, la procédure se poursuit.

7.5 Contestation des enregistrements internationaux désignant l'UE

Article 152, paragraphe 2, et article 158, du RMC

Les procédures d'annulation peuvent être également dirigées contre les enregistrements internationaux (ci-après les « EI ») désignant l'Union européenne. Les règles spécifiques applicables dans ces cas (relatives notamment à la date de dépôt et au délai pertinent pour la preuve de l'usage) figurent dans le Manuel, partie M, Marques internationales.

Une demande en annulation contre un EI peut être présentée après la date de la publication de l'EI désignant l'Union européenne dans le bulletin officiel de l'Office (M.3.1. – Enregistrements internationaux avec ou sans modifications depuis leur publication au sens de l'article 152, paragraphe 1, du RMC).

En ce qui concerne les représentants de l'OMPI des détenteurs des EI contestés, en règle générale, l'Office communique avec eux, quelle que soit leur localisation, s'ils remplissent les critères prévus à l'article 93 du RMC.

Lorsque le représentant de l'OMPI du détenteur de l'EI ne remplit pas les critères prévus à l'article 93 du RMC, la notification de la demande en annulation est adressée directement audit détenteur, et une copie est envoyée à son représentant de l'OMPI pour information.

La notification de la demande en annulation invite également le détenteur de l'EI à désigner un représentant professionnel, en vertu de l'article 93 du RMC, dans un délai de trois mois suivant sa réception. En cas de représentation obligatoire (article 92, paragraphe 2, du RMC), la notification indique les conséquences du non-respect de cette obligation (notamment qu'aucune communication adressée par le détenteur de l'EI au cours de la procédure n'est prise en considération).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) SUR LES MARQUES COMMUNAUTAIRES

PARTIE D

ANNULATION

SECTION 2

DISPOSITIONS MATÉRIELLES

Certains paragraphes de cette partie des Directives ont été révisés et mis à jour, à savoir les remarques générales (**paragraphe 1**), la déchéance due au non-usage de la marque communautaire (**paragraphes 2.1 et 2.2**), la mauvaise foi comme cause de nullité absolue (**paragraphe 3.3**) et les causes de nullité relative (**paragraphe 4**). La partie traitant de l'autorité de la chose jugée (**paragraphe 5**), s'agissant des causes de nullité relative, a également été révisée.

Les autres paragraphes, qui traitent de la déchéance de marques devenues une désignation usuelle ou propres à induire en erreur (**paragraphes 2.3 et 2.4**), et des causes de nullité absolue (**paragraphe 3, à l'exception du paragraphe 3.3**), seront révisés dans le cadre du « Work Package 2 (WP2) ».

Table des matières

1	Remarques générales	4
1.1	Les motifs d'annulation	4
1.2	Les procédures <i>inter partes</i>	4
1.3	Les effets de la déchéance et de la nullité.....	4
2	Déchéance.....	4
2.1	Introduction	4
2.2	Non-usage.....	5
2.2.1	Charge de la preuve	5
2.2.2	Usage sérieux.....	6
2.2.3	Durée à prendre en compte.....	6
2.2.4	Justes motifs pour le non-usage	7
2.2.5	Exemples	8
2.2.5.1	Exemples de procédures de déchéance dans le cadre desquelles la demande en déchéance a été accueillie	8
2.2.5.2	Exemples de procédures de déchéance dans le cadre desquelles la demande en déchéance a été rejetée	9
2.3	Marque communautaire devenue une désignation usuelle.....	10
2.4	Marque communautaire devenue propre à induire en erreur.....	10
3	Causes de nullité absolue.....	10
3.1	Marque communautaire enregistrée en violation de l'Article 7.....	10
3.2	Défense face à une demande basée sur un manque de caractère distinctif	10
3.3	La mauvaise foi en tant que cause de nullité absolue (article 52, paragraphe 1, point b), du RMC)	10
3.3.1	Date de référence	10
3.3.2	Notion de mauvaise foi	11
3.3.2.1	Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi.....	11
3.3.2.2	Facteurs peu susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi	14
3.3.3	Preuves de mauvaise foi	16
3.3.4	Lien avec d'autres dispositions du RMC	16
3.3.5	Étendue de la nullité	16
4	Causes de nullité relative.....	17
4.1	Introduction	17
4.2	Causes en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du RMC.....	18
4.2.1	Spécificités des procédures de nullité - période pertinente.....	18
4.2.1.1	Aux fins de l'appréciation du caractère distinctif accru ou de la renommée	18
4.2.1.2	Demande fondée sur l'article 53, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC	18
4.2.2	Exemples	19
4.2.2.1	Article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC.....	19
4.2.2.2	Article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, du RMC.....	20

4.2.2.3	Article 53, paragraphe 1, point b), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 3, du RMC.....	21
4.2.2.4	Article 53, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC.....	22
4.3	Causes en vertu de l'article 53, paragraphe 2, du RMC – Autres droits antérieurs.....	23
4.3.1	Droit au nom/droit à l'image.....	23
4.3.2	Droit d'auteur	25
4.3.3	Autre droit de propriété industrielle	27
4.4	Non-usage de la marque antérieure.....	28
4.5	Exceptions opposables à une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs.....	29
4.5.1	Consentement à l'enregistrement	29
4.5.2	Demandes en nullité ou demandes reconventionnelles antérieures.....	30
4.5.3	Forclusion par tolérance	30
4.5.3.1	Exemples de conclusions rejetant l'allégation de forclusion par tolérance	31
4.5.3.2	Exemples de conclusions accueillant (partiellement) l'allégation de forclusion par tolérance	32
5	Autorité de la chose jugée	33

1 Remarques générales

1.1 Les motifs d'annulation

Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du RMC, l'expression « procédure d'annulation » couvre les demandes en déchéance et en nullité.

Les causes de déchéance sont prévues à l'article 51 du RMC. Les causes de nullité sont prévues à l'article 52 du RMC (causes de nullité absolue) ainsi qu'à l'article 53 du RMC (causes de nullité relative). Le REMC traite de la déchéance et de la nullité dans les règles 37 à 41.

1.2 Les procédures *inter partes*

Les procédures d'annulation ne sont jamais engagées par l'Office. L'initiative revient au demandeur en annulation, y compris dans le cas d'affaires fondées sur des causes de nullité absolue.

L'article 56, paragraphe 1, du RMC définit la qualité pour agir dont le demandeur doit se prévaloir pour pouvoir présenter une demande en déchéance ou une demande en nullité. Pour de plus amples détails, voir les Directives, partie D, section 1, Procédures d'annulation, sections 2.1 et 4.1.

1.3 Les effets de la déchéance et de la nullité

En vertu de l'article 55, paragraphe 1, du RMC, en cas de **déchéance**, et dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu les effets prévus par le RMC à compter de la date de la demande en déchéance.

Une date antérieure à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance peut être fixée par l'Office sur demande d'une partie, à la condition que ladite partie justifie d'un intérêt juridique légitime à cet effet. Sur la base des informations disponibles versées au dossier concerné, il doit être possible de déterminer la date antérieure avec précision. En tout état de cause, et en application de l'article 15 du RMC, la date antérieure doit être fixée après le « délai de grâce » de cinq ans dont jouit le titulaire de la marque communautaire au terme de l'enregistrement d'une marque (voir décision 3349C 'ALPHATRAD').

Conformément à l'article 55, paragraphe 2, du RMC, en cas de **déclaration de nullité**, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès le début, les effets prévus au règlement.

2 Déchéance

2.1 Introduction

Conformément à l'article 51, paragraphe 1, du RMC, trois causes de déchéance peuvent être invoquées :

- la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ;
- la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, une désignation usuelle ;
- la marque est propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en a été fait par son titulaire ou avec son consentement.

Ces causes sont examinées plus en détails dans les sections qui suivent. En vertu de l'article 51, paragraphe 2, du RMC, si les motifs de déchéance n'existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

2.2 Non-usage

Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, après l'enregistrement de la marque communautaire et avant la présentation de la demande d'annulation, la marque communautaire n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 15 du RMC, son titulaire est déclaré déchu de ses droits, à moins qu'il n'existe de justes motifs pour le non-usage.

En vertu de l'article 51, paragraphe 2, du RMC, si la marque communautaire n'est utilisée que pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et services non utilisés.

S'agissant des **questions de procédure** relatives à la soumission des éléments de preuve (délais pour la soumission d'éléments de preuve, échanges d'observations supplémentaires et production d'éléments de preuve additionnels pertinents, traduction des éléments de preuve, etc.), voir les Directives, partie D, section 1, Procédures d'annulation.

Les règles de bonne pratique applicables à l'**appréciation au fond** des preuves de l'usage de droits antérieurs lors des procédures d'opposition s'appliquent également à l'appréciation des demandes en déchéance fondées sur le non-usage (voir les Directives, Opposition, partie 6, La preuve de l'usage, section II, Le droit positif). Toutefois, il y a lieu de prendre en considération un certain nombre de spécificités propres à la procédure de déchéance. La présente section porte sur ces spécificités.

2.2.1 Charge de la preuve

Conformément à l'article 40, paragraphe 5, du REMC, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque communautaire.

Le rôle de l'Office consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. L'Office ne peut constater d'office l'usage sérieux des marques antérieures. Il ne lui appartient pas de recueillir lui-même des éléments de preuve. Les titulaires de marques dites célèbres doivent eux-aussi produire des éléments démontrant l'usage sérieux de leurs marques.

2.2.2 Usage sérieux

Conformément à la règle 40, paragraphe 5, lue conjointement avec la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Ainsi que cela a été mentionné précédemment, les critères d'appréciation de l'usage sérieux (notamment du lieu, de la durée, de l'importance et de la nature de l'usage) sont les mêmes que ceux qui s'appliquent dans le cadre des procédures d'annulation et d'opposition. Il convient dès lors de suivre les dispositions détaillées contenues dans les Directives, Opposition, partie 6, La preuve de l'usage, section II, Le droit positif.

Au titre d'une procédure de déchéance, l'absence d'usage sérieux de certains produits/services de la marque contestée implique la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire enregistrée pour lesdits produits/services. Par voie de conséquence, une grande attention doit être accordée à l'appréciation des éléments de preuve dans les procédures de déchéance pour ce qui concerne **l'usage des produits et services de la marque enregistrée (et contestée)**.

Référence de l'affaire	Commentaire
R 1857/2011-4 AQUOS	La marque communautaire est enregistrée pour des <i>articles de pêche; équipement de pêche; accessoires de pêche</i> dans la classe 28. La chambre a confirmé la décision de la division d'annulation et a maintenu l'enregistrement de la marque pour des <i>cannes à pêche</i> ; et les biens non contestés <i>lignes de pêche</i> dans la classe 28. À l'instar de la division d'annulation, la chambre est d'avis que la preuve présentée pour accréditer l'usage avait effectivement démontré un usage sérieux par rapport aux cannes à pêche et que ces biens se distinguent suffisamment des catégories plus larges des <i>articles de pêche</i> et de l' <i>équipement de pêche</i> pour former des sous-catégories cohérentes.

2.2.3 Durée à prendre en compte

La date pertinente est la date de présentation de la **demande en déchéance**.

- Le titulaire de la marque communautaire ne peut faire l'objet d'une procédure de déchéance que si la marque est enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance.
- Si cette condition est satisfaite, la marque communautaire doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date (la période de cinq ans est toujours décomptée à partir de la date pertinente).

Une **exception** toutefois : lorsque le commencement ou la reprise de l'usage sérieux de la marque communautaire s'inscrit dans un délai de trois mois précédant la date de présentation de la demande en déchéance, ledit usage n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire de la marque communautaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée (article 51, paragraphe 1, point a), du RMC).

La charge de la preuve de cette exception incombe au demandeur en déchéance qui doit alors présenter des éléments démontrant qu'il avait **informé le titulaire de la marque communautaire de ses intentions** de présenter une demande en déchéance.

2.2.4 Justes motifs pour le non-usage

Il y a lieu de suivre les dispositions détaillées contenues dans les Directives, Opposition, partie 6, La preuve de l'usage, section II, Le droit positif, et plus particulièrement la section 11.

Référence de l'affaire	Commentaire
R 920/2009-1 ZATAMIL	En vertu de la loi australienne Australian Therapeutic Goods Act, la procédure d'autorisation devant la Australian Therapeutic Goods Association (AGTA) est un obstacle administratif ayant un rapport suffisamment direct avec une marque, rendant son usage impossible ou déraisonnable , et qui survient indépendamment de la volonté du titulaire de ladite marque. Le titulaire a demandé à l'AGTA qu'elle reclasse le produit «ZATAMIL» en médicament en vente libre, or sa demande a été refusée au motif que l'AGTA a considéré que ledit produit constituait un corticostéroïde relativement puissant pouvant avoir des effets indésirables systématiques. Une fois l'autorisation obtenue, le titulaire a déclaré qu'il souhaitait commercialiser une <i>préparation dermatologique à usage topique</i> sous la marque ZATAMIL. Il ressort de l'ensemble des documents de la procédure d'autorisation que l'autorisation n'a été demandée que pour cette préparation. En conséquence, il a été estimé que les justes motifs pour le non-usage avaient été fournis pour les produits incluant des préparations dermatologiques à usage topique. Les motifs de non-usage ont été rejetés s'agissant des produits ne comportant pas de préparations dermatologiques à usage topique (paragraphe 19 et suivants).

Référence de l'affaire	Commentaire
R 2412/2010-1 Lifebeam	La chambre de recours rappelle que le concept de justes motifs doit renvoyer à des circonstances totalement indépendantes du titulaire de la marque et qui l'empêchent d'utiliser la marque, et non à des circonstances liées aux difficultés commerciales rencontrées par ce dernier. En conséquence, les difficultés financières du titulaire de la marque et la récession économique de 2001 ne sauraient excuser l'absence d'usage en ce qu'elles constituent des risques normaux propres à l'exploitation d'une entreprise commerciale (paragraphe 24 et 25). Le titulaire de la marque communautaire fait valoir que le développement d'un « centre de protonthérapie » requiert au minimum une dizaine d'années (page 3 de ses observations à la division d'annulation du 31 mars 2010). Cette déclaration est contredite par le titulaire de la marque communautaire lui-même [...]. En tout état de cause, il s'agit une fois encore d'un risque professionnel ne constituant pas une excuse valable (paragraphe 26 et 27).

2.2.5 Exemples

2.2.5.1 Procédures de déchéance dans le cadre desquelles la demande en déchéance a été accueillie

Référence de l'affaire	Commentaire
T-427/09 CENTROTHERM (Confirmé par C-609/11P)	Afin de démontrer l'usage sérieux de sa marque, le titulaire de la marque communautaire a soumis à titre d'éléments de preuve la déclaration sur l'honneur de son gérant, quatre factures et quatorze photographies numériques. Le Tribunal a indiqué que c'était l'interaction entre la valeur probante des photographies et celle des quatre factures qui a amené la chambre de recours à constater que l'usage sérieux de la marque CENTROTHERM avait été prouvé. Le Tribunal a examiné si l'appréciation globale des photographies et des quatre factures permettait de conclure que la marque en cause avait fait l'objet d'un usage sérieux. Le Tribunal a alors conclu ce qui suit : « les modalités et les moyens de preuve de l'usage sérieux d'une marque ne sont pas limités. La conclusion du Tribunal, selon laquelle l'usage sérieux n'a pas été prouvé en l'espèce, n'est pas due à l'exigence d'un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que l'intervenante a choisi de restreindre la production de preuves. [...] La division d'annulation a reçu des photographies de mauvaise qualité portant sur des objets dont les numéros d'articles ne correspondent pas aux articles qui, selon les rares factures produites, ont été vendus. En outre, lesdites factures couvrent une brève période et font état de ventes d'une valeur minime par rapport à ce que l'intervenante prétend avoir réalisé. Il convient également de constater que l'intervenante a confirmé au cours de l'audience qu'il n'y avait aucun lien direct entre les factures et les photographies qu'elle avait produites devant l'OHMI » (point 46).

Référence de l'affaire	Commentaire
R 1211/2010-1 BREEZE	Le titulaire de la marque communautaire n'a produit aucun document probant concernant l'usage de la marque « BREEZE » pour les <i>services de transport; organisation de voyages</i> contestés relevant de la classe 39. Afin de démontrer l'usage de la marque pour ces types de services, des documents tels que des copies de réservations, des horaires de vol, des cartes d'embarquement, des reçus de marchandises entrantes et sortantes, des reçus pour la location d'hélicoptères, des copies de contrats d'assurance, des contrats avec le personnel volant, des publicités, etc., auraient pu être produits. Cependant, aucun document de ce type n'a été soumis. À la lumière de ce fait, la chambre a partagé la conclusion de la division d'annulation, à savoir que les éléments de preuve soumis ne permettaient pas d'établir que la marque contestée avait fait l'objet d'un usage sérieux au sein de l'Union européenne. [...] Les éléments de preuve attestent de l'usage du terme en tant qu'abréviation d'un nom de société et non en tant qu'indication de l'origine des services contestés inclus dans la classe 39. Ils ne prouvent pas la création d'une part de marché pour les services contestés auxquels, pour l'essentiel, les éléments de preuve ne se rapportent même pas. Les éléments de preuve ne font pas état d'une telle activité en rapport avec la marque « BREEZE », ni du fait que le public européen pertinent a été effectivement exposé à la marque communautaire (paragraphe 33 et 34).

Référence de l'affaire	Commentaire
R 1924/2010-2 LITTLE BUDDHA CAFÉ	« [...] il ne suffit pas, pour attester de l'usage sérieux, qu'une marque apparaisse probable ou crédible; des preuves réelles de son usage doivent être produites. En l'espèce, [...], conclure que la marque en cause a été utilisée en tant que marque pour les produits et services pertinents, notamment pour des services de restauration, conformément à la fonction essentielle d'une marque qui est de garantir l'identité de l'origine des produits ou services en créant ou en préservant un point de vente pour lesdits produits ou services, nécessite de formuler des hypothèses qui ne sont tout simplement pas étayées par les éléments de preuve ». « [...] la force probante des éléments de preuve soumis devant la division d'annulation est clairement insuffisante, notamment pour ce qui a trait à l'étendue de l'usage; lesdits éléments ne permettent donc pas de conclure à l'usage sérieux de la marque communautaire pour l'un des produits et services concernés au cours de la période pertinente » (paragraphes 27 et 28).

2.2.5.2 Procédures de déchéance dans le cadre desquelles la demande en déchéance a été rejetée

Référence de l'affaire	Commentaire
R 564/2010-4 STORM	« [...] le titulaire de la marque communautaire a expliqué que les vestes et pantalons en cuir étaient commercialisés sous la marque litigieuse en République tchèque, avec le consentement du distributeur local, en échange du versement d'un pourcentage (fait documenté par les factures émises par le titulaire à l'attention du distributeur en 2004, 2005, 2006 et 2007). Les éléments de preuve incluent également des factures rédigées à la main émises par le distributeur tchèque et présentant la marque, des photos des produits pertinents (pantalons et vestes semblant être tous fabriqués en cuir) sur lesquels est apposée la marque, ainsi qu'une lettre du distributeur indiquant comme produits vendus par leurs soins sous les marques attaquées en République tchèque des 'vestes en cuir, pantalons en cuir, gilets et jupes en cuir', ainsi qu'une liste de trois boutiques situées à Praha (Prague). Les éléments de preuve produits suffisent à attester de l'usage sérieux de la marque pour des vestes en cuir et des pantalons en cuir en République tchèque au cours de la période pertinente » (paragraphes 19 et 20).

Référence de l'affaire	Commentaire
R 1246/2010-1 LOUIS BOSTON	La chambre a examiné dans le détail chacun des critères permettant d'établir l'usage sérieux : lieu, durée, importance et nature de l'usage de la marque antérieure. Elle a conclu que le titulaire de la marque communautaire avait démontré l'usage sérieux de sa marque au cours de la période pertinente pour des <i>chaussures</i>. Les conditions prévues par la jurisprudence établissant ce qu'il convient d'entendre par « usage sérieux » ont été remplies par le titulaire de la marque communautaire. Concrètement, la marque a été utilisée publiquement et à l'extérieur, et il ne s'agissait aucunement d'un usage symbolique ayant pour seules fins de conserver les droits conférés par la marque (paragraphe 33).

2.3 Marque communautaire devenue une désignation usuelle

Révision avec WP2

2.4. Marque communautaire devenue propre à induire en erreur

Révision avec WP2

3 Causes de nullité absolue

3.1 Marque communautaire enregistrée en violation de l'Article 7

Révision avec WP2

3.2 Défense face à une demande basée sur un manque de caractère distinctif

Révision avec WP2

3.3 La mauvaise foi en tant que cause de nullité absolue (article 52, paragraphe 1, point b), du RMC)

Le RMC considère uniquement la mauvaise foi comme une cause de nullité absolue d'une marque communautaire, qui peut être invoquée soit devant l'OHMI, soit par voie d'une demande reconventionnelle lors d'une action en contrefaçon. La mauvaise foi n'est donc pas un critère pertinent dans les procédures d'examen ou d'opposition (voir, concernant les procédures d'opposition, l'arrêt du 17 décembre 2010, « Seve Trophy », T-192/09, point 50).

3.3.1 Date de référence

La date à prendre en considération au moment de déterminer si le titulaire de la marque communautaire a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Il convient néanmoins de noter ce qui suit :

- les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l'interprétation de l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque communautaire. Parmi ces faits figurent notamment la préexistence éventuelle d'un enregistrement de la marque dans un État membre, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l'usage qui en a été fait depuis sa création (voir point 3, paragraphe 3.3.2.1, ci-dessous) ;
- les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque communautaire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si le titulaire a fait usage de la marque depuis son enregistrement (voir point 3, paragraphe 3.3.2.1, ci-dessous).

3.3.2 Notion de mauvaise foi

Comme indiqué par l'avocat général Sharpston (conclusions du 12 mars 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07), la notion de mauvaise foi visée à l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation. Toutefois, la Cour de justice a fourni quelques orientations sur la manière d'interpréter cette notion dans l'arrêt qu'elle a rendu dans la même affaire, comme l'a fait le Tribunal dans plusieurs affaires (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09; arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11; et arrêt du 13 décembre 2012, « Pelikan », T-136/11).

La mauvaise foi peut notamment être décrite comme « un comportement s'écartant des principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (conclusions de l'avocat général Sharpston du 12 mars 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, point 60; décision similaire du 1^{er} avril 2009, « FS », R 529/2008-4, paragraphe 14).

Afin de déterminer si le titulaire a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, il convient d'effectuer une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Une liste non exhaustive de ces facteurs est incluse ci-dessous.

3.3.2.1 Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi

Selon la jurisprudence, trois facteurs cumulatifs sont particulièrement pertinents :

1. Identité/similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes : la marque communautaire prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique au signe invoqué par le demandeur en nullité ou suffisamment similaire à celui-ci pour provoquer une confusion. Si le fait que des marques soient identiques ou suffisamment similaires pour provoquer une confusion ne suffit pas à lui seul à démontrer une mauvaise foi (voir, au sujet de l'identité, l'arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 90), une marque différente ou ne présentant pas une similitude prêtant à confusion ne permettra pas d'étayer une conclusion de mauvaise foi.
2. Connaissance de l'utilisation d'un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion : Le titulaire d'une marque communautaire sait ou doit avoir su qu'une tierce partie utilise un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.

Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d'affaires ensemble, tandis qu'il existe une présomption de connaissance (« doit savoir ») sur la base, notamment, d'une connaissance générale du secteur économique concerné ou de la durée de l'utilisation. Plus l'utilisation du signe est ancienne, plus il est vraisemblable que le titulaire de la marque communautaire en ait eu connaissance (arrêt du 11 juin 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, point 39). En revanche, une présomption de connaissance est moins probable lorsque le signe a été enregistré dans un pays non-membre de l'UE et que peu de temps s'est écoulé entre la demande d'enregistrement dans ce pays tiers et la demande

d'enregistrement dans un pays de l'UE (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 61).

On peut également conclure à l'existence d'une mauvaise foi sur la base de la connaissance de l'existence d'un signe antérieur lorsque la demande de marque communautaire a été déposée pour des produits ou des services qui, bien que différents (sur la base des critères de l'arrêt *Canon*) de ceux couverts par le signe du demandeur en nullité, peuvent être considérés comme appartenant à un marché voisin/adjacent et donc à un domaine auquel le signe du demandeur en nullité pourrait tout à fait être étendu. En revanche, plus les produits ou services de la marque communautaire sont éloignés de ceux pour lesquels le signe du demandeur en nullité est utilisé, moins il est probable de conclure à l'existence d'une conduite malhonnête et, par conséquent, d'une mauvaise foi (bien que, en fonction des circonstances de l'ensemble de l'affaire, la conclusion d'une mauvaise foi peut être envisagée aussi par rapport à des produits et services qui sont très éloignés de ceux pour lesquels le signe du demandeur en nullité est utilisé quand il est prouvé que le signe du demandeur en nullité est renommé et que l'intention du titulaire de la marque communautaire était de tirer indûment profit de cette renommée).

La connaissance ne suffit pas à elle seule pour que soit établie l'existence d'une mauvaise foi (arrêt du 11 juin 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, points 40, 48 et 49). Par exemple, il ne peut être exclu que lorsque plusieurs producteurs utilisent, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, le titulaire de la marque communautaire poursuive, par l'enregistrement de ce signe, un objectif légitime. Cela peut être le cas lorsque le titulaire de la marque communautaire sait, au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, qu'une entreprise tierce fait usage de la marque soumise à l'enregistrement en créant auprès de sa clientèle l'illusion qu'elle distribue officiellement les produits vendus sous cette marque, alors même qu'elle n'en a pas reçu l'autorisation (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, point 27).

La connaissance ou la présomption de connaissance d'un signe existant n'est pas requise lorsque le titulaire de la marque communautaire détourne le système dans l'intention d'empêcher tout signe similaire d'entrer sur le marché (voir par exemple l'extension artificielle de la période de grâce pour défaut d'usage au paragraphe 3.3.2.1, point 3(b), ci-dessous).

3. Intention malhonnête de la part du titulaire de la marque communautaire : il s'agit d'un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (arrêt du 11 juin 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, point 42). Ici encore, plusieurs facteurs peuvent être pertinents. Voir, par exemple, les scénarios suivants :
 - a) bien que le système de marque communautaire n'exige pas d'un titulaire de marque communautaire qu'il ait également, au moment du dépôt de sa demande, l'intention de faire usage de sa marque, le fait qu'il s'avère, ultérieurement, que le seul but du titulaire était d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché peut être considéré comme une indication d'intention malhonnête (arrêt du 11 juin 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, point 44).

En revanche, si le dépôt de la marque communautaire présente une logique commerciale et que l'on peut supposer que le titulaire de la marque communautaire comptait utiliser son signe en tant que marque commerciale, cela tend à indiquer qu'il n'y avait aucune intention malhonnête. Cela pourrait par exemple être le cas s'il existait une « trajectoire commerciale », comme l'enregistrement d'une marque communautaire après l'enregistrement de la marque dans un État membre (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 58), s'il existe des preuves démontrant l'intention du titulaire de marque communautaire de développer ses activités commerciales, par exemple au moyen d'un contrat de licence (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 67) ou si le titulaire de la marque communautaire avait un intérêt commercial à obtenir une protection plus large de sa marque, par exemple en augmentant le nombre d'États membres dans lesquels le titulaire génère un chiffre d'affaires grâce aux produits commercialisés sous la marque (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, points 20 et 23).

L'existence d'une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la marque communautaire, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l'existence d'une mauvaise foi de la part du titulaire de marque communautaire (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, points 85 à 87). Dans de tels cas de figure, l'enregistrement du signe par le titulaire de la marque communautaire en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires ;

b) Un exemple de situation susceptible d'être prise en compte, afin de déterminer si le titulaire de marque communautaire a agi de mauvaise foi, est celle où le titulaire tente d'étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d'usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une marque communautaire antérieure, afin d'éviter de perdre un droit pour défaut d'usage (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 27).

Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la marque communautaire, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu'un logo a évolué (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, points 36 et suivants).

Parmi les autres facteurs potentiellement pertinents cités par la jurisprudence et/ou l'Office afin d'apprécier l'existence d'une mauvaise foi figurent :

i) les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l'usage qui en a été fait depuis sa création et la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, points 21 et suivants) ;

- ii) la nature de la marque demandée. Lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé consiste en la forme et la présentation d'ensemble d'un produit, le fait que le titulaire de la marque communautaire ait agi de mauvaise foi au moment du dépôt pourrait être établi plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d'un produit est restreinte en raison de considérations d'ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque communautaire est en mesure d'empêcher ses concurrents non seulement d'utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables (arrêt du 11 juin 2009, « Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, point 50) ;
- iii) le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis du signe du demandeur en nullité et du signe du titulaire de la marque communautaire;
- iv) le fait que la marque nationale sur laquelle le titulaire de la marque communautaire a basé une revendication de droit prioritaire ait été déclarée invalide pour cause de mauvaise foi (décision du 30 juillet 2009, « BRUTT », R 1203/2005-1).

3.3.2.2 Facteurs peu susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi

La jurisprudence a relevé plusieurs facteurs qui sont généralement peu susceptibles de démontrer une mauvaise foi. Il ne peut toutefois pas être exclu que lorsqu'ils sont associés à d'autres facteurs, le résultat de l'appréciation globale pourrait être une conclusion de mauvaise foi :

- l'extension de la protection d'une marque nationale via un enregistrement de celle-ci en tant que marque communautaire relève de la stratégie commerciale normale d'une société (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, point 23 et arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 58) ;
- la mauvaise foi ne peut être constatée à la lumière de l'ampleur de la liste des produits et des services figurant dans la demande d'enregistrement (arrêt du 7 juin 2011, « 16PF », T-507/08, point 88). Il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l'enregistrement d'une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu'elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d'autres catégories de produits et de services qu'elle a l'intention de commercialiser dans le futur (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, point 25; arrêt du 7 juin 2011, « 16PF », T-507/08, point 88);
- le fait que le titulaire de plusieurs marques nationales décide de demander une marque communautaire uniquement pour l'une de ces marques, et pas pour toutes, ne saurait indiquer l'existence d'une mauvaise foi. La décision de protéger une marque au niveau national et au niveau de l'Union européenne relève d'un choix dicté par la stratégie de commercialisation du titulaire. Il n'appartient ni à l'Office, ni au Tribunal de s'immiscer dans cette appréciation (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, point 29) ;

- lorsqu'un signe jouit d'un degré de notoriété au niveau national et que son titulaire demande une marque communautaire, ce degré de notoriété peut justifier l'intérêt du titulaire à assurer une protection juridique plus étendue (arrêt du 11 juin 2009, « Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli », C-529/07, points 51 et 52) ;
- le fait que le titulaire de la marque communautaire, après avoir obtenu l'enregistrement de la marque communautaire en question, mette les autres parties en demeure de cesser d'utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales ne constitue pas un indice de mauvaise foi, une telle demande relevant des prérogatives attachées à l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire; voir l'article 9 du RMC (arrêt du 14 février 2012, « BIGAB », T-33/11, point 33) ;
- le fait que les différences entre la marque communautaire concernée et le signe du demandeur en nullité soient si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ne saurait à lui seul démontrer que la marque communautaire contestée constitue une simple demande réitérée déposée de mauvaise foi (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 34). L'évolution, au fil du temps, du logo destiné à représenter graphiquement une marque constitue une pratique commerciale normale (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 36) ;
- le fait qu'une marque communautaire antérieure hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d'un certain nombre de classes ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l'intention du titulaire de la marque communautaire au moment du dépôt de la demande de marque communautaire pour les mêmes produits ou services (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 46), ce dépôt ayant été effectué cinq ans avant l'introduction du recours en annulation ;
- le fait que la demande d'enregistrement de la marque communautaire contestée ait été déposée trois mois avant l'expiration du délai de grâce des marques communautaires antérieures n'est pas suffisant pour contrebalancer les éléments dont il ressort que la volonté du titulaire de la marque communautaire était de déposer une marque modernisée couvrant une liste de services actualisée (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, points 50 et 51);
- le dépôt des demandes de déclaration en nullité des marques du demandeur en nullité constitue l'exercice légitime du droit exclusif d'un titulaire de marque communautaire et ne peut prouver en lui-même l'intention malhonnête de sa part (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 66);
- la demande d'une compensation financière faite par le titulaire de la marque communautaire au demandeur en nullité (même en apparence disproportionnée) ne saurait permettre de mettre en évidence, à elle seule, la mauvaise foi (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 88) ;
- le fait que les signes en cause soient identiques ne saurait démontrer la mauvaise foi en l'absence de tout autre élément pertinent (arrêt du 1^{er} février 2012, « Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL », T-291/09, point 90) ;

- l'usage concomitant des marques sur une longue période (plusieurs années) précédant le dépôt de la demande contestée et sans que le demandeur en nullité, au courant de l'usage fait par le titulaire de la marque communautaire, ne fasse la moindre tentative de mettre fin à cet usage, peut indiquer que le titulaire de la marque communautaire n'a pas agi de mauvaise foi.

3.3.3 Preuves de mauvaise foi

La bonne foi est présumée jusqu'à preuve du contraire (arrêt du 13 février 2012, « Pelikan », T-136/11, point 57). Le demandeur en nullité doit démontrer que le titulaire de la marque communautaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque communautaire, par exemple en prouvant qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la marque communautaire ou que son but était d'empêcher une tierce partie d'entrer sur le marché.

3.3.4 Lien avec d'autres dispositions du RMC

Si l'article 8, paragraphe 3, du RMC, procède du principe en vertu duquel les transactions commerciales doivent être conduites de bonne foi, l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, lui, pose expressément ce principe (voir pp. 4 et suivantes du Manuel sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC).

3.3.5 Étendue de la nullité

Lorsque la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire a été établie, la marque communautaire est déclarée nulle dans son entièreté, y compris pour les produits et services non liés à ceux protégés par la marque du demandeur en nullité

Par exemple, la chambre de recours, dans sa décision du 21 avril 2010, R 219/2009-1 « GRUPPO SALINI/SALINI », ayant conclu que la mauvaise foi avait été prouvée, a déclaré la nullité totale de la marque communautaire contestée, aussi par rapport à des services qui n'étaient pas similaires aux services de construction, maintenance et installation du demandeur en nullité en classe 37 (soit : assurances, affaires financières; affaires monétaires en classe 36 et des services ayant trait à des logiciels et à du matériel informatique en classe 42).

Le Tribunal, dans son Arrêt du 11 juillet 2013 dans le cas T-321/10, a confirmé la décision de la chambre ci-dessus mentionnée et a partagé l'opinion avancée par l'Office lors de sa réponse, que la conclusion de mauvaise foi à la date de dépôt de la marque communautaire contestée ne peut tout simplement qu'aboutir à une déclaration de nullité totale de celle-ci.

Alors que le Tribunal n'a pas développé les raisons pour une telle conclusion, il peut en être déduit, en toute sécurité, qu'il a considéré que la protection de l'intérêt général en ce que les activités dans le domaine commercial et des affaires soient conduites d'une manière honnête, justifie l'annulation de la marque communautaire aussi pour des produits et services qui ne sont pas similaires à ceux du demandeur en nullité et n'appartiennent même pas à des marchés adjacents ou voisins.

Alors que davantage de jurisprudence du Tribunal et de la Cour est nécessaire afin d'éclaircir certains aspects concernant la mauvaise foi et plus particulièrement la portée de son application ; il convient de noter que dans la mesure où la mauvaise foi sanctionne les comportements s'écartant des principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, il est tout simplement logique que la nullité une fois déclarée soit étendue à tous les produits et/ou services couverts par la marque communautaire contestée, même pour ceux qui seraient considérés dissimilaires dans un scénario relevant purement de l'Article 8, paragraphe 1, point b.

4 Causes de nullité relative

4.1 Introduction

L'article 53 du RMC permet aux titulaires de droits antérieurs de présenter une demande en nullité d'une marque communautaire dans un certain nombre de circonstances (causes) détaillées ci-dessous.

- Les mêmes causes que celles applicables dans le cadre des procédures d'opposition :
 - lorsque la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC, est identique ou similaire à la marque communautaire contestée et couvre des produits et des services identiques ou similaires, ou lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée (article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, points a) et b) et paragraphe 5, du RMC) ;
 - lorsqu'une marque a été demandée par un agent ou un représentant du titulaire de la marque, mais sans le consentement de ce dernier (article 53, paragraphe 1, point b), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 3, du RMC) ;
 - lorsqu'une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut entraîner l'annulation de l'enregistrement d'une marque communautaire, dès lors que les législations nationales donnent au titulaire du signe antérieur le droit d'interdire l'utilisation de la marque communautaire enregistrée (article 53, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC).
- Une cause additionnelle fondée sur *un autre droit antérieur*, dans la mesure où la législation européenne ou la législation nationale (ce qui inclut les droits issus d'accords internationaux applicables dans un État membre) confère au titulaire le droit d'interdire l'usage de la marque communautaire contestée (article 53, paragraphe 2, du RMC), et notamment :
 - un droit au nom ;
 - un droit à l'image ;
 - un droit d'auteur ;
 - un droit de propriété industrielle.

Ces **causes** sont décrites plus en détail ci-après (sections 4.2 et 4.3).

Ainsi que cela est le cas dans les procédures d'opposition, le titulaire de la marque communautaire contestée peut exiger du demandeur en nullité qu'il soumette des

preuves de l'usage sérieux de sa marque antérieure. Les spécificités concernant la période pertinente retenue pour l'appréciation de l'usage sérieux dans le cadre des procédures en nullité sont abordées à la section 4.4.

Enfin, le RMC comporte un certain nombre de dispositions dont peut se prévaloir le titulaire d'une marque communautaire en réponse à une demande en nullité, en fonction du type de droit antérieur invoqué (par ex., selon qu'il s'agit d'une marque communautaire ou d'une marque nationale antérieure ou non). Ces dispositions font l'objet de la section 4.5.

4.2 Causes en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du RMC

Les conditions fondamentales pour considérer un droit antérieur visé à l'article 53, paragraphe 1, du RMC, lu conjointement avec l'article 8, du RMC, comme une cause de nullité relative sont les mêmes que pour une procédure d'opposition. Les règles de bonne pratique prévues dans les Directives, Opposition, notamment aux parties 2 (Identité et risque de confusion), et dans le Manuel d'Opposition, en particulier partie 3 (Marque demandée par un agent), partie 4 (Droits non enregistrés) et partie 5 (Marques jouissant d'une renommée) doivent être appliquées en conséquence.

4.2.1 Spécificités des procédures de nullité - période pertinente

4.2.1.1. Aux fins de l'appréciation du caractère distinctif accru ou de la renommée

Comme pour les procédures d'opposition, dans le cadre des procédures de nullité, un demandeur en nullité doit prouver que son droit antérieur a acquis un **caractère distinctif accru ou est notoirement connu** à la date de la **demande d'enregistrement** de la marque communautaire contestée, en prenant en considération, le cas échéant, tout droit de priorité invoqué. En outre, la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit continuer d'exister au moment où la **décision relative à la demande en nullité est adoptée**.

Lors des procédures d'opposition, en raison de la courte période séparant le dépôt d'une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire et la décision d'opposition, on estime normalement que le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure continue d'exister au moment de la décision¹. Cependant, dans le cadre des procédures de nullité, cette durée peut être considérable. Il appartient dès lors au demandeur en nullité de démontrer que son droit antérieur continue de bénéficier d'un caractère distinctif accru ou d'une renommée au moment où la décision relative à la demande en nullité est adoptée.

4.2.1.2. Demande fondée sur l'article 53, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC

Dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'article 53, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le demandeur en nullité doit démontrer l'**usage** du signe antérieur **dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale** à la **date du dépôt** de la demande d'enregistrement de la marque communautaire contestée (ou à la date de la priorité le cas échéant), et que

¹Manuel, Opposition, partie 5, Marques jouissant d'une renommée

son usage **continue d'exister**. Dans le cadre des *procédures de nullité*, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale à un autre moment, à savoir **à la date de présentation de la demande en nullité**. Cette condition découle du libellé de l'article 53, paragraphe 1, point c), du RMC, lequel stipule qu'une marque communautaire doit être déclarée nulle « lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies » (voir la décision de la division d'annulation du 5 octobre 2004, 606 C, « ANKER », et la décision R 1822/2010-2, « Baby Bambolina », paragraphe 15). Une fois démontrée, cette condition est réputée comme étant toujours remplie **au moment où la décision relative à la demande en nullité est adoptée**, sauf preuve du contraire (par ex., un nom de société est invoqué mais la société n'existe plus).

Par ailleurs, un certain nombre de spécificités concernant la **justification** et la **recevabilité** sont abordées dans les Directives, partie D, section 1, Procédures d'annulation.

4.2.2 Exemples

4.2.2.1 Article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
REBELLION	Biolith Rebellion	R 0792/2011-4
« Les produits en cause sont identiques et similaires, et les signes présentent une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure jouit d'un caractère distinctif intrinsèque moyen. Du fait que la marque antérieure est intégralement comprise dans le signe contesté, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion. La marque communautaire attaquée est susceptible d'être perçue par les consommateurs pertinents comme une simple variante de la marque "REBELLION", et inversement (voir l'arrêt du 30 juin 2004, « Dieselit », T-186/02, point 57). C'est donc à bon droit que la division d'annulation a conclu à l'existence un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent » (paragraphe 39). Il a ainsi été fait droit à la demande en nullité.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
BYGGLOV	BYGGLO	R 1442/2011-4
« Au vu de la similitude entre les produits et les services et de la similitude élevée des signes d'un point de vue visuel et phonétique, c'est à juste titre que la décision attaquée a conclu à l'existence d'un risque de confusion, et ce y compris un risque d'association, dans l'esprit du consommateur pertinent censé être normalement informé et raisonnablement avisé. Partant, il est possible que le public pertinent croie que les services de la classe 38 et les produits de la classe 9 proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement » (paragraphe 23). En conséquence, la chambre de recours a rejeté le recours visant à conserver l'enregistrement de la marque communautaire non seulement pour les services relevant des classes 35 et 42, mais également pour <i>offrir des droits d'utilisateur et un accès à des programmes informatiques sous la forme de moteurs de recherche pour le secteur du bâtiment et de l'immobilier ; fournir des droits d'utilisateur et un accès pour effectuer des recherches dans des bases de données pour le secteur du bâtiment et de l'immobilier</i> dans la classe 38.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	ELCO	R 2561/2010-2
« En tenant compte de l'identité et de la similitude partielles des services en cause couverts par les marques, de la similitude visuelle et de l'identité phonétique des signes, qui contribuent à la similitude globale élevée, [...], il y a lieu de conclure [...] que les consommateurs pertinents du Benelux, en dépit de leur degré moyen d'attention au moment de l'acquisition des services concernés, pourraient être portés à croire que les services contestés pertinents proviennent de la société de la demanderesse en nullité ou d'une société liée économiquement » (paragraphe 46). Par voie de conséquence, le recours a été rejeté.		

4.2.2.2 Article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, du RMC

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
CAT 	RAMKAT	R 0093/2009-1
« Les domaines des produits et services dans lesquels les consommateurs pertinents sont au contact des marques en cause sont identiques, à savoir, le domaine de la construction et de l'ingénierie. Les signes ne divergent pas outre mesure dans l'élément verbal "CAT/KAT", et, dans la mesure où il est descriptif des produits et services en cause, l'élément "RAM" doit être écarté. Par voie de conséquence, considérant qu'il est possible qu'un lien entre les marques en cause soit établi dans l'esprit du consommateur pertinent, et gardant à l'esprit la renommée et le caractère distinctif des marques "CAT" sur le marché européen, il apparaît fort plausible que la marque contestée empiète sur la marque de renom afin de tirer profit de sa force d'attraction, de sa renommée et de son prestige et d'exploiter, sans aucune compensation financière, l'effort marketing déployé par le titulaire de la marque pour créer et préserver l'image de sa marque » (paragraphe 49). Dans la mesure où les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC ont été réunies, à savoir le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, l'allégation de violation de cette disposition est fondée.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY  Marque verbale non enregistrée ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
« La marque contestée étant exclusivement constituée de l'élément central et distinctif de la marque antérieure, à savoir l'expression "Royal Shakespeare", les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires. Partant, le consommateur moyen établira un lien entre les signes en conflit » (point 29). La chambre de recours était en droit de trouver que les signes en conflit étaient similaires et de conclure à l'existence d'un risque d'association (points 29 et 30). La renommée de la marque communautaire antérieure pour les représentations de théâtre, admise et non contestée par la requérante, suffit à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC (point 46). C'est à juste titre que la chambre de recours a établi la renommée « exceptionnelle » de la marque communautaire contestée (points 45 et 57). La chambre de recours a conclu à bon droit, dans la décision attaquée, à la nullité de la marque contestée sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, en référence à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement (point 70).		

4.2.2.3 Article 53, paragraphe 1, point b), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 3, du RMC

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
CLICK e.a.	ZAPPER-CLICK	R 1795/2008-4 (ordonnance T-360/10 rejetant le recours)
« La défenderesse ne remplit pas la première condition prévue à l'article 8, paragraphe 3, du RMC, en ce qu'elle ne constitue pas le titulaire de la marque enregistrée ZAPPER-CLICK. En outre, ainsi que cela est examiné aux paragraphes 32 et suivants, les marques antérieures ne sont pas quasiment identiques à la marque communautaire. Partant, la demande en nullité fondée sur les articles 53, paragraphe 1, point b), et 8, paragraphe 3, du RMC doit être rejetée » (paragraphe 50).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	Fagumit	R 1003/2009-1 (recours T-538/10)
« Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, il suffit de démontrer que le sujet déposant la demande d'enregistrement de marque communautaire faisait office, si ce n'est sur le papier, à tout le moins en substance, d'"agent ou représentant" du titulaire de la marque. Si la personne qui a déposé la demande d'enregistrement de marque communautaire n'est pas l'agent ou le représentant de la société, mais qu'il est démontré qu'il prend des décisions pour cette société, alors rien ne justifie que ledit individu ne puisse pas être considéré comme un agent ou représentant aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMC. Une interprétation exigeant que le sujet soit strictement identique serait source d'abus : des agents malhonnêtes déposeraient des marques en utilisant des noms fictifs et contourneraient ainsi l'article 8, paragraphe 3, du RMC. Pour éviter cela, la réalité des faits doit être prise en considération » (paragraphe 40). « Ainsi qu'il a été établi précédemment, Adamex et Mme Adamowski n'étaient ni des agents ni des représentants, mais des distributeurs de la demanderesse en annulation. L'article 8, paragraphe 3, du RMC ne fait mention que des "agent[s]" et "représentant[s]", néanmoins ces termes doivent être pris au sens large, aux fins de l'objet de la norme. L'objet de la norme vise à protéger les droits du titulaire d'une marque contre toute procédure frauduleuse qui serait introduite par l'autre partie. Que l'autre partie soit un licencié, un franchisé, un distributeur, un agent (au sens strict du terme) ou un représentant importe peu. L'article 8, paragraphe 3, du RMC couvre tout type de relations commerciales impliquant, directement ou indirectement, une marque et fondées sur la confiance » (paragraphe 42).		

4.2.2.4 Article 53, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMC

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
BAMBOLINA		R 1822/2010-2 (recours T-581/11)
« La chambre confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la condition de la preuve de l'usage du signe non enregistré, et donc la preuve de son existence continue entre la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée et celle de la demande en nullité, est un élément qui reste à prouver. La règle 19, paragraphes 1 et 2, point d), du REMC prévoit que, lorsqu'une opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC, la preuve, notamment, de sa "permanence" doit être soumise dans le délai imparti par l'Office pour présenter ou compléter des faits, des preuves ou des arguments à l'appui de l'opposition. Si la partie intéressée ne prouve pas l'existence, la validité et l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur avant l'expiration de ce délai, l'opposition sera rejetée comme non fondée (règle 20, paragraphe 1, du REMC). De l'avis de la chambre, lesdites règles s'appliquent <i>mutatis mutandis</i> aux procédures d'annulation. Il se révèle donc essentiel de déterminer dans le cadre du présent recours si les preuves soumises pour la période 2008-2009 suffisent à démontrer que la marque a été utilisée dans la vie des affaires et, partant, a existé » (paragraphe 15). C'est à bon droit que la décision attaquée a rejeté la demande en nullité.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
HOUSE DOCTOR	HOUSE DOCTOR	R 0239/2007-4
« [...] l'allégation de la requérante selon laquelle Talkback Productions possédait de "meilleurs" droits, ou simplement ne serait-ce qu'un droit, sous le nom de 'HOUSE DOCTOR' par rapport à M^{me} Maurice n'est corroborée par aucun élément de preuve. Aucun élément de preuve n'a été versé au dossier concernant le contenu des accords passés entre les parties respectives en 1998 et 1999, et, plus particulièrement, il n'existe aucune allégation ni aucune preuve émanant de la requérante sur le fait que Talkback Productions s'était expressément réservé les droits sur le titre de la série télévisée ou encore qu'elle avait conclu un accord avec Mme Maurice. En l'absence de tels accords, les droits conférés en vertu de la loi relative à la commercialisation trompeuse restent au nom de la personne ayant obtenu les faveurs du grand public [...], la requérante ne peut s'appuyer sur son enregistrement au Royaume-Uni [...]. Cet enregistrement a été sollicité le 17 septembre 2004, soit après l'enregistrement de la marque communautaire contestée et donc, a fortiori, après que la demanderesse en annulation a obtenu son droit [...]. C'est à juste titre que la décision attaquée a accueilli la demande en nullité fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC et sur un droit régi par le droit anglais relatif à la commercialisation trompeuse dans un État membre, le Royaume-Uni. Le recours doit être rejeté pour ce qui concerne cette cause de nullité » (paragraphe 52 à 54).		

4.3 Causes en vertu de l'article 53, paragraphe 2, du RMC – Autres droits antérieurs

Une marque communautaire peut être déclarée nulle sur la base des droits mentionnés ci-après lorsque l'usage de la marque aurait pu être interdit en vertu du droit communautaire ou national régissant leur protection. La liste qui suit n'est **pas une liste exhaustive** de ces droits antérieurs.

L'article 53, paragraphe 2, du RMC peut uniquement être appliqué lorsque les droits invoqués sont d'une nature telle qu'ils ne sont pas considérés comme des droits traditionnels pouvant être invoqués lors de procédures d'annulation fondées sur l'article 53, paragraphe 1, du RMC (voir la décision de la division d'annulation du 13 décembre 2011, 4033 C, paragraphe 52).

4.3.1 Droit au nom/droit à l'image

Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l'image d'une personne. L'étendue exacte de la protection découlera du droit national (par exemple, si le droit est protégé indépendamment des produits et services couverts par la marque attaquée).

Le demandeur en nullité devra mentionner la **législation nationale en vigueur** nécessaire et fournir une **argumentation convaincante** concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l'usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante : il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, « Elio Fiorucci », C-263/09).

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
TELESIS	TELESIS	R 0134/2009-2
<i>Le droit au nom en vertu du droit autrichien</i> En vertu du droit autrichien (section 43 AGBG), « la personne dont le droit d'utiliser son nom a été contesté ou dont le nom est utilisé sans [motif] juste à son détriment, violant alors ses intérêts pouvant être protégés, est en droit de demander au contrevenant de mettre immédiatement fin à cette violation et de compenser tout préjudice subi. Une telle protection s'étend également aux différentes désignations des commerçants, même si ces dernières diffèrent de leur état civil [...]. Si la section 43 AGBG peut également être appliquée au nom d'un commerçant, l'étendue de la protection n'outrepasse pas le domaine d'activité du signe utilisé. Les autres services contestés sont différents des services du droit antérieur dans la mesure où [...] ils concernent différents domaines d'activité (paragraphes 61 à 63). Partant, les conditions prévues par le droit autrichien n'ont pas été réunies et la demande en nullité fondée sur l'article 53, paragraphe 2, point a), du RMC, lu conjointement avec le droit autrichien, a été rejetée.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
'MARQUÉS DE BALLESTAR' (titre de noblesse)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	R 1288/2008-1
<i>Le droit au nom en vertu du droit espagnol</i> En Espagne, les titres de noblesse sont protégés comme s'il s'agissait de noms de personnes, en vertu de la loi 1/1982. La demanderesse en nullité a prouvé l'existence de son titre de noblesse et a démontré qu'elle portait ledit titre. La marque communautaire inclut un petit blason ainsi que les termes « MARQUÉS DE BALLESTAR » rédigés dans une police de grande taille. Le vin ne pourrait être correctement identifié lors d'une transaction commerciale sans citer les mots « MARQUÉS DE BALLESTAR ». Le droit conféré par la marque communautaire consiste à l'utiliser de la façon suivante : en apposant la marque sur le conditionnement du produit, en commercialisant le produit arborant la marque, et en utilisant la marque dans le cadre de la publicité (article 9 du RMC). Par voie de conséquence, l'usage qui est fait de la marque est défini comme un usage 'pour la publicité, à des fins commerciales ou similaires', au sens de l'article 7, paragraphe 6, de la loi 1/1982. Ces usages étant considérés par ladite loi comme des « intromissions illégitimes », la protection conférée par l'article 9, paragraphe 2, de ladite loi serait recevable. Ledit article autorise l'adoption de mesures visant à 'mettre un terme à l'intromission illégitime'. Il convient de déclarer la nullité de la marque communautaire en ce que son usage peut être interdit du fait d'un droit au nom en vertu du droit espagnol relatif à la protection du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image (paragraphes 14 et suivants).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
macros Consult GmbH		R 0339/2009-4 (recours T-579/10)
<i>Le droit au nom en vertu du droit allemand</i> La demanderesse se fonde sur un droit au nom qu'elle ne précise pas véritablement dans sa demande en nullité. Le champ correspondant du formulaire de demande n'a pas été renseigné. Le mémoire exposant les motifs joint à la demande précise que la demanderesse, macros Consult GmbH, avant l'ancienneté de la marque communautaire en cause, avait déjà acquis un droit au nom en vertu de l'article 12 du code civil allemand autorisant la demanderesse à interdire l'usage de la marque « macro ». Le nom sur lequel se fonde la demanderesse n'est donc pas clairement déterminé. En conséquence, le droit de la requérante au nom « macros Consult GmbH » ne lui confère pas le droit d'interdire l'usage de la marque communautaire au sens de l'article 53, paragraphe 2, point a), du RMC. En outre, le droit au nom en application de l'article 12 du code civil allemand n'a pas été enfreint. L'hypothèse non justifiée d'un nom au sens du deuxième exemple de la première phrase de l'article 12 laisse entendre qu'une tierce partie utilise le même nom d'une manière non autorisée, entraînant dès lors la confusion eu égard à son attribution et violant les intérêts du porteur du nom digne de protection. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce dans la mesure où la marque contestée « macro » et le nom de la demanderesse « macros Consult GmbH » ne sont pas identiques. Partant, la demanderesse ne peut se fonder sur un droit au nom antérieur au sens de l'article 53, paragraphe 2, point a), du RMC (paragraphe 29 et suivants).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
DEF-TEC	DEF-TEC	R 0871/2007-4
<i>Le droit au nom en vertu du droit allemand</i> La chambre estime que « ce qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une protection en vertu de l'article 12 du code civil allemand (BGB) est le nom de la demanderesse en nullité, qui est 'DEF-TEC Defense Technology GmbH', mais pas le signe 'DEF-TEC', qui n'est pas le nom de la demanderesse en nullité. [...] l'enregistrement et l'usage éventuel en tant que marque de la désignation 'DEF-TEC' sur des pulvérisateurs de poivre ne peut enfreindre le droit au nom de la demanderesse en annulation. [...] l'article 12 du BGB protège les noms des personnes physiques et, dans la mesure où il n'existe aucune interdiction absolue de porter un nom qui est similaire au nom d'une autre personne, sa protection se limite aux cas dans lesquels le droit au nom d'une autre personne est refusé ou détourné. [...] et rien d'autre ne prévaut pour l'application étendue de l'article 12 du BGB aux noms des personnes morales. [...] La demande en nullité est rejetée sur le fondement des droits antérieurs invoqués » (paragraphe 38 et suivants).		

4.3.2 Droit d'auteur

Conformément à l'article 53, paragraphe 2, point c), une marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d'un droit d'auteur.

En vertu de la règle 37 du REMC, la demande en nullité doit contenir des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 53, paragraphe 2, du RMC, ou qu'il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit.

Si le législateur communautaire a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d'auteur (nous renvoyons ici à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du

droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167, du 22 juin 2001, pages 10 à 19), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d'auteur n'a été menée, de même qu'il n'existe pas un droit d'auteur communautaire homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* ainsi que par l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (« ADPIC »).

Le demandeur en nullité devra mentionner la **législation nationale en vigueur** nécessaire et présenter une **argumentation convaincante** concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l'usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante : il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, « Elio Fiorucci », C-263/09).

La notion de protection du droit d'auteur s'applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée; elle requiert simplement que l'œuvre protégée soit « copiée », sans qu'il soit nécessaire pour autant que la marque contestée considérée *dans son ensemble* soit « similaire » à l'œuvre protégée.

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 1235/2009-1
<i>Droit d'auteur en vertu du droit italien</i> La chambre indique que cette cause de nullité est relative et, partant, que seuls les titulaires des droits antérieurs – ou d'autres parties si le droit régissant lesdits droits le permet – sont habilités à l'invoquer (article 56, paragraphe 1, point c), du RMC). Le droit invoqué en l'espèce est le droit d'auteur. En conséquence, la partie habilitée à agir est le titulaire du droit d'auteur sur le dessin ou modèle de fleur ou toute autre partie autorisée par la loi régissant le droit d'auteur. Le demandeur en nullité admet que la propriété du droit d'auteur sur le dessin ou modèle « appartient à des tierces parties » (en réalité, à une tierce partie : Corel Corporation, la société de graphisme). Le demandeur en nullité n'est pas titulaire du droit sur lequel il cherche à se fonder. Il est uniquement en droit d'utiliser un objet graphique (<i>clipart</i>) présentant la forme d'une fleur à des fins purement privées. La cause a été rejetée (paragraphe 32 et suivants).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 1757/2007-2
<i>Droit d'auteur en vertu du droit français</i> « [...] le seul fait que la stylisation de la lettre “G” est “simple” n’exclut pas sa protection en vertu de la loi française sur le droit d’auteur. [...] En effet, pour qu’une œuvre de l’esprit soit protégée, il suffit qu’elle soit “originale”. [...] S’il est vrai que la marque communautaire contestée ne constitue pas une copie fidèle de l’œuvre antérieure, il convient de ne pas oublier que la reproduction et l’adaptation partielles sans le consentement du titulaire du droit d’auteur sont également interdites. La chambre considère que tel est le cas en l’espèce. La marque communautaire contestée reprend les caractéristiques essentielles de l’œuvre antérieure : la lettre majuscule “G”, représentée seule, avec des traits noirs, épais et droits, selon une forme plane parfaitement rectangulaire. [...] la lettre “G” de la marque communautaire contestée est représentée avec un trait noir épais de même largeur et sa partie intérieure est plus avancée que ne l’est celle de l’œuvre antérieure. Toutefois, les différences observées au niveau de ces détails mineurs constituent des modifications minimales n’ayant aucune incidence sur le fait que la marque contestée partage les caractéristiques essentielles de l’œuvre antérieure, à savoir, la lettre majuscule “G”, représentée seule, selon une forme parfaitement rectangulaire et plane et des traits noirs et épais [...]. Dans la mesure où la reproduction ou l’adaptation partielle de l’œuvre antérieure a été réalisée sans le consentement de son titulaire, elle est illégale. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de faire droit [...] à la demande en nullité (paragraphes 33 et suivants).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 1925/2011-4
<i>Droit d'auteur en vertu du droit allemand</i> « Conformément à l'article 1 de la loi allemande sur le droit d'auteur, la protection du droit d'auteur est accordée aux “auteurs” d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques”. L'article 2 de ladite loi énumère les divers types d'œuvres relevant de la catégorie des œuvres artistiques. Conformément aux articles 16 et suivants, la loi sur le droit d'auteur protège l'auteur. À supposer que l'objet revendiqué constituait une “œuvre” au sens desdites dispositions, le demandeur en annulation n'a pas démontré ni prouvé qui en était l'auteur, ni la manière dont il (en tant que personne morale dont le siège est sis au Japon) a acquis les droits exclusifs auprès de l'auteur » (paragraphes 12 et 13). La chambre a apprécié chacun de ces aspects. Elle décrit en outre les différences existant entre similitude des marques et copie des marques aux fins de la violation du droit d'auteur. Le demandeur en annulation avait confondu ces deux concepts (paragraphes 22 à 24).		

4.3.3 Autre droit de propriété industrielle

D'autres droits de propriété industrielle et œuvres antérieures, au niveau national ou communautaire, tels qu'un dessin ou modèle communautaire, peuvent être invoqués.

Le demandeur en nullité devra mentionner la **législation nationale en vigueur** nécessaire et présenter une **argumentation convaincante** concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l'usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être

considérée comme suffisante : il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, « Elio Fiorucci », C-263/09).

Dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire, nul n'est besoin de démontrer qu'une protection est accordée en vertu de la loi. La division d'annulation appliquera les normes propres au dessin ou modèle communautaire.

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
 (dessin ou modèle communautaire antérieur)	 (forme d'un sachet de thé)	R 2492/2010-2
« L'article 19, paragraphe 1, du règlement du Conseil RDMC prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. L'usage précité doit couvrir, en particulier, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel ce dernier est appliqué, ou le stockage d'un produit à ces mêmes fins. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du RDMC, la portée de la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. Le dessin ou modèle antérieur et la marque communautaire contestée produisent une impression globale différente. [...] On observe en outre que le dessin ou modèle antérieur introduit des différences supplémentaires, telles que la présence d'une base notable qui n'apparaît pas dans la marque communautaire contestée. Par voie de conséquence, la chambre confirme la conclusion de la division d'annulation selon laquelle les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire n° 241 427 en application de l'article 19, paragraphe 1, du RDMC, ne peuvent être opposés à la marque communautaire contestée » (paragraphe 59 à 64).		

4.4 Non-usage de la marque antérieure

En application de l'article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC, lorsque la **marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins** à la date de dépôt de la demande en nullité, le titulaire de la marque communautaire peut demander que le titulaire de la marque antérieure produise la preuve que ladite marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'UE en relation avec les biens et services pour lesquels elle est enregistrée ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage.

Conformément à la règle 40, paragraphe 6, lue conjointement avec la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels se fonde la demande en nullité.

Les règles de bonne pratique applicables à l'**appréciation au fond** des preuves de l'usage de droits antérieurs lors des procédures d'opposition s'appliquent également à l'appréciation des preuves de l'usage dans le cadre des procédures de nullité (voir les Directives, Opposition, partie 6, section II, Le droit positif). Plus particulièrement, lorsque le titulaire de la marque communautaire exige la preuve de l'usage des droits antérieurs, l'Office se doit d'apprécier si, et dans quelle mesure, l'usage a été démontré pour les marques antérieures, à la condition que cela soit pertinent aux fins du processus décisionnel.

Enfin, une spécificité doit être prise en considération lors de l'appréciation de la preuve de l'usage dans le contexte des procédures de nullité. Cette spécificité a trait à la **période d'usage pertinente**. Conformément à l'article 57, paragraphe 2, du RMC, lu conjointement avec l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, contrairement aux procédures d'opposition, l'usage doit être établi au cours de deux périodes pertinentes :

- dans tous les cas, lorsque la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la demande en nullité : la période de cinq ans précédant la date de *dépôt* de la demande en nullité (première période pertinente) ;
- en outre, dans les cas où la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans à la date à laquelle la demande de marque contesté été publiée : la période de cinq ans précédant la date de *publication* de la demande d'enregistrement de la marque communautaire contestée (deuxième période pertinente).

Ces deux périodes pertinentes ne se recoupent pas nécessairement : elles peuvent se recouper intégralement ou partiellement ou encore être consécutives (avec ou sans interruption).

4.5 Exceptions opposables à une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs

4.5.1 Consentement à l'enregistrement

Conformément à l'article 53, paragraphe 3, du RMC, la marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant que la demande en nullité ne soit déposée.

Le consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la marque communautaire. Il suffit qu'il le soit avant le dépôt de la demande en nullité. À cet égard, l'Office tient compte, par exemple, du contrat conclu en ce sens entre les parties.

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
SKYROCK		R 1736/2010-2
Le titulaire de la marque communautaire a argué qu'en concluant un accord de coexistence , le demandeur en nullité avait effectivement consenti à l'enregistrement de la marque communautaire contestée, en application de l'article 53, paragraphe 3, du RMC. La chambre de recours a procédé à l'examen dudit accord de coexistence et de son interprétation par les juridictions françaises. Elle en a conclu que les tribunaux français interprétaient l'accord de coexistence comme conférant un droit de la part du titulaire de la marque communautaire pour l'enregistrement de marques, différentes de « SKYROCK » et « SKYZIN », comportant le préfixe « SKY ». « Du fait de son champ d'application international, ledit accord s'applique aux demandes ou enregistrements de marques communautaires, notamment à celle en cause dans le cas d'espèce » (paragraphe 32).		

Les preuves du consentement exprès doivent prendre la forme d'une déclaration (et non d'une conduite). Ladite déclaration doit émaner du demandeur (et non d'un tiers).

Le consentement doit être « exprès » (et non implicite ni présumé) (voir la décision du 23 juillet 2009, R 1099/2008-1, paragraphe 46).

Le retrait simple et unilatéral d'une opposition n'implique pas nécessairement que l'opposante consente à l'enregistrement de la marque communautaire demandée (voir la décision du 14 octobre 2008, R 0946/2007-2 et R 1151/2007-2, « VISION », paragraphe 26). Dans la mesure où l'article 53, paragraphe 3, du RMC exige un consentement exprès, le retrait de l'opposition ne saurait être considéré comme un consentement de l'enregistrement (voir la décision du 1^{er} décembre 2012, R 1883/2011-5, paragraphe 30, objet d'un recours).

4.5.2 Demandes en nullité ou demandes reconventionnelles antérieures

Conformément à l'article 53, paragraphe 4, du RMC, lorsque le titulaire du droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une marque communautaire ou a introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon devant un tribunal des marques communautaires sur la base des droits visés à l'article 53, paragraphe 1 ou 2, du RMC, il ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à l'article 53, paragraphe 1 ou 2, du RMC, qu'il aurait pu invoquer dans la procédure initiale.

Bien que l'article 100 du RMC impose aux tribunaux des marques communautaires l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes reconventionnelles et leurs résultats, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Le titulaire d'une marque communautaire qui souhaite se prévaloir de l'exception visée à l'article 53, paragraphe 4, du RMC, doit produire des preuves provenant de la juridiction nationale à l'appui de sa demande.

4.5.3 Forclusion par tolérance

En vertu de l'article 54 du RMC, lorsque le titulaire d'une marque communautaire ou d'une marque nationale antérieure a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de ladite marque, tout en ayant eu connaissance de cet usage, la marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

L'article 54 du RMC vise à pénaliser les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l'usage d'une marque communautaire ultérieure alors qu'ils avaient connaissance dudit usage, en leur interdisant de présenter une demande en nullité ou de s'opposer à l'usage vis-à-vis de ladite marque qui pourra, en conséquence, coexister avec la marque antérieure (arrêt du 28 juin 2012, « Antonio Basile 1952 », T-133/09 et T-134/09, point 32).

Il appartient au titulaire de la marque communautaire litigieuse de démontrer :

- que la marque contestée a été utilisée dans la Communauté (ou dans l'État membre dans lequel la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives ;
- que le demandeur en nullité en avait connaissance ou que l'on pouvait raisonnablement penser que tel était le cas ;
- que si le demandeur en nullité avait pu mettre un terme à l'usage, il est resté passif et n'a rien fait pour l'en empêcher. Cela ne s'applique pas lorsque les

parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que l'usage par le titulaire de la marque communautaire concernait des produits qu'il avait légalement obtenus auprès du demandeur en nullité (arrêt du 22 septembre 2011, « Budweiser », C-482/09, point 44; décision du 20 juillet 2012, R 2230/2010-4).

Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s'appliquera qu'aux produits ou services contestés pour lesquels la marque communautaire ultérieure a été utilisée.

Dans le cas d'une forclusion par tolérance, la période de limitation débute à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure **a connaissance** de l'usage de la marque communautaire postérieure. C'est alors qu'il est en droit de ne pas tolérer son usage et, partant, de s'y opposer ou de demander à ce que la marque contestée soit déclarée nulle (voir l'arrêt du 28 juin 2012, « Antonio Basile 1952 », T-133/09 et T-134/09, point 33).

Un exemple de cas où l'on pourrait raisonnablement penser que le titulaire a connaissance de l'usage de la marque communautaire litigieuse est celui où les deux titulaires ont présenté à la même occasion des produits ou des services sous leurs marques respectives.

L'article 54 du RMC ne s'applique pas lorsque la demande d'enregistrement de la marque communautaire contestée a été déposée de mauvaise foi. Cette exception ne sera considérée que si elle est avancée et démontrée par le demandeur.

4.5.3.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de forclusion par tolérance

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
BASILE		T-133/09 et T-134/09 (pourvoi C-381/12 P)
Le requérant n'a pas fourni d'indices permettant d'établir le moment à partir duquel l'intervenante a eu connaissance de l'utilisation de la marque contestée après son enregistrement. Il s'est limité à affirmer que la marque contestée avait été utilisée pendant plus de cinq ans en Italie et que l'intervenante aurait dû avoir connaissance de cet usage. Néanmoins, moins de cinq ans se sont écoulés entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la date de présentation de la demande en nullité, l'utilisation de ladite marque avant cette date n'étant pas pertinente dans la mesure où cette dernière n'avait pas encore été enregistrée (point 34).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
DIABLO	DIABLO	R 1022/2011-1
« En l'espèce, la marque communautaire contestée a été enregistrée le 11 avril 2007, et la demande en nullité a été présentée le 7 juillet 2009. Partant, la marque contestée était enregistrée en tant que marque communautaire depuis moins de cinq ans. L'une des conditions prévues par l'article 54, paragraphe 2, du RMC, n'étant pas remplie, la chambre conclut que c'est à bon droit que la division d'annulation a estimé que le demandeur n'avait pas toléré l'usage de la marque communautaire » (paragraphe 25 et 26).		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
VAGUA FLOW		R 2230/2010-4
« Les éléments de preuve soumis tardivement par le titulaire de la marque communautaire indiquent qu'en 2005, les produits de la marque "AQUA FLOW" étaient distribués par diverses sociétés en Espagne, notamment par Hydro Sud. La défenderesse prétend que le demandeur en nullité avait connaissance de cet usage. Le titulaire de la marque communautaire a produit trois factures adressées à des sociétés tierces implantées en Espagne : "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" et "H2O Problematica del Agua". Lesdites factures sont datées du 18 juin 2004, du 31 mai 2005 et du 31 juillet 2006 et leur en-tête inclut une représentation de la marque "AQUA FLOW". Néanmoins, toutes ces factures sont ultérieures à mai 2004. À supposer que le demandeur en nullité avait connaissance des produits ou des transactions commerciales connexes, cela ne suffirait pas à conclure à l'existence d'une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en nullité au sens de l'article 54, paragraphe 2, du RMC » (paragraphe 21 et 22). L'allégation de forclusion par tolérance du titulaire de la marque communautaire a donc été rejetée.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
PURELL	PURELL	R 1317/2009-1
« L'article 54, paragraphe 2, du RMC exige que la marque communautaire soit utilisée pendant cinq années consécutives en Allemagne et que les demandeurs en nullité aient toléré cet usage pendant ladite période. En l'espèce, les arguments et les documents soumis par les parties ne permettent pas de conclure que la marque contestée a été utilisée en Allemagne, ni qu'il y a lieu de supposer raisonnablement que les demandeurs en nullité avaient connaissance de cet usage et avaient toléré, pendant cinq années consécutives, ledit usage. [...] les seuls éléments qui laisseraient suggérer un certain lien avec l'Allemagne et sur lesquels le titulaire de la marque communautaire se fonde principalement dans le cadre du recours (à savoir, les chiffres relatifs à l'unique distributeur local et les extraits Internet examinés à la lumière des correspondances entre les parties en 2001) se révèlent insuffisants pour conclure que les demandeurs en nullité ont toléré l'usage honnête bien établi et de longue durée de la marque contestée en Allemagne (paragraphe 47).		

4.5.3.2 Exemples de conclusions accueillant (partiellement) l'allégation de forclusion par tolérance

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
CITYBOND	CITIBOND	3971 C R 1918/2011-5 (recours rejeté ; la décision de la division d'annulation est définitive)
Les éléments de preuve considérés dans leur ensemble ont permis de montrer que toutes les conditions nécessaires à la forclusion par tolérance étaient réunies pour certains des services contestés. Plus spécifiquement, l'échange de lettres entre les parties a démontré que la demanderesse avait connaissance de l'existence de la marque communautaire « CITIBOND » couvrant certains services. En outre, les extraits et la déclaration solennelle (2003) inclus dans les procédures au Royaume-Uni, ainsi que le reste des informations financières, ont révélé que la demanderesse avait connaissance de l'usage de la marque communautaire « CITIBOND » au Royaume-Uni où, il convient de ne pas l'oublier, le marché financier est tout à fait spécifique et hautement spécialisé.		

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
Ghibli Et al		R 1299/2007-2
La demanderesse en nullité a admis qu'elle avait connaissance de l'usage dudit signe en Italie. Aux fins de l'application de l'article 53, paragraphe 2, du RMC, la question juridique était de savoir si la demanderesse en nullité devait également avoir connaissance du statut juridique en d'autres termes savoir qu'il avait été utilisé en tant que marque communautaire enregistrée en Italie. De l'avis de la chambre, l'article 53, paragraphe 2, du RMC ne peut être interprété de manière à exiger du titulaire de la marque communautaire qu'il prouve, outre les cinq années consécutives de l'usage, sciemment toléré par le titulaire du droit antérieur, que la demanderesse en nullité avait également connaissance, depuis cinq années au moins, de la protection de la marque ultérieure en tant que marque communautaire. Ce qui importe dans ce contexte est l'existence objective du signe (dont l'usage a été sciemment toléré par la demanderesse en nullité), pendant cinq années au moins, en tant que marque communautaire. À la lumière des éléments de preuve versés au dossier, il a été démontré qu'au moment de la présentation de la demande en nullité, la demanderesse en nullité avait connaissance et tolérait l'usage de la marque communautaire contestée en Italie depuis plus de cinq ans, indépendamment du fait qu'elle avait connaissance ou non de son enregistrement (paragraphe 35 et suivants).		

5 Autorité de la chose jugée

Conformément à l'article 56, paragraphe 3, du RMC, outre les exceptions spécifiques opposables par le titulaire d'une marque communautaire contre une demande en nullité ou en déchéance (voir les sections qui précèdent), une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le **même objet et la même cause et impliquant les mêmes parties** a été examinée par une juridiction d'un État membre et qu'une décision définitive a été adoptée. Il en va de même pour une demande sur laquelle l'Office a déjà statué.

À titre d'exception, une décision antérieure de l'Office dans des **procédures d'opposition** ne saurait exclure la présentation d'une demande en nullité successive fondée sur les mêmes droits antérieurs (voir l'arrêt du 14 octobre 2009, T-140/08, « TiMi KiNDERJOGHURT », point 36, rejet du pourvoi devant la CJUE). Cependant, il est peu probable que les procédures en nullité ou en déchéance aboutissent à une conclusion différente, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont satisfaites :

- de nouveaux faits sont établis (par exemple, preuve de l'usage ou de la renommée de la marque antérieure qui n'était pas disponible durant la procédure d'opposition) ;
- la manière dont les appréciations juridiques fondamentales sont réalisées (par exemple, les critères d'évaluation du risque de confusion ont changé), à la suite, par exemple, de décisions intermédiaires de la Cour européenne de justice.

Marque contestée	Référence de l'affaire
LAMBRETTA	R 2312/2010-1 (Recours T-51/12)
« Dans ses observations, le titulaire de la marque communautaire fait valoir que la demande en déchéance doit être rejetée sur le fondement de l'article 56, paragraphe 3, du RMC, au motif qu'un jugement rendu par le <i>Tribunale di Milano</i> le 18 mars 2010 avait déjà rejeté les procédures de déchéance engagées par la demanderesse en nullité. Cependant, les procédures de déchéance ouvertes en Italie ont trait à des marques italiennes et non à la marque communautaire n° 1 495 100 ; partant, elles sont dépourvues de pertinence » (paragraphe 16 et 17).	

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 2

TRANSFORMATION

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Transformation de marques communautaires et d'enregistrements internationaux désignant l'UE	4
2.1	Transformation de marques communautaires	4
2.2	Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE.....	5
3	Demande valable de marque communautaire comme condition de la transformation	6
4	Motifs d'exclusion de la transformation	6
4.1	Déchéance pour défaut d'usage.....	6
4.2	Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE	7
4.3	Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue.....	8
4.4	Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation	8
5	Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation	9
5.1	Délai	9
5.1.1	Début du délai lorsque l'Office envoie une notification	9
5.1.2	Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas	9
5.2	Requête en transformation	10
5.3	Langue	13
5.4	Taxe	13
6	Examen par l'Office	14
6.1	Étapes de la procédure, compétence.....	14
6.2	Examen	14
6.2.1	Taxes	14
6.2.2	Délai.....	14
6.2.3	Langue.....	15
6.2.4	Conditions de forme	15
6.2.5	Motifs	15
6.2.6	Représentation	16
6.2.7	Transformation partielle	16
6.3	Publication de la requête et inscription au registre	17
6.4	Transmission aux offices désignés	18
7	Effets de la transformation	19

1 Introduction

Une transformation consiste à convertir une marque communautaire en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles 112 à 114 du RMC et par les règles 44 à 47 du REMC. Si une marque communautaire cesse d'exister, elle peut, en fonction de la raison précise de cette cessation, être transformée en marques valides dans certains États membres. La transformation est particulièrement utile pour surmonter les problèmes éventuels liés au caractère unitaire de la marque communautaire. Par exemple, si la marque communautaire est confrontée à un problème de possibilité d'enregistrement dans un ou plusieurs pays pour des motifs absolus ou en raison d'une opposition fondée sur un droit antérieur valide dans un ou plusieurs pays, le demandeur de la marque communautaire peut demander la transformation de la marque communautaire en demandes individuelles de marque nationale dans les autres pays qui ne sont pas concernés par ces motifs.

Le régime de la marque communautaire repose sur le principe de la complémentarité des systèmes de marque communautaire et nationaux. Ces systèmes sont liés notamment par des procédures relatives à l'ancienneté et à la transformation. Le système est conçu de sorte que la date du dépôt antérieur d'un droit enregistré l'emportera toujours dans le territoire où il est valide, et ce, que la marque enregistrée résulte d'un dépôt national, d'une désignation internationale ou d'une demande de marque communautaire (voir la décision de la grande chambre de recours du 15 juillet 2008 dans l'affaire R 1313/2006-G, paragraphe 34).

La transformation est un système à deux niveaux impliquant d'abord le paiement d'un droit de 200 EUR et l'examen de la requête en transformation devant l'OHMI, puis la procédure de transformation proprement dite devant les offices nationaux des marques et des brevets. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée est enregistrée immédiatement, soit elle fait l'objet de procédures d'examen, d'enregistrement et d'opposition comme pour une demande normale de marque nationale.

Lorsque l'UE est désignée dans un enregistrement international et dans la mesure où la désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, il est également possible de présenter une requête visant la transformation en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres ou par l'intermédiaire d'une désignation postérieure des États membres en vertu du système de Madrid.

La transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE ne doit pas être confondue avec la « transformation » (*transformation* en anglais), qui est une figure juridique trouvant son origine dans le protocole de Madrid (PM) pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans instituée au titre de l'arrangement de Madrid (voir article 6, paragraphe 3, du PM). La transformation (*transformation* en anglais) permet à une marque contestée au niveau central d'être transformée en une demande directe de marque communautaire, mais elle ne permet pas la transformation (*conversion* en anglais) d'une désignation de l'UE en des demandes nationales. Pour de plus amples informations sur la transformation (*transformation* en anglais), voir les Directives, partie M, Marques internationales.

2 Transformation de marques communautaires et d'enregistrements internationaux désignant l'UE

2.1 Transformation de marques communautaires

Article 112, paragraphe 1, article 113, paragraphe 1, et article 159 du RMC
Règle 44, paragraphe 1, points e) et f), et règles 122 et 123, du REMC

Le demandeur d'une marque communautaire ou le titulaire d'une marque communautaire enregistrée peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres, étant entendu que l'expression « demande nationale » ou « office national » comprend les demandes de marques Benelux ou le Bureau Benelux des marques respectivement, en ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Il est possible de procéder à une transformation dans les cas suivants (« motifs de transformation ») :

- lorsqu'une demande de marque communautaire a été rejetée définitivement par l'Office (article 112, paragraphe 1, point a), du RMC) en vertu d'une décision sur les motifs absolus ou relatifs de refus au cours de la procédure d'examen ou d'opposition ;
- lorsqu'une demande de marque communautaire a été retirée par le demandeur (article 112, paragraphe 1, point a), article 44 du RMC) ;
- lorsqu'une demande de marque communautaire est réputée retirée, en particulier lorsque les taxes par classe ne sont pas acquittées dans le délai prescrit après le dépôt de la demande ou lorsque la taxe d'enregistrement n'est pas acquittée dans le délai prescrit (article 112, paragraphe 1, point a), du RMC) (article 36, paragraphe 5, article 45 du RMC) ;
- lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets (article 112, paragraphe 1, point b), du RMC), ce qui s'applique aux cas suivants :
 - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire a fait valablement l'objet d'une renonciation (article 50 du RMC) ;
 - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire n'a pas été renouvelé (article 47 du RMC) ;
 - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire a été déclaré nul par l'Office ou par un tribunal des marques communautaires (articles 55 et 100 du RMC) ;
 - lorsque le titulaire d'un enregistrement de marque communautaire est déclaré déchu de ses droits par l'Office ou par un tribunal des marques communautaires (article 55 du RMC) sauf dans le cas d'une déchéance pour défaut d'usage (article 112, paragraphe 2, du RMC).

2.2 Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE

Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'UE peut demander la transformation de la désignation de l'UE :

- en demandes de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres ;
- en désignations postérieures d'un ou plusieurs États membres en application du protocole ou de l'arrangement de Madrid (« opting-back »), pour autant que l'État membre soit partie à l'un de ces accords non seulement au moment où la requête en transformation est soumise, mais déjà à la date de l'enregistrement international désignant l'UE ;
- en demandes de marques nationales pour certains États membres et en désignations postérieures pour d'autres États membres, étant entendu qu'un même État membre ne peut être désigné qu'une seule fois.

Il est possible de procéder à une transformation d'enregistrement international dans les cas suivants (« motifs de transformation ») lorsque la désignation de l'UE dans un enregistrement international cesse de produire ses effets, ce qui s'applique dans les circonstances suivantes :

- lorsque l'Office ou un tribunal des marques communautaires a prononcé la nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'UE (article 158 du RMC, et règle 117 du REMC) ;
- lorsque la renonciation à la désignation de l'UE a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du règlement d'exécution commun¹) ;
- lorsque l'annulation de l'enregistrement international a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du règlement d'exécution commun) ; dans de tels cas, la transformation du type « opting-back » n'est pas possible ; seule la transformation nationale est possible lorsque l'OMPI communique à l'Office que l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4, point a) ou b), du règlement d'exécution commun).
- lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office (règle 113, paragraphe 2, points b et c), et règle 115, paragraphe 5, point b) et c), du REMC).

La transformation peut être demandée pour tout ou partie des produits et services auxquels l'acte ou la décision mentionnés ci-dessus s'applique.

Si les décisions ou actes mentionnés ci-dessus n'ont trait qu'à une partie des produits et services pour lesquels la demande a été déposée ou enregistrée, la transformation peut être requise uniquement pour ces produits ou une partie de ces produits.

¹ Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement.

3 Demande valable de marque communautaire comme condition de la transformation

Article 112, paragraphe 1, du RMC

Si la transformation est requise sur la base d'une demande de marque communautaire, la transformation n'est possible que si la demande est valable (voir les Directives, partie B, Examen, section 2, Contrôle des formalités).

4 Motifs d'exclusion de la transformation

Article 112, paragraphe 2, et article 159 du RMC
Règles 45 et 123 du REMC

La transformation n'a pas lieu dans les deux cas suivants : premièrement, quand une marque communautaire enregistrée ou un enregistrement international désignant l'UE est déchu pour défaut d'usage (voir le paragraphe 4.1. ci-après) et, deuxièmement, quand le motif particulier pour lequel la demande de marque communautaire, la marque communautaire enregistrée ou l'enregistrement international désignant l'UE cesse de produire ses effets, exclurait l'enregistrement de cette marque dans l'État membre concerné (voir le paragraphe 4.2. ci-après). Par conséquent, une requête en transformation d'une demande de marque communautaire refusée ne sera pas recevable eu égard à l'État membre auquel s'appliquent les motifs de refus, de nullité ou de déchéance.

Même si le motif de la transformation est le retrait d'une demande, lorsqu'un tel retrait a lieu après qu'une décision a été rendue refusant la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, cette requête en transformation sera refusée si un recours n'a pas été formé.

Même si le motif de la transformation est la renonciation à un enregistrement, lorsqu'une telle renonciation a lieu après qu'a été rendue une décision de déchéance de la marque communautaire ou de l'enregistrement international pour défaut d'usage, ou de refus de la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, cette requête en transformation sera refusée si un recours n'a pas été formé (voir le paragraphe 4.3 ci-après).

4.1 Déchéance pour défaut d'usage

Article 112, paragraphe 2, point a), du RMC

Le premier motif d'exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la marque communautaire ou de l'enregistrement international a été déchu de ses droits pour défaut d'usage.

La transformation n'aura pas lieu si le titulaire de la marque communautaire ou de l'enregistrement international a été déchu de ses droits pour défaut d'usage sauf si, dans l'État membre pour lequel la transformation est requise, la marque

communautaire a fait l'objet d'un usage qui serait considéré sérieux en application de la législation dudit État membre.

Aucune allégation postérieure du demandeur de transformation concernant le fond de l'affaire ne sera permise. Par exemple, si la marque communautaire a été déchue pour défaut d'usage, le demandeur de la transformation ne peut pas faire valoir devant l'Office qu'il est capable d'en prouver l'usage dans un certain État membre.

4.2 Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE

Article 112, paragraphe 2, point b), du RMC
Règle 45, paragraphe 4, du REMC

La deuxième raison d'exclure la transformation est liée à l'existence d'un motif de refus, de révocation (autre que le défaut d'usage) ou à une déclaration de nullité. Cette règle s'applique lorsque la décision de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires indique expressément que le motif de refus, de révocation ou de nullité s'applique à un État membre en particulier, et empêche la transformation à l'égard de celui-ci.

Exemples

- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'une langue, la transformation n'a pas lieu à l'égard des États membres dans lesquels cette langue est une langue officielle. Par exemple, si un motif absolu de refus a été invoqué en relation avec le public anglophone, la transformation n'aura pas lieu à l'égard du Royaume-Uni, de l'Irlande et de Malte (voir règle 54, paragraphe 4, du REMC).
- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'un État membre, ce qui peut être le cas quand la marque est descriptive ou de nature à tromper le public uniquement dans un État membre particulier et pas dans d'autres (voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et marques communautaires collectives), la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre, alors qu'elle reste possible pour tous les autres États membres pour lesquels l'existence de ce motif de refus n'a pas été expressément constatée.
- Lorsqu'une demande de marque communautaire ou un enregistrement international désignant l'UE a été refusé à la suite d'une opposition fondée sur une marque nationale antérieure enregistrée dans un État membre donné, la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre. Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs dans différents États membres, mais que la décision finale refuse la demande de marque communautaire ou l'enregistrement international désignant l'UE sur la base d'un seul de ces droits antérieurs, la transformation peut être demandée à l'égard des autres États membres. Par exemple, si dans une opposition fondée sur un droit national britannique, italien et français, l'opposition est accueillie dans la mesure où elle se fonde sur le droit national britannique et qu'il n'y a pas d'analyse des autres droits antérieurs, la transformation n'aura pas lieu à l'égard du Royaume-Uni, mais pourra avoir lieu à l'égard de l'Italie et de la France (et de tous les autres États membres) (voir l'arrêt du 16 septembre 2004, T-342/02, « MGM » et l'ordonnance du 11 mai 2006, T-194/05 « Teletex »).

- Conformément à la règle 45, paragraphe 4, du REMC, applicable par analogie aux enregistrements internationaux désignant l'UE, conformément à la règle 123, paragraphe 2, du REMC, lorsqu'une demande de marque communautaire a été refusée pour des motifs relatifs ou qu'un enregistrement de marque communautaire a été déclaré nul sur le fondement d'une marque communautaire antérieure, cela a pour effet d'exclure la transformation pour l'ensemble de l'Union, même si le risque de confusion n'existe que dans une partie de celle-ci. C'est le cas même si la marque communautaire bénéficie d'une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 34 ou 35 du RMC.

4.3 Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue

Lorsque, dans l'un des cas susvisés, le demandeur retire la demande de marque communautaire ou que le titulaire renonce à la marque communautaire, ou que le titulaire renonce à la désignation de l'UE avant que la décision devienne définitive (c'est-à-dire pendant le délai pour former un recours) et demande ensuite la transformation de la marque en marques nationales dans certains ou tous les États membres pour lesquels s'applique un motif de refus, de révocation ou de nullité, une telle requête en transformation sera refusée à l'égard de ces États membres.

Si le demandeur/titulaire forme un recours et retire ensuite la demande refusée, renonce à la marque communautaire/désignation annulée/révoquée puis demande une transformation, le retrait/renonciation sera transmis à l'autorité compétente et pourra être mis en attente jusqu'au résultat de la procédure de recours (voir l'arrêt du 24 mars 2011, C-552/09 P, 'TiMi KiNDERJOGHURT', paragraphe 43, la décision du 22 octobre 2010, R 0463/2009-4, "MAGENTA », du paragraphe 25 au 27 et la décision du 07 août 2013, R 2264/2012-2 -" SHAKEY'S). Dès que le retrait/renonciation sera traité, la transformation sera transmise comme recevable à tous les États membres faisant l'objet de la demande ou refusée, selon le résultat du litige (voir aussi les Directives, partie D, Annulation et le Manuel, Partie E, section 1, Modification d'un enregistrement).

4.4 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation

Article 113, paragraphes 1 et 3, du RMC

L'Office décide si la requête en transformation réunit les conditions prévues par les règlements en conjonction avec toutes les décisions finales (leurs dispositifs et motivations) ayant donné lieu à la transformation.

Si l'un des motifs excluant la transformation existe, l'Office refuse de transmettre la requête en transformation à l'office national correspondant (ou, dans le cas d'une transformation du type « opting-back », il refuse de transmettre la transformation à l'OMPI comme désignation postérieure pour les États membres pour lesquels la transformation est ainsi exclue). Cette décision est susceptible de recours.

5 Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation

5.1 Délai

Le délai habituel pour introduire une requête en transformation est de trois mois. La date à laquelle le délai commence à courir dépend du motif de la transformation.

Ce délai ne peut pas être prorogé.

En outre, la poursuite de la procédure ne peut pas être demandée pendant ce délai, conformément à l'article 82, paragraphe 2, du RMC. Toutefois, la *restitutio in integrum* est en principe possible.

5.1.1 Début du délai lorsque l'Office envoie une notification

Article 112, paragraphe 4, du RMC Règle 70, paragraphe 4, du REMC

Lorsqu'une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'Office signifie au demandeur ou au titulaire qu'une requête en transformation peut être introduite dans les trois mois suivant la date de cette communication.

Cette notification est jointe à la communication relative à la perte de droits.

5.1.2 Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas

Article 112, paragraphes 5 et 6, du RMC

Dans tous les autres cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en transformation commence à courir automatiquement, à savoir :

- lorsque la demande de marque communautaire est retirée, à la date à laquelle le retrait est reçu par l'Office ;
- lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une renonciation, à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des marques communautaires (à savoir le jour où elle prend effet en application de l'article 50, paragraphe 2, du RMC) ;
- lorsque la protection de l'enregistrement international a été limitée ou a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de l'UE, à compter de la date à laquelle l'OMPI a enregistré la limitation ou la renonciation conformément à la règle 27, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution commun;
- lorsque l'enregistrement de la marque communautaire n'a pas été renouvelé, le lendemain du dernier jour de la période au cours de laquelle une demande de renouvellement peut être présentée, conformément à l'article 47, paragraphe 3, du RMC, c'est-à-dire six mois après le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin ;

- lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé pour l'UE, le lendemain du dernier jour où le renouvellement peut encore être effectué devant l'OMPI en application de l'article 7, paragraphe 4, du PM ;
- lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ou l'enregistrement international désignant l'UE est refusé, à la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
- lorsque la marque communautaire ou l'enregistrement international désignant l'UE est déclaré nul ou lorsque le titulaire de cette marque ou de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la décision de l'Office est devenue définitive ou à la date à laquelle la décision du tribunal des marques communautaires est passée en force de chose jugée.

Une décision de l'Office devient définitive :

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours de deux mois ;
- suite à une décision de la chambre de recours, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal ou, le cas échéant, par suite de la décision finale de la Cour de justice.

Une décision d'un tribunal des marques communautaires passe en force de chose jugée :

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours prescrit par le droit national ; ou
- par la décision finale du tribunal des marques communautaires en dernière (deuxième ou troisième) instance.

Par exemple, si une marque communautaire est refusée par une décision de l'Office pour des motifs absolus de refus qui est notifiée le 11 novembre 2011, la décision devient définitive le 11 janvier 2012. Le délai de trois mois pour demander la transformation expire le 11 avril 2012.

5.2 Requête en transformation

Article 113, paragraphe 1, du RMC Règle 83, paragraphe 2, du REMC

La requête en transformation est présentée à l'Office. Le formulaire de « Requête en transformation » est disponible sur le site internet de l'Office. Il est recommandé d'utiliser ce formulaire.

Le formulaire de « Requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'UE » est disponible sur le site internet de l'Office. Ce formulaire peut aussi être utilisé dans le cas d'une transformation du type « opting-back ». Le formulaire MM 16 de l'OMPI peut aussi être utilisé ; toutefois, l'Office envoie à l'OMPI les données

relatives à la transformation sous format électronique, mais pas le formulaire proprement dit.

L'utilisation des formulaires mis à disposition par l'Office permet à ce dernier d'extraire de sa banque de données les informations pertinentes concernant la marque communautaire transformée et les données concernant le demandeur et son représentant et de les transmettre avec le formulaire de transformation aux offices désignés.

Règle 44, paragraphes 1 et 2, du REMC

Les demandeurs ou leurs représentants peuvent utiliser des formulaires présentant une structure similaire à celle de ceux mis à disposition par l'Office pour autant que les informations de base ci-après soient données :

- les nom et adresse du demandeur de la transformation, à savoir le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire de l'enregistrement international ;
- le nom du représentant, le cas échéant ;
- le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire, le numéro d'enregistrement de la marque communautaire ou le numéro de l'enregistrement international ;
- la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire ou, dans le cas d'un enregistrement international désignant l'UE, la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure ;
- les renseignements relatifs à la revendication de priorité et d'ancienneté ;
- l'indication de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation. Dans le cas d'un enregistrement international, il convient d'indiquer également s'il s'agit d'une requête en transformation en demande nationale pour l'État membre concerné ou d'une requête en transformation en désignation dudit État membre en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid. Quant à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, la transformation ne peut être demandée que pour l'ensemble de ces trois pays et non pour chacun d'entre eux séparément. Le formulaire de requête en transformation disponible auprès de l'Office permet seulement une désignation globale de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Si le demandeur n'indique néanmoins qu'un seul de ces pays, l'Office considère qu'il s'agit d'une requête en transformation qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et la transmet au Bureau Benelux des marques ;
- la mention du motif pour lequel la requête en transformation est présentée :
 - si la requête en transformation est présentée à la suite du retrait de la demande d'enregistrement, une mention de la date du retrait de la demande ;
 - si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, une mention de la date à laquelle la période de protection a pris fin ;

- si la requête en transformation est formée à la suite de la renonciation à la marque communautaire, une mention de la date à laquelle elle a été inscrite au registre ;
- si la requête en transformation est formée à la suite d'une renonciation partielle, les produits et/ou services pour lesquels la marque communautaire ne bénéficie plus de protection et une mention de la date à laquelle la renonciation partielle a été inscrite au registre ;
- si la requête en transformation est formée à la suite d'une limitation, les produits et/ou services pour lesquels la demande de marque communautaire ne bénéficie plus de protection et une mention de la date de la limitation ;
- si la requête en transformation est formée du fait que la marque cesse de produire ses effets à la suite d'une décision d'un tribunal des marques communautaires, une mention de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée et une copie de la décision qui peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue ;
- si la requête en transformation est formée du fait qu'un enregistrement international désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office, une mention de la date de la décision ;
- si la requête en transformation est formée du fait que les effets d'un enregistrement international désignant l'UE ont été déclarés nuls par l'Office ou par un tribunal des marques communautaires, une mention de la date de la décision de l'Office ou de la date à laquelle la décision du tribunal des marques communautaires est passée en force de chose jugée, et une copie de la décision ;
- si la requête en transformation est formée du fait que la désignation de l'UE a été abandonnée ou annulée auprès de l'OMPI, une mention de la date de l'enregistrement par l'OMPI ;
- si la requête en transformation est formée du fait que l'enregistrement international désignant l'UE n'a pas été renouvelé, et si le délai de grâce pour le renouvellement est expiré, une mention de la date d'expiration de la protection.

La requête en transformation peut comporter :

- une indication qu'elle ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, auquel cas les produits et services visés par la transformation doivent être précisés ;
- une indication qu'elle porte sur des produits et services différents selon les États membres, auquel cas les produits et services correspondants doivent être précisés pour chaque État membre.

La requête en transformation peut également faire mention d'un représentant auprès d'un office national désigné, en cochant les cases correspondantes dans l'annexe du formulaire de requête en transformation. Cette mention n'est ni obligatoire ni importante dans la procédure de transformation devant l'Office, mais sera utile pour les offices nationaux, dès qu'ils auront reçu la requête en transformation, afin de leur permettre de communiquer immédiatement avec un mandataire agréé par cet office national (voir le paragraphe 6 ci-dessous).

5.3 Langue

Règle 95, point a), et règle 126 du REMC

Lorsqu'une requête en transformation concerne une demande de marque communautaire, elle doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE avant le moment où une déclaration d'octroi de protection a été envoyée en vertu de la règle 116 du REMC, la requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée auprès de l'OMPI ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Règle 95, point b), et règle 126 du REMC

Lorsque la requête porte sur un enregistrement de marque communautaire, elle peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE après l'émission d'une déclaration d'octroi de protection, la requête peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

Toutefois, lorsque la requête en transformation est déposée en utilisant le formulaire fourni par l'Office conformément à la règle 83 du REMC, ce formulaire peut être utilisé dans n'importe laquelle des langues officielles de la Communauté, à condition que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels. Cela concerne en particulier la liste des produits et services dans le cas d'une requête en transformation partielle.

5.4 Taxe

Article 113, paragraphe 1, du RMC
Règle 45, paragraphe 2, du REMC
Article 2, paragraphe 20, et article 8, paragraphe 3, du RTMC

La requête en transformation donne lieu au paiement d'une taxe de 200 EUR, y compris dans le cas de la transformation d'un enregistrement international désignant l'UE. La requête n'est réputée avoir été présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. En d'autres termes, la taxe de transformation doit être acquittée dans le délai de trois mois susvisé. Un paiement effectué après l'expiration de ce délai peut toutefois être considéré comme ayant respecté le délai imparti si la personne concernée apporte la preuve que, dans un État membre et dans la période de trois mois, elle a effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou elle a donné un ordre de virement et si elle a payé, dans le même temps, une surtaxe égale à 10 % de la taxe due (voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes et des frais).

6 Examen par l'Office

6.1 Étapes de la procédure, compétence

L'Office traite les requêtes en transformation comme suit :

Article 113, paragraphes 2 et 3, du RMC Règles 45 à 47 du REMC

- en les examinant ;
- en les publiant ;
- en les transmettant aux offices désignés.

6.2 Examen

L'examen de la requête en transformation par l'Office porte sur les points suivants :

- taxes ;
- délai ;
- langue ;
- conditions de forme ;
- motifs ;
- représentation ;
- transformation partielle.

6.2.1 Taxes

Règle 45, paragraphe 2, et règle 122, paragraphe 3, du REMC

L'Office examine si la taxe de transformation a été acquittée dans le délai imparti.

Lorsque la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai prévu, l'Office informe le demandeur que la requête en transformation est réputée ne pas avoir été déposée. Toute taxe payée en retard est remboursée.

6.2.2 Délai

Règle 45, paragraphe 1, et règle 122, paragraphe 3, du REMC

L'Office examine si la requête a été déposée dans le délai prévu de trois mois.

L'Office rejette la requête en transformation si elle n'a pas été déposée dans le délai prévu de trois mois. Aucune taxe payée en retard ne sera remboursée.

6.2.3 Langue

Règle 95, point a), et règle 126 du REMC

L'Office examine si la requête a été déposée dans la langue correcte.

Lorsque la requête est déposée dans une langue qui ne fait pas partie des langues acceptables pour la procédure de transformation (voir le paragraphe 5.3 ci-dessus), l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur et spécifie le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. Si le demandeur ne répond pas, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.4 Conditions de forme

Règle 44, paragraphe 1, points b), d) et (e), du REMC

L'Office examine si la requête est conforme aux conditions de forme du règlement d'exécution (voir le paragraphe 5 ci-dessus).

Lorsque le demandeur n'a pas utilisé le formulaire de transformation disponible auprès de l'Office et lorsque l'irrégularité consiste à ne pas avoir mentionné les éléments visés à la règle 44, paragraphe 1, points b), d) ou e), du REMC, le demandeur est invité soit à fournir les renseignements manquants soit, lorsque ces renseignements peuvent être aisément vérifiés dans les données dont dispose l'Office, il est considéré comme ayant autorisé l'Office à présenter aux offices désignés les extraits correspondants de sa banque de données.

6.2.5 Motifs

L'Office examine :

- l'existence d'un des motifs de transformation visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
- l'existence d'un des motifs excluant la transformation visés au paragraphe 4 ci-dessus ;

Règle 123, paragraphe 2, du REMC

- pour une transformation du type « opting-back », s'il avait été possible, à la date de l'enregistrement international, de désigner l'État membre concerné dans une demande internationale ;
- pour une transformation partielle, si les produits et services visés par la transformation étaient effectivement compris, sans les excéder, dans les produits et services protégés par la marque communautaire ou l'enregistrement international désignant l'UE au moment où cette marque ou cet enregistrement a expiré ou a cessé de produire des effets (voir le paragraphe 6.3 ci-dessous) ;

- dans le cas d'une transformation partielle au sens où une partie de la marque communautaire ou de l'enregistrement international désignant l'UE demeure, si les produits et services à transformer ne recouvrent pas les produits et services pour lesquels la marque demeure (voir le paragraphe 6.3 ci-après).

Ces deux dernières étapes de l'examen ont pour but d'éviter la transformation de produits et services plus nombreux ou plus étendus que ceux qui ont été refusés ou annulés.

Lorsque la requête en transformation ne satisfait pas à l'une des exigences et indications obligatoires visées aux paragraphes 4 et 5.2 ci-dessus, l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur en spécifiant le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. En l'absence de réponse du demandeur, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.6 Représentation

Règle 76, paragraphes 1 à 4, du REMC

Les dispositions générales sur la représentation sont appliquées (voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle). La personne qui présente une requête en transformation peut désigner un représentant nouveau ou supplémentaire (avocat ou mandataire agréé auprès de l'OHMI) aux fins de la procédure de transformation.

Tout pouvoir autorisant à agir pour le compte du demandeur ou du titulaire concerne uniquement les actes accomplis devant l'Office. La question de savoir si un représentant désigné pour les procédures devant l'Office peut agir devant un office national pour la demande nationale issue de la transformation et, dans l'affirmative, s'il doit présenter un pouvoir supplémentaire, est déterminée par la législation nationale. Dans le cas d'une transformation du type « opting-back », le nom du représentant désigné devant l'OHMI est communiqué à l'OMPI.

6.2.7 Transformation partielle

Article 112, paragraphe 1, du RMC Règle 44, paragraphe 1, point e), du REMC

Lorsque la transformation n'est demandée que pour certains des produits et services ou pour des produits et services différents selon les États membres (« transformation partielle »), l'Office vérifie si les produits et services pour lesquels la transformation est demandée sont contenus dans les produits et services pour lesquels le motif de transformation s'applique. Aux fins de cette appréciation, les mêmes critères que ceux utilisés dans des procédures similaires s'appliquent, comme la limitation d'une demande ou le refus partiel dans une procédure d'opposition.

Lorsqu'une demande est en partie refusée ou qu'un enregistrement est déclaré nul ou fait l'objet d'une déchéance partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits et services pour lesquels la demande a été refusée ou

l'enregistrement déclaré nul ou objet d'une déchéance et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable.

Dans le cas de la limitation d'une demande ou d'une renonciation partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits et services concernés par la limitation ou la renonciation partielle, et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable. Il convient toutefois de se référer au paragraphe 4.3 ci-dessus lorsqu'une telle limitation ou renonciation partielle a lieu à la suite d'une décision.

Dans les cas susvisés, le demandeur doit préciser les produits et services pour lesquels la transformation est demandée. La limitation formulée de manière négative, en utilisant des expressions du type « boissons à l'exception de... » est recevable de la même manière que cette expression est recevable dans le cas d'une demande ou d'une limitation de demande de marque communautaire ou d'une renonciation partielle à une marque communautaire enregistrée (voir les Directives, partie B, Examen, section 3, Classification).

6.3 Publication de la requête et inscription au registre

Article 113, paragraphe 2, du RMC
Règle 84, paragraphe 3, point p), du REMC

Dès réception d'une requête en transformation réputée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée, l'Office procède à l'inscription dans le registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, pour autant que la requête concerne la transformation d'une demande de marque communautaire publiée ou d'une marque communautaire enregistrée.

Article 113, paragraphe 2, du RMC
Règle 46, paragraphe 1, du REMC

Après avoir examiné la requête en transformation et constaté sa conformité, l'Office enregistre et publie ladite requête au Bulletin des marques communautaires, dans sa partie E.1. pour les marques communautaires et sa partie E.3. pour les enregistrements internationaux désignant la CE. Toutefois, cette publication n'a pas lieu si la requête en transformation est présentée alors que la demande de marque communautaire n'a pas encore été publiée conformément à l'article 39 du RMC.

Règle 46 du REMC

La publication de la requête en transformation a lieu après son examen par l'Office et lorsqu'il en a constaté la conformité. En l'absence de paiement, la requête n'est pas conforme.

Règle 46, paragraphe 2, du REMC

La publication de la requête en transformation doit contenir les indications visées à la règle 46, paragraphe 2, du REMC et, à moins qu'elle ne concerne un enregistrement international désignant la CE, inclure une référence à la publication précédente au Bulletin des marques communautaires et la date de la requête en transformation.

Règle 46, paragraphe 2, et règles 122 et 123 du REMC

La liste des produits et services pour lesquels la transformation est demandée n'est pas publiée si la transformation concerne un enregistrement international désignant la CE.

6.4 Transmission aux offices désignés

Article 113, paragraphe 3, et article 114, paragraphe 1, du RMC
Règle 47 du REMC

Dès que l'Office a terminé l'examen de la requête en transformation et constaté sa conformité, il transmet la requête sans délai aux offices désignés. La transmission est effectuée indépendamment du fait qu'une publication ait déjà eu lieu.

L'Office envoie une copie de la requête en transformation et rend disponible un extrait de sa banque de données contenant les données visées à la Règle 84, paragraphe 2 du REMC de la marque communautaire transformée ou de l'enregistrement international transformé. Chaque office central de propriété industrielle auquel est transmise la requête en transformation peut obtenir de l'Office toute information complémentaire concernant la requête, permettant à cet office de rendre une décision concernant la marque nationale résultant de la transformation.

Règle 47 du REMC

Parallèlement, l'Office informe le demandeur de la date de transmission aux offices nationaux.

Dans le cas d'une transformation du type « opting-back », l'OMPI la traite comme une désignation postérieure en application de la règle 24, paragraphes 6 et 7, du règlement d'exécution commun.

Si un office national est l'office désigné, la transformation donne lieu à une demande ou à un enregistrement national.

Article 114, paragraphe 3, du RMC

La législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné peut exiger que la requête en transformation soit soumise à une ou à l'ensemble des conditions suivantes :

- le paiement d'une taxe nationale de dépôt ;
- la production d'une traduction de la requête et de ses annexes dans l'une des langues officielles de l'État membre concerné ; notamment pour les demandes de transformation concernant des marques communautaires antérieures à la publication, l'office national va généralement réclamer une traduction de la liste des biens et services ;
- l'indication d'un domicile dans l'État membre en question ;

- la fourniture d'une représentation de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État membre en question.

Les règles nationales en matière de désignation d'un représentant national demeurent applicables. Lorsqu'il est fait usage de la faculté de mentionner, dans le formulaire de transformation, un représentant aux fins de la procédure devant un office national donné, ledit office sera en mesure de communiquer directement avec ce représentant de sorte qu'aucune communication distincte ne sera nécessaire pour désigner un représentant national.

Article 114, paragraphe 2, du RMC

La législation nationale ne peut soumettre la requête en transformation à des exigences formelles supplémentaires ou autres que celles prévues par le RMC et le REMC.

7 Effets de la transformation

Article 112, paragraphe 3, du RMC

Dans chaque État membre concerné, la demande de marque nationale découlant de la transformation bénéficie de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande de marque communautaire ainsi que de l'ancienneté d'une marque antérieure produisant des effets dans cet État, valablement revendiquée pour la demande de marque communautaire ou l'enregistrement au titre de l'article 34 ou 35 du RMC. Pour plus de renseignements sur la transformation d'une marque communautaire en demandes nationales de marques pour les nouveaux États Membres, voir le Manuel Partie A, Section 9, Elargissement.

Dans le cas d'une transformation du type « opting-back », la demande internationale découlant de la désignation postérieure de l'État membre en application de la règle 24, paragraphe 6, point e), et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement d'exécution commun bénéficiera de la date initiale de l'enregistrement international désignant la CE, à savoir la date effective de l'enregistrement international (y compris, le cas échéant, sa date de priorité) ou la date de la désignation postérieure de la CE.

Il n'existe toutefois pas de procédure harmonisée concernant la manière dont les offices nationaux procèdent à l'examen de la marque communautaire transformée. Comme indiqué en introduction, la procédure de transformation est un système à deux niveaux, dans lequel le deuxième niveau, la procédure de transformation proprement dite, est traité par les offices nationaux des marques et des brevets. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée sera enregistrée immédiatement, soit elle fera l'objet d'une procédure nationale d'examen, d'enregistrement et d'opposition comme toute autre demande de marque nationale.

Les demandes nationales découlant de la transformation d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire antérieure sont censées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Par conséquent, dans les procédures d'opposition, ces droits seront réputés correctement identifiés aux fins de recevabilité en vertu de la règle 18, paragraphe 1, du REMC si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire faisant l'objet de la transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.

Si dans une procédure d'opposition ou de nullité pour motifs relatifs, la demande de marque communautaire (ou la marque communautaire) sur laquelle se fonde l'opposition cesse d'exister (ou si la liste des produits et services est limitée), mais qu'en même temps, une requête en transformation est déposée, la procédure d'opposition ou de nullité peut se poursuivre, étant donné que les enregistrements de marque nationale issus de la transformation d'une demande de marque communautaire (ou d'une marque communautaire) peuvent constituer le fondement d'une procédure d'opposition ou de nullité introduite initialement sur la base de cette demande ou de cet enregistrement de marque communautaire (voir la décision de la Grande chambre de recours dans l'affaire R 1313/2006-G) (voir également les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 4

RENOUVELLEMENT

Table des matières

1	Mise en garde contre la fraude	3
1.1	Sociétés privées envoyant des factures trompeuses	3
1.2	Renouvellement par des tiers non autorisés	3
1.3	Contact	3
2	Durée de l'enregistrement	3
3	Notification de l'expiration de l'enregistrement	4
4	Renouvellement d'une demande de marque communautaire	4
5	Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement	5
5.1	Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement	5
5.2	Contenu de la demande de renouvellement	6
5.2.1	Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement	6
5.2.1.1	Demande déposée par le titulaire de la marque communautaire	6
5.2.1.2	Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire	6
5.2.2	Numéro d'enregistrement de la marque communautaire	7
5.2.3	Indication de l'étendue du renouvellement	7
5.3	Langues	7
5.4	Délai	8
5.4.1	Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base) ...	8
5.4.2	Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)	8
5.5	Taxes	9
5.5.1	Taxes à payer	9
5.5.2	Délai de paiement	9
5.5.3	Paiement par des tiers	10
5.5.4	Remboursement des taxes	10
6	Procédure devant l'Office	11
6.1	Examen de la condition de forme	11
6.1.1	Respect des délais	11
6.1.1.1	Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce	11
6.1.1.2	Paiement après l'expiration du délai de grâce	12
6.1.1.3	Situation d'un titulaire détenteur d'un compte courant	12
6.1.1.4	Poursuite de la procédure	13
6.1.1.5	Restitutio in integrum	13
6.1.2	Respect des conditions de forme du règlement d'exécution	13
6.1.2.1	Renouvellement demandé par une personne autorisée	13
6.1.2.2	Autres conditions	14
6.2	Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen	15
6.3	Modification	15
7	Inscriptions au registre	15
8	Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation	16
8.1	Date d'effet du renouvellement	16
8.2	Transformation de marques communautaires caduques	16
9	Renouvellement de marques internationales désignant l'UE	17

1 Mise en garde contre la fraude

1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses

L'Office est conscient que les utilisateurs en Europe reçoivent de plus en plus de courriers non sollicités de sociétés réclamant le paiement de prestations portant sur les marques, dessins et modèles, telles que le renouvellement.

Une liste de lettres émanant de sociétés ou de registres, dont les utilisateurs ont dénoncé le caractère trompeur, est publiée sur le site internet de l'Office. Veuillez noter que ces prestations n'ont aucun rapport avec quelque service officiel d'enregistrement de marque, dessin ou modèle que ce soit, offert par les offices de propriété intellectuelle ou d'autres organes publics au sein de l'Union européenne, tels que l'OHMI.

Si vous recevez une lettre ou une facture, vérifiez soigneusement l'offre qui vous est faite ainsi que son origine. Veuillez noter que **l'OHMI n'envoie jamais aux utilisateurs de facture ou de lettre demandant un paiement direct pour des prestations.**

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office est également conscient que des escrocs ont ciblé le module de renouvellement en ligne e-Renewal en demandant un renouvellement sans le consentement du titulaire, ce qui bloque le renouvellement par le biais du module pour les personnes dûment autorisées à cette fin. Ce blocage technique est destiné à empêcher le double paiement d'un renouvellement. Si, après avoir rempli une demande de renouvellement en ligne, vous constatez que la marque est « bloquée » car le renouvellement de la marque a déjà été demandé, veuillez prendre contact avec l'Office.

1.3 Contact

Si vous avez le moindre doute ou si vous êtes une nouvelle victime, veuillez consulter votre avocat ou nous contacter au +34 96 513 9100 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : information@oami.europa.eu.

2 Durée de l'enregistrement

Article 46 du RMC Articles 26 et 27 du RMC Règle 9 du REMC

La durée de l'enregistrement d'une marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. Par exemple, une marque communautaire déposée le 16 avril 2006 arrivera à expiration le 16 avril 2016.

La date de dépôt de la demande est fixée en vertu des articles 26 et 27 du RMC et de la règle 9 du REMC.

L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix années.

3 Notification de l'expiration de l'enregistrement

Article 47, paragraphe 2, du RMC
Règle 29 du REMC
Communication n° 5/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005

Au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office doit informer :

- le titulaire enregistré de la marque communautaire et
- toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire

que l'enregistrement arrive à expiration. Les titulaires d'un droit enregistré comprennent les licenciés enregistrés, les titulaires d'un droit réel enregistré, les créanciers d'une exécution forcée enregistrée ou l'autorité compétente habilitée à agir au nom du titulaire lors de procédures d'insolvabilité.

L'absence d'information n'affecte pas l'expiration de l'enregistrement et n'engage pas la responsabilité de l'Office.

4 Renouvellement d'une demande de marque communautaire

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 47, paragraphe 2, du RMC. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de 10 ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement de la marque que l'Office invite le titulaire à renouveler la marque communautaire et à payer la taxe de renouvellement (rétroactivement). Le titulaire disposera alors de deux mois pour acquitter la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe additionnelle). Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce premier délai, un second délai de deux mois supplémentaires sera imparti au titulaire (soit un total de quatre mois à compter de la date de la première lettre) pour acquitter la taxe de renouvellement. Durant ce délai supplémentaire de deux mois, la surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée à l'article 2, paragraphe 16, du RTMC, n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce délai supplémentaire, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement.

5 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement

Règles 79, 80 et 82 du REMC

Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005 relative au renouvellement des marques communautaires

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application, ce qui signifie que la demande peut être transmise comme suit :

- par voie électronique via le site internet de l'OHMI. Le renouvellement en ligne donne lieu à une réduction de 10 % de la taxe de renouvellement de base. La saisie des nom et prénom à l'endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. Outre la réduction de la taxe, le renouvellement en ligne offre d'autres avantages, comme la réception immédiate et automatique d'une confirmation électronique de la demande de renouvellement ou l'utilisation du gestionnaire de renouvellement pour remplir le formulaire rapidement pour autant de marques communautaires que nécessaire ;
- en transmettant un formulaire original signé par fax ou par courrier. Un formulaire standard est disponible sur le site internet de l'OHMI. Les formulaires doivent être signés, mais pas les annexes.

5.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement

Article 17, paragraphes 6 et 7 et article 47, paragraphe 1, du RMC

Règle 30, paragraphe 1, points a), b) et c), du REMC

Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005 relative au renouvellement des marques communautaires

La demande de renouvellement peut être présentée par :

- le titulaire enregistré de la marque communautaire ;
- en cas de transfert de la marque communautaire, l'ayant droit à partir du moment où une demande d'enregistrement du transfert a été reçue par l'Office ;
- toute personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la marque communautaire. Il peut s'agir, par exemple, d'un licencié enregistré, d'un licencié non enregistré ou de toute autre personne ayant reçu l'autorisation du titulaire de la marque communautaire pour renouveler la marque.

Une autorisation devra avoir été établie en sa faveur ; toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été déposé auprès de l'Office, à moins que l'Office ne le demande (voir paragraphe 6.1.2.2 ci-après). Par exemple, si l'Office reçoit des taxes de deux sources différentes, il prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est autorisée à déposer la demande de renouvellement.

(Voir l'arrêt du 12 mai 2009, « JURADO », T-410/07)

La représentation en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMC n'est pas obligatoire pour le renouvellement.

5.2 Contenu de la demande de renouvellement

Article 47, paragraphe 1, du RMC
Règle 1, paragraphe 1, point b), et règle 30, paragraphes 1 et 3, du REMC

La demande de renouvellement doit comporter les renseignements suivants : nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la marque communautaire renouvelée. Par défaut, l'étendue du renouvellement est réputée totale.

Le paiement à lui seul constitue une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office par virement bancaire et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement de la marque communautaire et l'indication « renouvellement ». En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir les *Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie A, Règles générales, section 3, Paiement des taxes, coûts et charges*).

5.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement

5.2.1.1 Demande déposée par le titulaire de la marque communautaire

Lorsque la demande est déposée par le titulaire de la marque communautaire, son nom et son adresse doivent être indiqués conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

Si l'Office a attribué un numéro d'identification au titulaire, l'indication de ce numéro est suffisante.

5.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), et règle 30, paragraphe 1, point b), du REMC

Lorsque la demande de renouvellement est déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire, le nom et l'adresse de la personne autorisée doivent être indiqués.

Le nom et l'adresse ou le numéro d'identification (voir le paragraphe précédent) de la personne autorisée doivent être communiqués conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

5.2.2 Numéro d'enregistrement de la marque communautaire

Règle 30, paragraphe 1, point d), du REMC

Le numéro d'enregistrement de la marque communautaire doit être indiqué.

5.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement

Règle 30, paragraphe 1, du REMC

Lorsque le renouvellement est total, à savoir lorsque la demande porte sur tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, une indication à cet effet est nécessaire ; si rien n'est indiqué, le renouvellement est réputé total par défaut.

Lorsque le renouvellement n'est demandé que pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée :

- une indication claire et sans équivoque des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé. Le renouvellement en ligne permet uniquement la suppression de classes entières et non de parties de classes ;

ou

- une indication claire et sans équivoque des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé (cela n'est possible que si la demande est déposée au format papier).

5.3 Langues

Règle 95, point b), du REMC

La demande de renouvellement peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. Cette langue devient la langue de la procédure de renouvellement. Toutefois, lorsque la demande de renouvellement est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à la règle 83, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de la Communauté, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites. Cela concerne, en particulier, la liste des produits et services en cas de renouvellement partiel.

5.4 Délai

Articles 46 et 47, paragraphe 3, du RMC
Règle 72, paragraphe 1, du REMC

5.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base)

La demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt de la marque communautaire est daté du 1^{er} avril 2006, le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin est le 30 avril 2016. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2015 et le 30 avril 2016 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de la règle 72, paragraphe 1, du REMC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

5.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)

Lorsque la marque communautaire n'est pas renouvelée au cours du délai de base, la demande peut encore être présentée et la taxe de renouvellement peut encore être acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe (voir le paragraphe 5.5 ci-dessous), dans un délai supplémentaire de six mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt de la marque communautaire est daté du 1^{er} avril 2006, le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin est le 30 avril 2016. Ainsi, le délai de grâce au cours duquel une demande de renouvellement peut encore être présentée sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement et d'une surtaxe court à compter du jour suivant le 30 avril 2016, soit le 1^{er} mai 2016, et se termine le 31 octobre 2016 ou, si le 31 octobre 2016 est un samedi, un dimanche ou un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de la règle 72, paragraphe 1, du REMC, le premier jour ouvrable suivant où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Ces dispositions s'appliquent également si, dans l'exemple précédent, le 30 avril 2016 est un samedi ou un dimanche ; la règle selon laquelle un délai à observer vis-à-vis de l'Office est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable s'applique une fois seulement et à la fin du délai de base, et non pas à la date de début du délai de grâce.

5.5 Taxes

5.5.1 Taxes à payer

Article 47, paragraphe 3, du RMC
Règle 30, paragraphe 2, points a) et b), du REMC
Article 2 du RTMC

Les taxes à payer pour le renouvellement de la marque communautaire consistent en une taxe de base et une taxe par classe pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième des classes reprises dans la marque communautaire à l'égard de laquelle le renouvellement est demandé.

La taxe de base est de

- pour une marque individuelle : 1 500 EUR / 1 350 EUR en cas de renouvellement en ligne et
- pour une marque collective : 3 000 EUR.

La taxe par classe pour chaque classe au-delà de la troisième classe est de

- pour une marque individuelle : 400 EUR
- pour une marque collective : 800 EUR.

5.5.2 Délai de paiement

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (pour le calcul de la période, voir l'exemple au paragraphe 5.4.1 ci-dessus).

Article 47, paragraphe 3, du RMC
Règle 30, paragraphe 2, point c) et paragraphe 4, du REMC
Article 2, paragraphe 16, et article 8, paragraphe 3, du RTMC

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (voir le paragraphe 5.4.2 ci-dessus), sous réserve du paiement d'une surtaxe s'élevant à 25 % de la taxe totale de renouvellement, y compris toute taxe par classe, mais limitée à un maximum de 1500 euros.

En principe, les taxes acquittées avant le début de la période de six mois ne sont pas prises en considération et sont remboursées.

Règle 72, paragraphe 1, du REMC

Lorsque le titulaire de la marque communautaire dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement ne sera débitée que lorsqu'une demande de renouvellement est déposée, et la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe) sera débitée le dernier jour du délai de six mois visé à l'article 47, paragraphe 3, du RMC, à savoir le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin, sauf instructions contraires.

Article 7, paragraphe 1, point d), de la décision n° EX-96-1 du président de l'Office du 11 janvier 1996 relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès de l'Office, modifiée par la décision n° EX-03-1 du 20 janvier 2003 et la décision n° EX-06-1 du 12 janvier 2006

En cas de dépôt tardif de la demande de renouvellement (voir le paragraphe 5.4.2 ci-dessus), le compte est débité - sauf instructions contraires du titulaire de la marque communautaire - avec effet prenant cours le jour où la demande tardive a été déposée et application de la surtaxe.

5.5.3 Paiement par des tiers

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au paragraphe 5.1 ci-dessus.

Le paiement par débit d'un compte courant détenu par un tiers ne peut être effectué qu'avec l'autorisation expresse du titulaire du compte courant qui permet de débiter le compte pour le paiement de cette taxe. Dans de tels cas, l'Office vérifie si une autorisation a été délivrée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée au demandeur du renouvellement lui demandant de soumettre une autorisation de débiter le compte appartenant à un tiers. Dans de tels cas, le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

5.5.4 Remboursement des taxes

Règle 30, paragraphes 6 et 7, du REMC

Si les taxes (taxes de renouvellement et, le cas échéant, surtaxe pour paiement tardif) ont été acquittées alors que l'enregistrement n'a pas été renouvelé (à savoir lorsque la taxe n'a été payée qu'après expiration du délai de grâce ou lorsque la taxe payée est inférieure à la taxe de base et à la taxe pour paiement tardif/présentation tardive de la demande de renouvellement, ou encore lorsqu'il n'a pas été remédié à certaines autres irrégularités (voir le paragraphe 6.1.2 ci-dessous), ces taxes sont remboursées.

6 Procédure devant l'Office

6.1 Examen de la condition de forme

L'examen de la demande de renouvellement est limité aux formalités et porte sur les points suivants :

6.1.1 Respect des délais

Article 47, paragraphes 3 et 4, du RMC Règle 30, paragraphes 2 et 3, du REMC

6.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce

Lorsque la demande de renouvellement est déposée et que la taxe de renouvellement est acquittée au cours du délai de base, l'Office enregistre le renouvellement, sous réserve du respect des autres conditions établies dans le RMC et le REMC (voir le paragraphe 6.1.2 ci-dessous).

Article 47, paragraphe 3, du RMC Règle 30, paragraphe 3, du REMC Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que l'Office reçoit le paiement de la taxe de renouvellement ainsi que les indications minimales (nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la marque communautaire renouvelée), cela constitue une demande valable, et aucune autre formalité n'est nécessaire.

Toutefois, lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que la taxe de renouvellement a été acquittée sans que soient transmises les indications minimales (nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la marque communautaire renouvelée), l'Office invite le titulaire de la marque communautaire à présenter une demande de renouvellement et à acquitter, le cas échéant, la surtaxe pour présentation tardive de la demande de renouvellement. Une lettre est envoyée dès que raisonnablement possible après réception de la taxe, de façon à permettre le dépôt de la demande avant que la surtaxe ne soit exigible.

Lorsqu'une demande a été présentée au cours du délai de base alors que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été dans son intégralité, l'Office invite le demandeur du renouvellement à acquitter la taxe de renouvellement ou la partie de cette taxe restant due ainsi que la surtaxe pour paiement tardif. En cas de paiement incomplet de la taxe, le titulaire de la marque communautaire peut, au lieu de d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de classes correspondant.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire de la marque communautaire, ce dernier reçoit une copie de la notification.

6.1.1.2 Paiement après l'expiration du délai de grâce

Article 47, paragraphe 3, du RMC
Règle 30, paragraphe 4, et règle 54 du REMC

Si une demande de renouvellement n'a pas été présentée ou ne l'a été qu'après l'expiration du délai de grâce, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire ainsi qu'à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre.

Si les taxes n'ont pas été payées ou ne l'ont été qu'après l'expiration du délai de grâce, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire ainsi qu'à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre.

Si la taxe payée est inférieure à la taxe de base et à la taxe pour paiement tardif/présentation tardive de la demande de renouvellement, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire ainsi qu'à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre.

Si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais non la totalité des taxes de classes, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certaines classes. La détermination des classes de produits et services dont l'enregistrement est renouvelé s'effectue conformément aux critères suivants :

- Si la demande de renouvellement est expressément limitée à des classes particulières, le renouvellement n'est effectué que pour ces classes ;
- Si, par contre, il apparaît clairement dans la demande quelle est ou quelles sont les classes couvertes par la demande, l'enregistrement pour cette (ces) classe(s) est renouvelé ;
- En cas de paiement partiel, l'Office peut entrer en contact avec le titulaire pour lui demander quelles classes il privilégie ;
- À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre numérique croissant de la classification.

Lorsque toutes les taxes par classe n'ont pas été payées et que l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour certaines classes de produits ou services, il notifie, en même temps que la confirmation du renouvellement, la perte des droits pour ces classes de produits ou services au titulaire ainsi que, le cas échéant, au demandeur du renouvellement et à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre. Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte des droits, demander une décision en la matière.

6.1.1.3 Situation d'un titulaire détenteur d'un compte courant

Sauf demande expresse de renouvellement, l'Office ne débite pas un compte courant. Il débite le compte de la personne qui a agi (titulaire de la marque communautaire ou tiers).

Lorsque la demande est déposée dans le délai de base, l'Office débite les taxes de renouvellement (taxe de renouvellement de base plus taxes par classes applicables) sans appliquer de surtaxe.

Lorsque la demande est déposée dans le délai de grâce, l'Office débite la taxe de renouvellement plus la surtaxe de 25 % (voir le paragraphe 5.5 ci-dessus).

6.1.1.4 Poursuite de la procédure

Article 82, paragraphe 2, du RMC Communication n° 6/05 du président de l'Office du 16/09/2005.

Le délai fixé pour la demande de renouvellement est expressément exclu de la poursuite de la procédure.

6.1.1.5 Restitutio in integrum

Article 81 du RMC Article 67 du RDMC

La restitutio in integrum est possible pour le délai fixé pour la demande de renouvellement. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Règles générales, section 8, Restitutio in Integrum.

Le mauvais fonctionnement du logiciel de renouvellement n'est, en principe, pas un motif justifiant la restitutio in integrum (voir l'arrêt du 13 mai 2009, « AURELIA », T-136/08, l'arrêt du 19 septembre 2012, « Video Research USA », T-267/11, et l'arrêt du 28 juin 2012, « COOK'S », T-314/10).

En cas de défaut de présentation d'une demande de renouvellement ou de paiement de la taxe de renouvellement, le délai d'un an commence à courir le jour où la protection prend fin, et non à la date d'expiration du délai de grâce de six mois.

6.1.2 Respect des conditions de forme du règlement d'exécution

6.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée

Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

Lorsqu'une demande de renouvellement est déposée au nom du titulaire de la marque, il n'est pas nécessaire de déposer une autorisation. Cependant, une telle autorisation doit être établie pour la personne déposant la demande si l'Office l'exige.

6.1.2.2 Autres conditions

Règle 30, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du REMC

Lorsque la demande de renouvellement ne respecte pas les autres conditions de forme, à savoir si le nom et l'adresse du demandeur ont été renseignés de manière incomplète, si le numéro d'enregistrement n'a pas été indiqué, si la demande n'a pas été dûment signée ou si un renouvellement partiel a été demandé mais que les produits et services objets du renouvellement n'ont pas été correctement indiqués, l'Office invite le demandeur du renouvellement à remédier aux irrégularités dans un délai de deux mois. Ce délai s'applique même après l'expiration du délai de grâce.

L'Office considère que la demande est faite pour le renouvellement de tous les produits et services, à moins qu'un renouvellement partiel n'ait été expressément demandé. En cas de renouvellement partiel, veuillez vous référer au paragraphe 5.2.3.2 ci-dessus.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire de la marque communautaire, ce dernier reçoit une copie de cette information.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par deux personnes différentes affirmant être autorisées à cette fin par le titulaire de la marque communautaire (« personne autorisée »), l'Office cherchera à identifier clairement la personne autorisée en entrant directement en contact avec le titulaire.

Règle 30, paragraphe 4, et règle 54 du REMC

Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai correspondant, l'Office suivra la procédure suivante :

- Si l'irrégularité consiste en la non-indication des produits et services de la marque communautaire à renouveler, l'Office renouvellera l'enregistrement pour toutes les classes pour lesquelles les taxes ont été acquittées, et si les taxes acquittées ne couvrent pas toutes les classes de l'enregistrement de la marque communautaire, les classes à renouveler seront déterminées en fonction des critères établis au paragraphe 6.1.1.2 ci-dessus. L'office notifie, en même tant que la confirmation du renouvellement, la perte des droits pour les classes de produits ou services réputées avoir expiré par l'Office, au titulaire ainsi qu'à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre ;
- Si l'irrégularité consiste en l'absence de réponse du titulaire à une demande de claire identification de la personne autorisée, l'Office acceptera la demande de renouvellement déposée par le représentant autorisé figurant au dossier. Si ni l'une ni l'autre des demandes de renouvellement n'a été déposée par un représentant autorisé figurant au dossier, l'Office acceptera la demande de renouvellement reçue en premier lieu.
- En cas d'autres irrégularités, il constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire ou, le cas échéant, au demandeur du renouvellement et à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre.

6.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen

Lors d'un renouvellement, il ne sera pas procédé à l'examen du caractère enregistrable de la marque, et il ne sera pas non plus procédé à l'examen de l'usage sérieux de la marque.

Lors d'un renouvellement, l'Office ne procédera pas à l'examen de la bonne classification de la marque, et un enregistrement ne sera pas reclassé en cas d'enregistrement selon une édition de la classification de Nice qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Le tout sans préjudice de l'application de l'article 50 du RMC.

6.3 Modification

Article 48 du RMC

La marque communautaire ne sera pas modifiée dans le registre de renouvellement. Le renouvellement étant considéré comme une simple prolongation de la période de protection de la marque communautaire sous réserve du paiement des taxes nécessaires, il ne peut inclure de changement relatif à la représentation de la marque en son dernier état, à savoir à l'expiration de la période de protection en cours.

Tout autre changement ne modifiant pas la marque elle-même (changement de nom, d'adresse, etc.) que le titulaire souhaite inscrire au registre lors du renouvellement de l'enregistrement doit être transmis à l'Office séparément, conformément aux procédures applicables (voir les Directives, partie E, Activités de registre, section 1, Modifications d'enregistrement). Ces changements seront inclus dans les données enregistrées lors du renouvellement uniquement s'ils sont enregistrés dans le Registre des marques communautaires au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement de la marque communautaire.

7 Inscriptions au registre

Article 47, paragraphe 5, du RMC Règle 84, paragraphe 3, point k), et paragraphe 5, du REMC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est enregistré.

L'Office notifie au titulaire de la marque communautaire le renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire et son inscription au registre. Le renouvellement prendra effet le jour suivant la date à laquelle l'enregistrement arrive à expiration (voir le paragraphe 8 ci-dessous).

Lorsque le renouvellement ne porte que sur certains produits et services repris dans l'enregistrement, l'Office notifie au titulaire, et à tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre, les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, ainsi que l'inscription au registre et la date à partir de laquelle le renouvellement prend effet (voir paragraphe 8 ci-dessous). L'Office notifie en même

temps l'expiration de l'enregistrement pour les autres produits et services ainsi que leur radiation du registre.

Règle 30, paragraphes 4 et 5, et règle 54, paragraphe 2, du REMC

Lorsque l'Office constate, conformément à la règle 30, paragraphe 5, du REMC, que l'enregistrement est arrivé à expiration, l'Office radie la marque du registre et le notifie au titulaire. Le titulaire peut demander une décision en la matière en vertu de la règle 54, paragraphe 2, du REMC dans un délai de deux mois.

Règle 84, paragraphe 3, point l), et paragraphe 5, du REMC

L'Office informe le titulaire et tout titulaire de droits sur la marque inscrit au registre de l'expiration de l'enregistrement ainsi que de sa radiation du registre.

8 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation

8.1 Date d'effet du renouvellement

Article 47, paragraphe 5, du RMC
Règle 70, paragraphe 3, et règle 30, paragraphe 5, du REMC

Le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement est le 1^{er} avril 2006, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2016. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 1^{er} avril 2016, à savoir le 2 avril 2016. Le nouveau délai d'enregistrement est de dix années à partir de cette date et prend fin le 1^{er} avril 2026. Il est indifférent que ces jours soient un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel. Même si la taxe de renouvellement est acquittée durant le délai de grâce, le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Lorsque le délai d'enregistrement de la marque a expiré et lorsque celle-ci est radiée du registre, la radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement est le 1^{er} avril 2006, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2016. La radiation du registre prend donc effet le jour qui suit le 1^{er} avril 2016, à savoir le 2 avril 2016.

8.2 Transformation de marques communautaires caduques

Article 47, paragraphe 3, et article 112, paragraphe 5, du RMC

Lorsque le titulaire souhaite transformer ses marques communautaires caduques en marques nationales, la demande doit être déposée dans les trois mois à partir du jour qui suit le dernier jour de la période au cours de laquelle une demande de renouvellement peut être présentée conformément à l'article 47, paragraphe 3, du

RMC, à savoir six mois après le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. Le délai de trois mois pour demander une conversion commence à courir automatiquement sans notification (voir les Directives, partie E, Activités de registre, section 2, Transformation).

9 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE

Article 159, paragraphe 1, du RMC Règle 107 du REMC

Le principe est que tout changement relatif à l'enregistrement international doit être déposé directement auprès de l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement international. L'Office ne traitera pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement.

La totalité de la procédure de renouvellement des marques internationales est gérée par le Bureau international. Le Bureau international enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été enregistrées dans le registre international. Lorsque l'enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie à l'Office.

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé, il peut être transformé en marques nationales ou en désignations ultérieures d'États membres parties au protocole de Madrid. Le délai de trois mois pour demander la transformation commence à courir le jour qui suit le dernier jour au cours duquel le renouvellement peut encore être déposé auprès de l'OMPI conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid (voir les Directives, partie E, Activités de registre, section 2, Transformation).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 5

INSPECTION PUBLIQUE

Table des matières

1	Principes généraux	4
2	Le registre des marques communautaires.....	4
3	Inspection publique.....	5
3.1	Personnes/entités autorisées à demander l'accès aux dossiers	5
3.2	Pièces constituant les dossiers	5
3.2.1	Dossiers relatifs aux demandes de marques communautaires	6
3.2.2	Dossiers relatifs aux marques communautaires enregistrées	6
3.2.3	Dossiers relatifs aux marques internationales désignant l'Union européenne	7
4	Pièces du dossier exclues de l'inspection publique	7
4.1	Pièces exclues.....	7
4.1.1	Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation	8
4.1.2	Projets de décision et d'avis et documents internes	8
4.1.3	Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier.....	8
4.2	Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues	10
5	Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique.....	10
5.1	Accès en ligne aux dossiers.....	10
5.2	Copies certifiées conformes téléchargeables	10
5.3	Requêtes en inspection publique transmises en ligne.....	11
5.4	Requêtes en inspection publique transmises par écrit	11
5.5	Langues	12
5.5.1	Pour les demandes de marque communautaire	12
5.5.2	Pour les marques communautaires enregistrées.....	12
5.6	Représentation et pouvoirs	13
5.7	Contenu de la requête en inspection publique.....	13
5.8	Irrégularités.....	13
5.9	Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers.....	14
5.9.1	Communication d'informations contenues dans un dossier	14
5.9.2	Inspection des dossiers	14
5.9.3	Conséquences du non-paiement des taxes	15
5.10	Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande non publiée lorsque la requête est déposée par un tiers.....	16
5.10.1	Accord	16
5.10.2	Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaut de la marque communautaire	16
5.11	Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection	17

5.11.1	Communication d'informations contenues dans un dossier	17
5.11.2	Copies des pièces du dossier.....	18
6	Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres	18
6.1	Absence de taxes	18
6.2	Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées	18
6.3	Modalités de l'inspection publique	19

1 Principes généraux

Articles 87, 88 et 90 du RMC
Règle 84, paragraphe 1, et règles 89, 90, 92 et 93 du REMC
Article 2, paragraphe 27, du RTMC

Le principe établi par le système de la marque communautaire est que :

- le « registre des marques communautaires » contient toutes les indications liées aux demandes de marques communautaires et aux marques communautaires enregistrées et couvre en outre le registre des marques internationales désignant l'Union européenne prévues par les règlements ;
- les « dossiers » contiennent l'ensemble de la correspondance et des décisions relatives à ces marques.

Tant le registre que les dossiers de l'Office sont en principe ouverts à l'inspection publique. Avant la publication d'une demande, l'inspection publique n'est possible que dans des cas exceptionnels.

Toutes les informations contenues dans le registre sont stockées dans une banque de données électronique et, le cas échéant, publiées dans le Bulletin des marques communautaires au format électronique.

Les présentes Directives traitent spécifiquement de l'inspection publique.

L'inspection publique peut se caractériser par :

- l'inspection des pièces réelles versées au dossier ;
- la communication d'informations contenues dans les dossiers, ce qui implique la communication d'informations spécifiques contenues dans les dossiers sans pour autant fournir les pièces réelles versées au dossier ;
- l'obtention de copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces versées aux dossiers.

Dans les présentes Directives, le terme « inspection publique » est utilisé pour désigner les trois formes d'inspection publique susmentionnées, sauf indication contraire.

2 Le registre des marques communautaires

Article 87 du RMC
Règle 84 du REMC

Le registre est tenu sous forme électronique et est constitué d'entrées du système de banque de données de l'Office. Il est ouvert, sans restriction, à l'inspection publique sur le site internet de l'Office. Dans la mesure où certaines données du registre ne sont pas encore disponibles en ligne, le seul moyen d'y accéder est d'introduire une demande d'information ou d'obtenir des extraits certifiés conformes ou non certifiés du registre, moyennant le paiement d'une taxe.

3 Inspection publique

3.1 Personnes/entités autorisées à demander l'accès aux dossiers

Les règles et le degré d'accès aux dossiers varient en fonction de la partie qui requiert l'inspection publique.

Le règlement et le règlement portant modalités d'application distinguent les trois catégories suivantes :

- le demandeur/titulaire de la marque communautaire ;
- les tiers ;
- les juridictions ou autorités des États membres.

L'inspection publique par les juridictions ou les autorités des États membres est couverte par le système de coopération administrative avec l'Office (voir le paragraphe 6 ci-dessous).

3.2 Pièces constituant les dossiers

Les dossiers relatifs aux demandes de marques communautaires se composent de toute la correspondance entre le demandeur et l'Office et de tous les documents établis au cours de l'examen, ainsi que de toute la correspondance concernant la marque communautaire qui s'ensuit. Le dossier n'inclut pas les rapports de recherche fournis par les offices nationaux.

Les pièces relatives aux procédures d'opposition, d'annulation et de recours devant l'Office ou à d'autres procédures, telles que les inscriptions (transfert, licence, etc.), font également partie du dossier.

Lorsque les parties recourent aux services de médiation offerts par l'Office, conformément à la décision n° 2011-1 du présidium des chambres de recours du 14 avril 2011 sur le règlement amiable des litiges, aucune correspondance liée à la médiation n'est incluse dans le dossier.

Règle 91 du REMC

Même si la demande de marque communautaire n'est plus pendante ou si l'enregistrement de la marque cesse de produire des effets, l'inspection publique des dossiers concernés reste possible comme si la demande était encore pendante ou si l'enregistrement était encore effectif, tant que les dossiers sont conservés. Une demande de marque communautaire cesse d'être pendante lorsqu'elle est rejetée, retirée ou réputée retirée, et l'enregistrement d'une marque cesse de produire ses effets lorsqu'il vient à expiration, fait l'objet d'une renonciation ou est déclaré nul, ou lorsque son titulaire est déchu de ses droits. L'Office conservera les dossiers complets pendant au moins cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les événements susmentionnés se produisent.

3.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de marques communautaires

Articles 39 et 88 du RMC Règle 12, Règle 85 et Règle 89, paragraphe 2, du REMC

Les dossiers relatifs aux demandes de marques communautaires sont ouverts à l'inspection publique une fois que la demande a été publiée par l'Office dans le Bulletin des marques communautaires. La date de publication est la date d'édition figurant dans le Bulletin des marques communautaires et apparaît sous le code INID 442 dans le registre. La diffusion de données relatives à des demandes de marques communautaires non publiées via un accès en ligne ou autre ne constitue pas une publication de la demande au sens de l'article 39 du RMC et de la règle 12 du REMC.

Avant la publication de la demande, l'inspection publique est restreinte et n'est possible que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- le demandeur de marque communautaire a donné son accord pour l'inspection publique du dossier relatif à la demande de marque communautaire (voir le paragraphe 5.10.1 ci-dessous) ;
- la partie qui requiert l'inspection peut prouver que le demandeur de marque communautaire a déclaré qu'une fois la marque enregistrée, il se prévaudrait de la marque communautaire à son encontre (voir le paragraphe 5.10.2 ci-dessous).

Article 36, paragraphe 3, du RMC Règle 91 du REMC

Le demandeur a toujours accès au dossier relatif à sa propre demande de marque communautaire, qui se compose:

- de la demande de marque communautaire, même si l'Office a refusé de lui attribuer une date de dépôt, ou si la demande ne remplit pas les conditions minimales pour l'attribution d'une date de dépôt, auquel cas la demande ne sera pas traitée comme une demande de marque communautaire et, légalement parlant, il n'y aura pas de demande de marque communautaire ;
- des dossiers tant qu'ils sont conservés (voir le paragraphe 3.2), même après que la demande de marque communautaire a été rejetée ou retirée.

3.2.2 Dossiers relatifs aux marques communautaires enregistrées

Après enregistrement, les dossiers relatifs aux marques communautaires sont ouverts à l'inspection publique.

3.2.3 Dossiers relatifs aux marques internationales désignant l'Union européenne

Articles 151 et 152 du RMC Règle 89 du REMC

Tout enregistrement international désignant l'Union européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date de l'extension postérieure à l'Union européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.

Il s'agit en fait d'un droit exclusif géré par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en vertu du protocole de Madrid. L'OMPI traite la demande, puis l'envoie à l'OHMI pour examen, conformément aux conditions précisées dans le RMC. Ce type d'enregistrement produit les mêmes effets qu'une demande directe de marque communautaire.

Les dossiers conservés par l'Office relatifs à des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une requête en inspection publique à compter de la date de publication visée à l'article 152, paragraphe 1, du RMC, et sous réserve de la règle 88 du REMC.

4 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

4.1 Pièces exclues

Article 137 du RMC Règle 88 du REMC

Les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l'inspection publique, à savoir :

- les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation du personnel de l'Office, par exemple, aux motifs de suspicion de partialité ;
- les projets de décision et d'avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation des décisions et des avis ;
- les pièces du dossier dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier ;
- toutes les pièces liées à l'invitation lancée par l'Office en vue de trouver un règlement à l'amiable, sauf celles qui ont une incidence immédiate sur la marque, telles que les limitations, les transferts, etc., et qui ont été déclarées à l'Office. (Pour les procédures de médiation, voir le paragraphe 3.2.1)

4.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation

Règle 88, point a), du REMC

Cette exception concerne les pièces dans lesquelles un examinateur déclare qu'il se considère lui-même comme exclu de la participation à l'affaire, ainsi que les pièces dans lesquelles cette personne formule des observations sur la récusation par une partie à la procédure aux motifs de l'exclusion ou de la suspicion de partialité. Cependant, cette exception ne concerne ni les lettres dans lesquelles une partie à la procédure formule, séparément ou avec d'autres déclarations, une récusation basée sur l'exclusion ou sur la suspicion de partialité, ni l'éventuelle décision quant aux mesures à prendre dans les cas mentionnés ci-dessus. La décision prise par l'instance compétente de l'Office, sans la personne qui s'est retirée ou a été récusée, fera partie du dossier.

4.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes

Règle 88, point b), du REMC

Cette exception concerne les pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis, telles que les rapports et les notes préparés par un examinateur qui contiennent des considérations ou des suggestions de traitement ou de décision relatives à une affaire, ou encore les notes contenant des instructions spécifiques ou générales sur le traitement de certains cas.

Cette exception ne couvre pas les pièces qui contiennent une communication, une notification ou une décision finale de l'Office concernant un cas particulier. Toute pièce devant être notifiée à une partie à la procédure doit prendre la forme d'un document original ou d'une copie certifiée conforme par l'Office ou portant son sceau, ou d'une impression papier portant ce sceau. L'original, ou une copie, de la communication, de la notification ou de la décision est conservé dans le dossier.

Les notes et les directives de l'Office relatives aux procédures générales et au traitement des affaires, telles que les présentes Directives, ne font pas partie des dossiers. Il en va de même pour les mesures et les instructions concernant l'attribution des tâches.

4.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier

Règle 88, point c), du REMC

Les pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier avant le dépôt de la requête en inspection publique en sont exclues, à moins que l'inspection publique de ces pièces ne soit justifiée par un intérêt légitime prépondérant de la partie qui requiert l'inspection.

La partie concernée doit avoir expressément manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité de la pièce au moment de sa soumission. La partie concernée ne pourra pas invoquer la confidentialité d'une pièce à un stade ultérieur.

Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d'une pièce, l'Office doit s'assurer que cet intérêt particulier est clairement démontré. Les pièces relevant de cette catégorie doivent émaner de la partie concernée (demandeur de marque communautaire ou opposant, par exemple). L'intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel. Cela peut être le cas, par exemple, si le demandeur a soumis des pièces à l'appui d'une demande d'enregistrement d'un transfert ou d'une licence. Si l'Office conclut que les conditions pour préserver la confidentialité des pièces ne sont pas remplies, il en informe la partie qui a déposé les pièces et prend une décision. Le demandeur peut fournir des preuves sous une forme permettant d'éviter que les parties de la pièce ou des informations que le demandeur considère comme confidentielles ne soient révélées, pour autant que les parties de la pièce fournies contiennent les informations requises. Par exemple, si des contrats ou d'autres documents sont fournis comme preuve d'un transfert ou d'une licence, certaines informations pourront être masquées ou certaines pages omises avant leur transmission à l'Office.

Dans le cas où l'Office invite les parties à une procédure d'opposition ou d'annulation à envisager un règlement à l'amiable, toutes les pièces en rapport avec cette procédure sont considérées comme confidentielles et ne sont, en principe, pas ouvertes à l'inspection publique.

Article 58, paragraphe 2, du RMC

L'accès aux pièces que l'Office a acceptées comme étant confidentielles, et qui par conséquent sont exclues de l'inspection publique, peut néanmoins être concédé à une partie qui démontre un intérêt légitime prépondérant à procéder à l'inspection publique des pièces. L'intérêt légitime prépondérant doit être celui de la partie qui requiert l'inspection.

Si le dossier contient de telles pièces, l'Office informe la partie qui requiert l'inspection publique de l'existence et de la nature de ces pièces dans le dossier. La partie qui requiert l'inspection publique peut alors décider si elle veut ou non déposer une requête invoquant un intérêt légitime prépondérant. Chaque requête doit être analysée au cas par cas.

Avant de rejeter une requête, l'Office doit offrir à la partie qui requiert l'inspection publique la possibilité de présenter ses observations.

La requête, ainsi que les éventuelles observations, doivent être transmises à la partie concernée, qui a le droit d'être entendue, avant que ne soit autorisé l'accès à des pièces que l'Office avait acceptées comme étant exclues de l'inspection publique.

L'Office doit prendre une décision quant à l'opportunité de donner accès à ces pièces. La partie lésée pourra former un recours contre cette décision.

4.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues

Règle 88 du REMC

Lorsqu'un demandeur ou un titulaire demande l'accès à son propre dossier, il a accès à toutes les pièces du dossier, à l'exclusion uniquement des pièces visées à la règle 88, points a) et b).

Si, dans le cas d'une procédure *inter partes*, l'autre partie concernée (l'opposant ou le demandeur en déchéance ou en nullité) a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses documents à l'égard des tiers, il lui sera notifié que les pièces ne peuvent être tenues confidentielles vis-à-vis de l'autre partie à la procédure et sera invitée à les divulguer ou à les retirer de la procédure. Si elle confirme la confidentialité, les pièces ne seront pas transmises à l'autre partie et ne seront pas prises en considération par l'Office dans sa décision.

Si, en revanche, elle souhaite que les pièces soient prises en considération mais ne soient pas consultables par des tiers, celles-ci pourront être transmises à l'autre partie à la procédure, mais ne seront pas mises à la disposition de tiers pour faire l'objet d'une inspection publique (pour la procédure d'opposition, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure).

5 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique

5.1 Accès en ligne aux dossiers

Le contenu des dossiers est accessible à l'aide de l'outil « Accès en ligne aux dossiers » disponible sur le site internet de l'OHMI.

Ces dossiers sont consultables gratuitement, pour autant que la demande de marque communautaire ait été publiée.

5.2 Copies certifiées conformes téléchargeables

Décision n° EX-11-03 du président de l'Office du 18 avril 2011 concernant les communications électroniques de et vers l'Office (« Décision de base sur les communications électroniques »), article 20.

Des copies certifiées conformes de la demande de marque communautaire ou du certificat d'enregistrement d'une marque communautaire peuvent être générées automatiquement et téléchargées à l'aide d'un lien direct depuis le site internet de l'OHMI et de l'outil Accès en ligne aux dossiers pour une marque communautaire sélectionnée.

Dans la liste des documents, une icône apparaît en regard des documents pour lesquels une copie certifiée conforme peut être téléchargée. Il suffit alors de cliquer sur l'icône pour générer une copie certifiée conforme du document au format PDF.

Le document PDF comprend une page de couverture dans les cinq langues de l'OHMI, qui présente le document certifié conforme et possède un code d'identification unique renvoyant au document original, suivie du document certifié conforme (formulaire de demande de marque communautaire ou certificat d'enregistrement d'une marque communautaire). Chacune des pages du document doit comporter un en-tête et un pied de page contenant des éléments importants en vue de garantir l'authenticité de la copie certifiée conforme, à savoir : un code d'identification unique, un cachet « copie », la signature du membre du personnel de l'OHMI chargé de générer les copies certifiées conformes, la date de la copie certifiée, le numéro de la marque communautaire et le numéro de la page. La date indiquée est la date de la génération automatique de la copie certifiée conforme.

Les copies certifiées conformes générées automatiquement ont la même valeur que les copies certifiées conformes papier envoyées sur demande et peuvent être utilisées au format électronique ou imprimées.

Lorsqu'une autorité reçoit une copie certifiée conforme, elle peut vérifier le document original en ligne à l'aide du code d'identification unique figurant sur la copie certifiée. Un lien « Vérifier les copies certifiées » est disponible dans la section « Banques de données » du site internet de l'OHMI. Un clic sur le lien permet d'accéder à un écran contenant un champ dans lequel le code d'identification unique peut être saisi en vue de rechercher le document original dans les systèmes en ligne de l'OHMI et de l'afficher.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme contient uniquement les données disponibles à la date de la demande/de l'enregistrement. La marque peut avoir fait l'objet d'un transfert, d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou d'une autre action affectant l'étendue de sa protection, qui n'apparaîtra pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de marque communautaire ou du certificat d'enregistrement. Des informations actualisées sont disponibles dans la banque de données électronique ou peuvent être obtenues en demandant un extrait certifié conforme du registre.

5.3 Requêtes en inspection publique transmises en ligne

Il est possible d'introduire une requête en inspection publique en ligne. Pour accéder au formulaire de requête, les utilisateurs doivent cliquer sur l'icône présente sur la page des détails de la marque communautaire sélectionnée. Ils sont alors redirigés vers leur compte d'utilisateur, où ils sont invités à se connecter et à compléter la requête en inspection publique en demandant des copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces spécifiques.

5.4 Requêtes en inspection publique transmises par écrit

Règle 79 du REMC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises en remplissant le formulaire officiel « Requête en inspection publique » disponible dans toutes les langues de l'Office ou une requête équivalente.

Règles 80 et 82 du REMC

La requête en inspection publique peut être transmise sous la forme d'un original signé par télécopieur, par voie postale ou par voie électronique (voir le paragraphe 5.3 ci-dessus).

5.5 Langues

Les requêtes en inspection publique doivent être déposées dans l'une des langues indiquées ci-dessous.

5.5.1 Pour les demandes de marque communautaire

Règle 95, point a), du REMC

Lorsque la requête en inspection publique porte sur une demande de marque communautaire, déjà publiée ou non, cette requête doit être déposée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire (la « première » langue) ou dans la deuxième langue indiquée par le demandeur de marque communautaire dans sa demande (la « deuxième » langue).

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois. Si la traduction n'est pas transmise dans les délais, la requête en inspection publique sera réputée non déposée.

Cette disposition ne s'applique pas si la partie qui requiert l'inspection publique n'était pas en mesure de savoir quelles étaient les langues de la demande de marque communautaire (ce qui peut être le cas uniquement si les informations ne sont pas disponibles dans le registre en ligne et si la demande peut être traitée immédiatement). Dans ce cas, la requête en inspection publique peut être déposée dans n'importe laquelle des cinq langues de l'Office.

5.5.2 Pour les marques communautaires enregistrées

Règle 95, point b), et règle 98 du REMC

Lorsque la requête en inspection publique concerne une marque communautaire enregistrée, elle doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

La langue dans laquelle la requête a été déposée devient la langue de la procédure d'inspection publique.

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la requête sera réputée non déposée.

5.6 Représentation et pouvoirs

La représentation n'est pas obligatoire pour déposer une requête en inspection publique.

Lorsqu'un représentant est désigné, les règles générales en matière de représentation et de pouvoirs s'appliquent. Voir les Directives, partie A, section 5, Représentation professionnelle.

5.7 Contenu de la requête en inspection publique

La requête en inspection publique dont il est question aux paragraphes 5.3 et 5.4 doit contenir les informations suivantes :

- une indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement pour lequel l'inspection publique est requise ;
- les nom et adresse de la partie qui requiert l'inspection publique ;
- le cas échéant, une indication de l'information ou du document pour lequel l'inspection publique est requise (les requêtes en inspection publique peuvent porter sur le dossier complet ou sur des documents spécifiques uniquement). Dans le cas d'une requête en inspection portant sur un document spécifique, il convient de préciser la nature du document (« demande » ou « acte d'opposition », par exemple). En cas de demande de communication d'informations contenues dans le dossier, le type d'informations requis doit être spécifié. Si la requête concerne une demande de marque communautaire qui n'a pas encore été publiée et si l'inspection publique est requise par un tiers, une indication et une preuve que le tiers en question a le droit d'inspecter le dossier ;
- lorsque des copies sont demandées, une indication du nombre de copies demandées, en précisant si elles doivent être certifiées conformes ou non, et, si les documents doivent être présentés dans un pays tiers exigeant l'authentification de la signature (*légalisation*), une indication des pays pour lesquels cette authentification est requise ;
- la signature de la partie qui requiert l'inspection, conformément à la règle 79 du REMC.

5.8 Irrégularités

Lorsque la requête en inspection publique ne remplit pas les conditions relatives au contenu, la partie qui requiert l'inspection publique est invitée à remédier à ces irrégularités. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai imparti, la requête en inspection publique est refusée.

5.9 Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers

Toutes les taxes sont dues à la date de réception de la requête en inspection publique (voir les paragraphes 5.3 et 5.4 ci-dessus).

5.9.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Règle 90 du REMC
Article 2, paragraphe 29, du RTMC

La communication des informations d'un dossier est soumise au paiement d'une taxe de 10 EUR.

5.9.2 Inspection des dossiers

Règle 89, paragraphe 1, du REMC
Article 2, paragraphe 27, du RTMC

La requête en inspection publique dans les locaux de l'Office est soumise au paiement d'une taxe de 30 EUR.

Règle 89, paragraphe 4, du REMC
Article 2, paragraphe 28, point a), du RTMC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **non certifiées** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 10 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

Règle 24, paragraphe 2, Règle 84, paragraphe 6, et Règle 89, paragraphe 5, du REMC
Article 2, paragraphe 26, point a), du RTMC

Une copie **non certifiée** d'une demande de marque communautaire, une copie **non certifiée** du certificat d'enregistrement, un extrait **non certifié** du registre ou un extrait **non certifié** de la demande de marque communautaire de la banque de données est soumis au paiement d'une taxe de 10 EUR par copie ou extrait.

Règle 89, paragraphe 4, du REMC
Article 2, paragraphe 28, point b), du RTMC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **certifiées conformes** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 30 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

Règle 24, paragraphe 2, règle 84, paragraphe 6, et règle 89, paragraphe 5, du REMC
Article 2, paragraphe 26, point b), du RTMC

Une copie **certifiée conforme** d'une demande de marque communautaire, une copie **certifiée conforme** du certificat d'enregistrement, un extrait **certifié conforme** du registre ou un extrait **certifié conforme** de la demande de marque communautaire de

la banque de données est soumis au paiement d'une taxe de 30 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques certifiées conformes des demandes de marques communautaires ou des certificats d'enregistrement peuvent également être obtenues gratuitement par l'intermédiaire de la banque de données CTM-ONLINE.

5.9.3 Conséquences du non-paiement des taxes

Règle 89, paragraphe 1, du REMC

Une requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe. Les taxes s'appliquent non seulement aux requêtes déposées par un tiers, mais également à celles introduites par le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire. L'Office n'est pas tenu d'examiner la requête et ne l'examine pas tant que la taxe n'a pas été payée.

Toutefois, si la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informera la partie qui requiert l'inspection publique :

- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour une copie certifiée conforme ou non certifiée d'une demande de marque communautaire, d'un certificat d'enregistrement ou d'un extrait du registre ou de la banque de données ;
- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour l'inspection publique réalisée au moyen de copies certifiées conformes et non certifiées des pièces du dossier ;
- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour la communication d'informations contenues dans un dossier.

L'Office enverra un courrier précisant le montant des taxes à payer. Si la partie qui requiert l'inspection ignore le montant exact de la taxe parce que celui-ci dépend du nombre de pages, l'Office inclura cette information dans la lettre type ou informera la partie qui requiert l'inspection par d'autres moyens appropriés.

Lorsqu'une requête en inspection publique est rejetée, la taxe correspondante n'est pas remboursée, à l'exception des cas suivants :

- lorsque la communication des informations contenues dans un dossier est refusée, la taxe sera remboursée ;
- lorsque la délivrance de copies certifiées conformes ou non certifiées d'une demande de marque communautaire est refusée, la taxe sera remboursée.

Cela implique que si la demande d'obtention de copies certifiées conformes ou non certifiées ou d'informations contenues dans les dossiers est retirée avant que l'Office ne la traite, la taxe sera remboursée ou que, dans le cas d'un compte courant, celui-ci ne sera pas débité.

5.10 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande non publiée lorsque la requête est déposée par un tiers

Article 88, paragraphes 1 et 2, du RMC Règle 89, paragraphe 2, du REMC

Lorsque la requête en inspection publique d'une demande qui n'a pas encore été publiée (voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessus) est introduite par un tiers (*c'est-à-dire par une personne autre que le demandeur de marque communautaire ou son représentant*), différents cas peuvent se présenter.

Si la requête introduite par un tiers se fonde sur les motifs visés à la règle 89, paragraphe 2, du REMC (voir le paragraphe 3.2 ci-dessus), elle doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur de la marque communautaire a donné son accord pour l'inspection ou a affirmé que, après l'enregistrement de la marque, il se prévaudrait de celle-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

5.10.1 Accord

L'accord du demandeur de la marque communautaire doit prendre la forme d'une déclaration écrite dans laquelle il consent à l'inspection publique du ou des dossiers en question. Cet accord peut être limité à l'inspection de certaines parties du dossier, telles que la demande, etc., auquel cas la requête en inspection publique ne peut s'étendre au-delà de la portée de l'accord.

Si la partie qui requiert l'inspection publique ne fournit pas de déclaration écrite dans laquelle le demandeur de marque communautaire consent à l'inspection, elle recevra une notification et se verra accorder un délai de deux mois à compter de la date de notification pour remédier à cette irrégularité.

Si, au terme de ce délai, l'accord n'a toujours pas été fourni, l'Office refusera la requête en inspection publique. La partie qui requiert l'inspection sera informée de cette décision.

La partie qui requiert l'inspection peut former un recours contre la décision (articles 59 et 60 du RMC).

5.10.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaudra de la marque communautaire

Règle 89, paragraphe 2, du REMC

Lorsque la requête se fonde sur l'allégation que le titulaire de la marque communautaire se prévaudrait de celle-ci après son enregistrement, il incombe à la partie qui requiert l'inspection de prouver cette allégation. Les preuves soumises à cette fin doivent prendre la forme de documents (déclaration du demandeur de marque communautaire concernant la demande en question ou correspondance commerciale, par exemple). Le dépôt d'une opposition basée sur une demande de marque communautaire contre une marque nationale constitue une déclaration selon laquelle

le déposant se prévaudra de la marque communautaire. De simples conjectures de la part de la partie qui requiert l'inspection ne constituent pas une preuve suffisante.

L'Office examine tout d'abord si la preuve est suffisante.

Si tel est le cas, l'Office transmet la requête en inspection publique et les pièces justificatives au demandeur de marque communautaire et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si le demandeur de marque communautaire marque son accord pour l'inspection publique, celle-ci est accordée. Si le demandeur de marque communautaire transmet des observations pour contester l'inspection publique, l'Office communique ces observations à la partie qui requiert l'inspection. Toute autre déclaration de la partie qui requiert l'inspection publique est communiquée au demandeur de marque communautaire et vice versa. L'Office prend en considération toutes les observations transmises dans les délais par les parties et rend sa décision en conséquence. La décision de l'Office est notifiée à la partie qui requiert l'inspection publique et au demandeur de marque communautaire. La partie lésée peut former un recours contre cette décision (articles 59 et 60 du RMC).

5.11 Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection

Lorsque l'inspection publique est accordée, l'Office communique les copies des pièces du dossier demandées, ou les informations demandées, à la partie qui requiert l'inspection, ou l'invite à consulter les dossiers dans ses locaux.

5.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Règle 90 du REMC

L'Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande ou à un enregistrement de marque communautaire.

Les informations contenues dans les dossiers sont fournies sans requête en inspection, entre autres, dans les situations suivantes : lorsque la partie concernée souhaite savoir si une demande de marque communautaire donnée a été déposée par un demandeur donné, ou la date de cette demande, ou si la liste des produits et services a été modifiée au cours de la période entre le dépôt de la demande et la publication.

Après avoir obtenu ces informations, la partie concernée peut alors décider de demander ou non des copies des pièces pertinentes ou d'introduire une requête en inspection publique.

Lorsque la partie concernée souhaite connaître, entre autres, les arguments avancés par un opposant dans une procédure d'opposition, les documents concernant l'ancienneté qui ont été déposés ou le libellé exact de la liste des produits et services déposée, ces informations ne sont pas communiquées. En revanche, l'Office invite la partie concernée à introduire une requête en inspection publique.

Dans de tels cas, la quantité et la complexité des informations à fournir dépasseraient en effet les limites raisonnables et créeraient une charge administrative indue.

5.11.2 Copies des pièces du dossier

Lorsque l'inspection publique est accordée sous la forme de copies certifiées conformes ou non certifiées des pièces du dossier, les documents demandés sont envoyés par voie postale.

Lorsque l'inspection publique est accordée dans les locaux de l'Office, un rendez-vous est fixé à la partie qui la requiert pour l'inspection des dossiers.

6 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres

Article 90 du RMC Règles 92 et 93 du REMC

Aux fins de la coopération administrative, l'Office prête assistance, sur demande, aux juridictions ou aux autorités des États membres en leur communiquant des informations ou en ouvrant des dossiers à l'inspection publique.

Aux fins de la coopération administrative, l'Office communique également, sur demande, aux services centraux de la propriété intellectuelle des États membres les informations pertinentes sur les demandes de marque communautaire, sur les procédures relatives à ces demandes et sur les marques enregistrées à la suite du dépôt de ces demandes.

6.1 Absence de taxes

Règle 92, paragraphe 3, et règle 93, paragraphes 1 et 2, du REMC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises au paiement d'une taxe.

Règle 93, paragraphe 2, du REMC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent permettre à des tiers de consulter les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. L'Office ne perçoit pas de taxes à ce titre.

6.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées

Article 90 du RMC Règle 88 et règle 92, paragraphe 1, du REMC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 88 du RMC. Par conséquent, ces organismes peuvent se voir accorder l'accès aux dossiers relatifs aux demandes de marque communautaire

non publiées (voir le paragraphe 3.2 ci-dessus), ainsi qu'aux pièces du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité. Cependant, les pièces relatives à l'exclusion et à la récusation, ainsi que les documents mentionnés à la règle 88, point b), du REMC, ne sont pas mis à la disposition de ces organismes.

Règle 88 et règle 93, paragraphe 2, du REMC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent permettre à des tiers de consulter les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette inspection postérieure est soumise aux restrictions prévues à l'article 88 et à la règle 88, comme si elle avait été demandée par un tiers.

Règle 93, paragraphe 3, du REMC

L'Office signale aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 88 du RMC et de la règle 88 du REMC, l'inspection publique des dossiers de demandes de marque communautaire ou de marques communautaires enregistrées.

6.3 Modalités de l'inspection publique

Règle 93, paragraphe 1, du REMC

L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes ou d'enregistrements de marques communautaires peut être ouverte en fournissant des copies des documents originaux. Comme les dossiers ne contiennent pas d'originaux en tant que tels, l'Office fournira des impressions papier extraites du système électronique.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 6

AUTRES INSCRIPTIONS AU REGISTRE

CHAPITRE 1

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Demande d’inscription du dépôt d’une demande reconventionnelle devant un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires.....	3
3	Demande d’inscription d’une décision sur une demande reconventionnelle introduite devant un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires.....	4

1 Introduction

Les demandes reconventionnelles, comme visées à l'article 100 du RMC ou à l'article 84 du RDMC, sont des actions en défense du défendeur qui est poursuivi pour la violation d'une marque communautaire ou d'un dessin ou modèle communautaire enregistré. En introduisant une telle demande reconventionnelle, le défendeur demande au tribunal des marques communautaires ou au tribunal des dessins ou modèles communautaires de prononcer la déchéance ou la nullité de la marque communautaire ou la nullité du dessin ou modèle communautaire qu'il est supposé avoir violé.

La finalité de l'inscription au registre de l'Office du dépôt d'une demande reconventionnelle et de la décision y afférente passée en force de chose jugée réside dans l'intérêt général de rendre publiques toutes les informations pertinentes relatives aux demandes reconventionnelles concernant des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires, notamment les décisions passées en force de chose jugée. Ainsi, l'Office peut faire appliquer ces décisions passées en force de chose jugée, notamment celles qui déclarent la déchéance ou la nullité totale ou partielle d'une marque communautaire ainsi que celles qui déclarent la nullité totale des dessins ou modèles communautaires.

En inscrivant ces demandes reconventionnelles et leurs décisions passées en force de chose jugée au registre, l'Office s'efforce de respecter les principes de conformité à la vérité, de confiance du public et de sécurité juridique d'un registre public.

2 Demande d'inscription du dépôt d'une demande reconventionnelle devant un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 100, paragraphe 4, du RMC Règle 84, paragraphe 3, point n), du REMC Article 86, paragraphe 2, du RDMC Article 69, paragraphe 3, point p), du REDC Communication n° 9/05 et n° 10/05 du Président

Conformément à l'article 100, paragraphe 4, du RMC et à l'article 86, paragraphe 2, du RDMC, le tribunal des marques communautaires et le tribunal des dessins ou modèles communautaires devant lesquels une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire ou du dessin ou modèle communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite.

Les communications n° 9/05 et n° 10/05 du 28 novembre 2005 concernent la désignation des tribunaux des marques communautaires et des tribunaux des dessins ou modèles communautaires des États membres (ci-après les « tribunaux des marques communautaires ou tribunaux des dessins ou modèles communautaires ») conformément à l'article 95, paragraphe 2, du RMC.

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur de l'inscription (le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires ou l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle) doit indiquer et présenter :

- la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite ;
- le numéro de la marque communautaire ou du dessin ou modèle communautaire concerné ;
- s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité ;
- si le demandeur de l'inscription est l'une des parties, la confirmation officielle du tribunal des marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires compétent pour rendre la décision sur la demande reconventionnelle, y compris, si possible, le numéro de dossier ou de référence du tribunal.

Si le demandeur de l'inscription ne présente pas de confirmation officielle du tribunal des marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires, ou si les informations communiquées par le demandeur nécessitent des clarifications, l'Office demandera une confirmation par écrit.

L'Office informera le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la demande reconventionnelle a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

L'inscription au registre correspondant sera publiée dans la Partie C.9.3. du Bulletin des marques communautaires ou dans la Partie B.3.1. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

3 Demande d'inscription d'une décision sur une demande reconventionnelle introduite devant un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 100, paragraphe 6, du RMC Règle 84, paragraphe 3, point o), du REMC Article 86, paragraphe 4, du RDMC Article 69, paragraphe 3, point q), du REDC

Lorsqu'un tribunal des marques communautaires ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire ou d'un dessin ou modèle communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office.

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une décision sur la demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur de l'inscription (le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires ou l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle) doit indiquer et présenter :

- une copie de la décision, accompagnée de la confirmation du tribunal des marques communautaires ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été passée en force de chose jugée ;
- la date à laquelle la décision a été passée en force de chose jugée ;
- le numéro de la marque communautaire ou du dessin ou modèle communautaire concerné ;
- s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité ;
- en cas d'annulation ou de nullité partielle, la liste des produits et services concernés par la décision, le cas échéant.

L'Office doit obtenir la confirmation que la décision a été passée en force de chose jugée. Si l'Office exige des clarifications, il demandera une confirmation par écrit.

Lorsque la décision passée en force de chose jugée annule une marque communautaire, l'Office modifiera la liste des produits et services en fonction de la décision rendue par le tribunal des marques communautaires et, si nécessaire, enverra la liste modifiée des produits et services pour qu'elle soit traduite.

L'Office informera le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des marques communautaires ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

L'inscription au registre correspondant sera publiée dans la Partie C.9.4. du Bulletin des marques communautaires ou la Partie B.3.2. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

***EXAMEN DES DEMANDES EN NULLITÉ DE
DESSINS OU MODÈLES***

Table des matières

2	Introduction – Principes généraux s’appliquant à la procédure en nullité	5
2.1	Obligation de motivation.....	5
2.2	Droit d’être entendu	6
2.3	Portée de l’examen effectué par la division d’annulation.....	6
2.4	Respect des délais	7
3	Dépôt d’une demande	7
3.1	Formulaire de la demande	7
3.2	Portée de la demande	8
3.3	Langue de procédure	8
3.4	Identification de la demande	9
3.5	Qualité pour agir du demandeur	9
3.6	Représentation de la demande.....	9
3.6.1	Lorsque la représentation est obligatoire	9
3.6.2	Qui peut représenter.....	10
3.7	Identification du dessin ou modèle communautaire contesté	10
3.8	Extinction des enregistrements	10
3.9	Exposé des motifs, faits, preuves et observations	11
3.9.1	Exposé des motifs	11
3.9.2	Faits, preuves et observations.....	11
3.9.3	Recevabilité à l’égard de l’un des motifs invoqués.....	13
3.10	Signature de la demande	13
3.11	Moyens de dépôt	13
3.12	Paiement de la taxe	14
3.13	Traitement des irrégularités	15
3.14	Notification au titulaire.....	15
3.15	Participation du contrefacteur présumé	15
4	Phase contradictoire de la procédure.....	16
4.1	Échange de communications	16
4.1.1	Observations du titulaire	16
4.1.1.1	Généralités	16
4.1.1.2	Demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure.....	16
4.1.2	Traduction des observations du titulaire.....	17
4.1.3	Portée de la défense	17
4.1.4	Réponse du demandeur	18
4.1.4.1	Généralités	18
4.1.4.2	Traduction de la réponse du demandeur.....	18
4.1.4.3	Présentation de la preuve de l’usage d’une marque antérieure	19
4.1.5	Fin de l’échange des observations	19

4.1.6	Prorogation des délais et suspension	20
4.1.6.1	Prorogation des délais.....	20
4.1.6.2	Suspension.....	20
4.1.7	Instruction	21
4.1.8	Procédure orale	21
4.2	Examen	22
4.2.1	Début de l'examen.....	22
4.2.2	Examen des motifs de nullité.....	22
5	Les différents motifs de nullité.....	24
5.1	Pas un dessin ou modèle.....	24
5.2	Absence de droit	24
5.3	Fonction technique	24
5.3.1	Justification	25
5.3.2	Examen.....	25
5.3.3	Formes alternatives	26
5.4	Dessins ou modèles des interconnexions.....	26
5.5	Absence de nouveauté et de caractère individuel	27
5.5.1	Divulgaration d'un dessin ou modèle antérieur	27
5.5.1.1	Principes généraux.....	27
5.5.1.2	Publications officielles	27
5.5.1.3	Expositions et utilisation dans le commerce	28
5.5.1.4	Divulgations provenant de l'internet	29
5.5.1.5	Déclarations écrites, sous serment ou faites solennellement (affidavits) ..	29
5.5.1.6	Divulgaration insuffisante.....	30
5.5.1.7	Divulgaration à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.....	31
5.5.1.8	Divulgaration pendant la période de priorité	31
5.5.1.9	Délai de grâce	32
5.5.2	Appréciation de la nouveauté et du caractère individuel.....	32
5.5.2.1	Principes communs	32
5.6	Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur.....	41
5.7	Utilisation d'un signe distinctif antérieur.....	41
5.7.1	Signe distinctif.....	41
5.7.2	Utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur.....	42
5.7.3	Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDCRDC (signes distinctifs antérieurs)	42
5.7.4	Examen par la division d'annulation	43
5.8	Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre.....	44
5.8.1	Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDCRDC (droit d'auteur antérieur)	44
5.8.2	Examen par la division d'annulation	44
5.9	Nullité partielle.....	44
5.10	Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre	45
6	Fin de la procédure.....	46
6.1	Fin de la procédure sans décision au fond	46

6.2	Décision sur les frais	46
6.2.1	Cas où une décision sur les frais doit être prise.....	46
6.2.2	Cas où une décision sur les frais n'est pas nécessaire	46
6.2.2.1	Accord sur les frais.....	46
6.2.2.2	Répartition des frais	47
6.2.2.3	Détermination des frais.....	47
6.3	Rectification d'erreurs et inscription au registre	48
6.3.1	Rectification d'erreurs.....	48
6.3.2	Inscription au registre	49
7	Recours	49
7.1	Droit de recours.....	49
7.2	Révision	49

1 Objet

Les présentes Directives ont pour objet d'expliquer les modalités de mise en œuvre pratique, par la division d'annulation de l'OHMI, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires¹ (RDC), du règlement portant modalités d'application du règlement sur les dessins ou modèles communautaires² (REDC) et du règlement relatif aux taxes³ (RTDMC), de la réception d'une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire (la « demande ») à la clôture de la procédure en nullité. Elles ont également pour objet de garantir la cohérence entre les décisions rendues par la division d'annulation et d'assurer une pratique cohérente dans le traitement des dossiers. Les présentes Directives ne sont pas destinées à, et ne peuvent, élargir ou réduire le contenu juridique des règlements.

2 Introduction – Principes généraux s'appliquant à la procédure en nullité

2.1 Obligation de motivation

Les décisions de la division d'annulation doivent être motivées (article 62 du RDC). La motivation doit être logique et ne présenter aucune contradiction interne.

La division d'annulation est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés par les parties (arrêt du 10 juin 2008, T-85/07, point 20). La division d'annulation ne saurait toutefois être tenue de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque argument invoqué et de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'elle considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir, par analogie, l'arrêt du 15 juin 2000, C-237/98 P, point 51). Il suffit à la division d'annulation d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (arrêt du 12 novembre 2008, T-7/04, point 81).

La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 7 février 2007, T-317/05, point 57).

¹ [Règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

² [Règlement \(CE\) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

³ [Règlement \(CE\) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes](#), modifié par le règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2246/2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

2.2 Droit d’être entendu

Les décisions de la division d’annulation ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position (seconde phrase de l’article 62 du RDC).

À cette fin, la division d’annulation invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu’elle leur a adressées (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que la division d’annulation entend adopter (arrêt du 20 avril 2005, T-273/02, « CALPICO/CALYPSO », points 64 et 65).

La division d’annulation peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation courante, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la division d’annulation n’est pas tenue de présenter des exemples ou des preuves d’une telle expérience pratique.

2.3 Portée de l’examen effectué par la division d’annulation

Dans une action en nullité, l’examen auquel procède la division d’annulation est limité aux moyens invoqués par les parties (article 63, paragraphe 1, du RDC). Toutefois, la division d’annulation doit soupeser les moyens, statuer sur leur valeur probante et en tirer ensuite les conséquences juridiques sans être liée par les points d’accord entre les parties. Les faits allégués qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve ne sont pas pris en considération [décision de la division d’annulation du 22 avril 2008 (ICD 4448)].

Les faits, preuves et observations sont trois éléments différents qui ne doivent pas être confondus. Par exemple, la date de divulgation d’un dessin antérieur est un fait. La preuve de ce fait pourrait être la date de publication d’un catalogue présentant le dessin ou modèle antérieur accompagné d’éléments prouvant que le catalogue a été mis à la disposition du public avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté. L’observation du demandeur pourrait être que le dessin ou modèle antérieur fait obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle communautaire contesté étant donné l’impression globale similaire qu’il produit sur l’utilisateur averti. Qu’un dessin ou modèle communautaire soit ou non dépourvu de nouveauté n’est pas un fait mais une question juridique devant être tranchée par la division d’annulation sur la base des faits, preuves et observations produits par les parties.

Les rapports d’experts ou les avis d’experts et autres déclarations écrites relèvent des moyens de preuve visés à l’article 65, paragraphe 1, points c) et f), du RDC. Toutefois, le fait qu’ils soient recevables sur le plan de la procédure ne signifie pas automatiquement que la déclaration est crédible et servira de preuve des faits à démontrer. Au contraire, ces déclarations doivent faire l’objet d’un examen critique quant à l’absence d’erreurs et à l’exactitude des informations, ainsi qu’au fait qu’elles proviennent d’une source indépendante et/ou sont entravées ou soutenues par une déclaration écrite [décision de la division d’annulation du 22 avril 2008 (ICD 4448)].

En outre, les critères juridiques pour l'application d'un motif de nullité font naturellement partie des questions de droit soumises à l'examen de la division d'annulation. Une question de droit peut devoir être tranchée par la division d'annulation alors même qu'elle n'a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire à l'application correcte du RDC. La division d'annulation examinera dès lors d'office les questions de droit qui peuvent être appréciées indépendamment de tout contexte factuel aux fins d'accueillir ou de rejeter les arguments des parties, même si elles ne se sont pas exprimées sur ces questions (voir, par analogie, l'arrêt du 1^{er} février 2005, T-57/03, point 21). Ces questions de droit incluent notamment la définition de l'utilisateur averti et du degré de liberté du créateur au sens de l'article 6 du RDC.

2.4 Respect des délais

La division d'annulation peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 63, paragraphe 2, du RDC).

Il est rappelé aux parties qu'elles doivent déposer les faits et preuves sur lesquels elles se fondent en temps utile et dans les délais impartis par la division d'annulation. Les parties qui ne respectent pas les délais courent le risque que les preuves puissent être ignorées. Une invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par la division d'annulation.

Lorsque la division d'annulation exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 63, paragraphe 2, du RDC, elle doit préciser les motifs pour lesquels les faits et preuves tardivement produits sont recevables ou non, en considérant si, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'action en nullité formée devant elle et, d'autre part, si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en considération (arrêt du 13 mars 2007, C-29/05 P, points 42 à 44).

3 Dépôt d'une demande

3.1 Formulaire de la demande

Pour le dépôt d'une demande (article 52 du RDC), l'Office met à disposition un formulaire (article 68, paragraphe 1, point f), du REDC) qui peut être téléchargé à partir du site internet de l'Office.

Il est fortement recommandé d'utiliser ce formulaire (article 68, paragraphe 6, du REDC) afin de faciliter le traitement de la demande et d'éviter les erreurs.

La demande, y compris les pièces justificatives, doit être soumise en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office tandis que l'autre est envoyé au titulaire, sans perte de qualité due à la copie. Si une demande est soumise en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le demandeur à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois

dans le cas où le demandeur n'a pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

3.2 Portée de la demande

Dans une action en nullité, la demande présentée par le demandeur ne peut être que la déclaration en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté, tel qu'il a été enregistré (article 25 du RDC).

Lorsque les dessins ou modèles communautaires contestés sont compris dans un enregistrement multiple, chacun d'eux doit être contesté individuellement et identifié par référence à son numéro d'enregistrement complet (article 37, paragraphe 4, du RDC). Une demande unique (et un exposé des motifs commun) peut concerner plus d'un dessin ou modèle communautaire d'un enregistrement multiple. Le cas échéant, la taxe pour la demande doit être acquittée pour chaque dessin ou modèle communautaire contesté. Toutefois, par souci de clarté, l'Office recommande que des demandes distinctes soient déposées pour chaque dessin ou modèle communautaire contesté.

3.3 Langue de procédure

La langue utilisée lors du dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté (langue de dépôt) est la langue de la procédure en nullité (langue de procédure), pour autant que la langue de dépôt soit l'une des cinq langues de l'Office (article 98 du RDC ; article 29 du REDC).

Lorsque la langue de dépôt n'est pas l'une des cinq langues de l'Office, la langue de procédure est la deuxième langue indiquée dans la demande du dessin ou modèle communautaire contesté (article 98, paragraphe 4, du RDC ; article 29, paragraphe 1, du REDC).

La demande en nullité doit être déposée dans la langue de procédure. Si la demande n'est pas déposée dans la langue de procédure, la division d'annulation le notifie au demandeur et lui demande de déposer une traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. Si le demandeur ne se conforme pas à cette requête, sa demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Les parties à la procédure en nullité peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit la langue de procédure. Les informations concernant cet accord doivent parvenir à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande au titulaire. Si la demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, le demandeur doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office a été informé de cet accord (article 98, paragraphe 5, du RDC ; article 29, paragraphe 6, du REDC).

En ce qui concerne le régime linguistique applicable aux pièces justificatives, voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessous.

3.4 Identification de la demande

La demande en nullité doit comporter une indication des nom et adresse du demandeur (article 28, paragraphe 1, point c), du REDC).

Lorsque les informations contenues dans la demande ne permettent pas d'identifier clairement le demandeur et s'il n'est pas remédié aux irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la demande de la division d'annulation à cet égard, la demande doit être rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.5 Qualité pour agir du demandeur

Toute personne physique ou morale, ainsi que toute autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à la division d'annulation une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire, sur la base de l'article 25, paragraphe 1, points a) et b), du RDC (article 52, paragraphe 1, du RDC).

Toutefois, lorsque le motif de nullité est la violation d'un droit antérieur au sens de l'article 25, paragraphe 1, points c) à f), du RDC, ou un usage abusif d'emblèmes officiels, au sens de l'article 25, paragraphe 1, point g), du RDC, la recevabilité d'une demande en nullité exige que le demandeur soit titulaire du droit antérieur ou soit concerné par l'usage de l'emblème officiel, le cas échéant (article 52, paragraphe 1, du RDC).

Pour la justification du droit du demandeur, voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessous.

3.6 Représentation de la demande

3.6.1 Lorsque la représentation est obligatoire

En principe, les règles régissant la représentation dans les procédures relatives aux marques communautaires s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures en nullité pour les dessins ou modèles communautaires (voir les Directives, partie A, Règles générales, section 5, Représentation professionnelle).

Les personnes ayant leur domicile, leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ne sont pas tenues d'être représentées dans toute procédure devant l'Office.

Lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, il doit être représenté, faute de quoi il est tenu de désigner un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 77, paragraphe 2, du RDC ; articles 30, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, point c), du REDC).

Lorsqu'elle examine si un demandeur a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, la division d'annulation suit les orientations de la Cour de justice du 22 novembre 1978, dans l'affaire C-33/78, « Somafer SA », point 12 (« la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le

prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers »). La preuve qu'un demandeur a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne peut notamment consister en statuts, rapports annuels, déclarations écrites et autres documents d'entreprise.

3.6.2 Qui peut représenter

Seul un avocat ou un mandataire agréé satisfaisant aux exigences de l'article 78, paragraphe 1, du RDC peut représenter des tiers devant l'Office.

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne peuvent agir devant l'Office par l'entremise d'un employé. L'employé d'une telle personne morale peut agir également pour d'autres personnes morales qui n'ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, à condition qu'il existe des liens économiques entre les deux personnes morales (article 77, paragraphe 3, du RDC).

3.7 Identification du dessin ou modèle communautaire contesté

Une demande en nullité doit contenir le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire, conformément au registre (article 28, paragraphe 1, point a), du REDC).

Lorsque les informations données par le demandeur ne permettent pas d'identifier clairement le dessin ou modèle communautaire contesté, le demandeur est tenu de fournir de telles informations dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.8 Extinction des enregistrements

La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit (article 24, paragraphe 2, du RDC).

En cas d'extinction ou de renonciation au droit au dessin ou modèle communautaire contesté avant ou à la date de dépôt de la demande, le demandeur est tenu de fournir, dans un délai de deux mois, la preuve qu'il a un intérêt juridique à voir prononcer une déclaration de nullité. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC) [décision de la division d'annulation du 16 juin 2011 (ICD 8231)].

L'intérêt juridique est par exemple établi lorsque le demandeur prouve que le titulaire du dessin ou modèle communautaire contesté a pris des mesures en vue d'invoquer contre lui des droits au titre dudit dessin ou modèle contesté.

En cas d'extinction du droit ou de renonciation au droit au dessin ou modèle communautaire contesté au cours de la procédure en nullité, le demandeur est invité à

confirmer qu'il maintient sa demande dans un délai de deux mois et, le cas échéant, à présenter les raisons à l'appui de sa demande d'une décision sur le fond.

3.9 Exposé des motifs, faits, preuves et observations

La demande en nullité doit contenir une indication précisant les motifs invoqués dans la demande (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 28, paragraphe 1, points b) et i), du REDC) ainsi qu'un exposé motivé énonçant les faits, preuves et observations à l'appui de ces motifs (article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC).

3.9.1 Exposé des motifs

Si le demandeur utilise le formulaire mis à disposition par l'Office (article 68, paragraphe 1, point f), du REDC), l'indication des motifs invoqués se fait en cochant une ou plusieurs cases dans le champ « Motifs ». La division d'annulation examine une demande à la lumière de tous les motifs avancés dans le mémoire dûment motivé, même si les cases correspondantes dans le formulaire utilisé pour introduire l'action n'ont pas été cochées.

Si le demandeur n'utilise pas le formulaire mis à disposition par l'Office, une indication du sous-paragraphe pertinent de l'article 25, paragraphe 1, du RDC, telle que « motif en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du RDC », suffit pour établir la recevabilité de la demande en ce qui concerne l'exposé des motifs.

Lorsque la demande ne permet pas d'identifier clairement le ou les motifs sur lesquels elle se fonde, le demandeur est tenu de fournir des précisions supplémentaires à cet égard dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Les motifs de nullité autres que ceux spécifiquement invoqués dans la demande sont rejetés pour irrecevabilité lorsqu'ils sont soumis ultérieurement devant la division d'annulation.

L'Office recommande vivement de présenter tous les motifs de nullité dans une seule et même demande. Lorsque des demandes distinctes sont déposées contre le même dessin ou modèle communautaire contesté et fondées sur différents motifs, la division d'annulation peut joindre les procédures d'examen. Elle peut également décider ultérieurement de disjoindre les procédures (article 32, paragraphe 1, du REDC).

3.9.2 Faits, preuves et observations

Le demandeur doit indiquer les faits, preuves et observations à l'appui du ou des motifs sur lesquels sa demande se fonde [article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC].

Les observations sont, soit exposées dans la case correspondante du formulaire mis à disposition par l'Office [article 68, paragraphe 1, point f), du REDC], soit dans l'exposé des motifs joint à la demande.

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté est dépourvu de nouveauté ou de caractère individuel (article 25, paragraphe 1, point b), du RDC), la demande doit comporter une représentation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) susceptible(s) de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté, ainsi que des documents prouvant la divulgation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) (article 7 du RDC ; article 28, paragraphe 1, point b), sous v), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire contesté (article 25, paragraphe 1, point c), du RDC), la demande doit comporter des précisions démontrant que le demandeur possède le droit au dessin ou modèle communautaire contesté en vertu d'une décision de justice (article 28, paragraphe 1, point c), sous iii), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur (article 25, paragraphe 1, point d), du RDC), la demande doit comporter une représentation et des précisions identifiant le dessin ou modèle antérieur. En outre, la demande doit comporter des éléments démontrant que le demandeur est le titulaire du dessin ou modèle antérieur invoqué comme motif de nullité (article 28, paragraphe 1, point b), sous ii), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté viole un droit antérieur, à savoir qu'il constitue un usage non autorisé d'un signe distinctif (article 25, paragraphe 1, point e), du RDC) ou d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans un État membre [article 25, paragraphe 1, point f), du RDC], la demande doit comporter une représentation et des précisions identifiant le signe distinctif ou l'œuvre protégée par le droit d'auteur.

En outre, la demande doit contenir des éléments démontrant que le demandeur est titulaire du droit antérieur en question (article 28, paragraphe 1, point b), sous iii), du REDC]. Lorsque le droit antérieur n'est *pas enregistré*, cette condition sera considérée comme remplie, aux fins de l'examen de la recevabilité de la demande, si le demandeur présente des éléments de preuve démontrant que le signe distinctif antérieur ou l'œuvre antérieure protégée par la législation sur le droit d'auteur a été utilisé(e) ou divulgué(e), le cas échéant, sous le nom du demandeur avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir les paragraphes 5.7.3 et 5.8.1 ci-dessous pour la justification du droit de propriété du dessin ou modèle antérieur invoqué en vertu de l'article 25, paragraphe 1, points e) et f), du RDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 *ter* de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 *ter*, et qui présentent un intérêt particulier pour un État membre (article 25, paragraphe 1, point g), du RDC), la demande doit comporter une représentation et des précisions sur l'élément pertinent, ainsi que des éléments démontrant que la demande est présentée par la personne ou l'organe concerné par l'usage abusif (article 28, paragraphe 1, point b), sous iv), du REDC).

Lorsque les indications requises ci-dessus sont manquantes et que le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité dans un délai de deux mois après la demande de la division d'annulation à cet égard, la demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, le demandeur doit, de sa propre initiative, en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves (article 29, paragraphe 5, du REDC). La question de savoir si certaines parties des pièces justificatives peuvent être considérées comme étant sans pertinence pour la demande et, dès lors, ne pas faire l'objet d'une traduction relève de la libre appréciation du demandeur. Lorsqu'aucune traduction n'est produite, la division d'annulation ignore les parties du texte des éléments de preuve qui ne sont pas traduites et fonde sa décision sur les seuls éléments de preuve dont elle dispose et qui ont été traduits dans la langue de procédure (article 31, paragraphe 2, du REDC).

Les documents à l'appui d'une demande doivent être énumérés dans un bordereau des annexes joint à la demande elle-même. À titre de meilleure pratique, le bordereau des annexes doit, pour chaque document annexé, indiquer le numéro de l'annexe (annexe A.1, A.2, etc.), comporter une brève description du document (par exemple « lettre ») suivie de sa date, mentionner le ou les auteurs, le nombre de pages ainsi que la référence des pages et le numéro du paragraphe du mémoire citant le document et expliquant sa pertinence.

Les documents joints en annexe à un mémoire doivent être paginés, et ce afin de garantir que toutes les pages des annexes ont été dûment numérisées et communiquées aux autres parties.

3.9.3 Recevabilité à l'égard de l'un des motifs invoqués

Une demande fondée sur plusieurs motifs de nullité est recevable si les conditions concernant la recevabilité sont satisfaites pour au moins un de ces motifs.

3.10 Signature de la demande

La demande en nullité doit être signée par le demandeur ou par son représentant s'il en a un (article 65, paragraphe 1, du REDC).

Lorsque la signature est manquante, la division d'annulation invite le demandeur à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette invitation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.11 Moyens de dépôt

Une demande en nullité peut être déposée auprès de l'Office par voie postale, par voie de signification ou par télécopieur (article 65 du REDC). Le dépôt électronique des demandes sera autorisé par une décision ultérieure du président, une fois que les moyens techniques seront disponibles.

Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que la division d'annulation a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, elle en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'elle lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original. S'il est déféré à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale. S'il n'est pas déféré à

cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n'être jamais parvenue (article 66, paragraphe 2, du REDC).

Il n'est pas recommandé de transmettre des demandes en nullité par télécopieur, en particulier si une absence de nouveauté et/ou de caractère individuel est revendiquée, car la transmission par télécopieur risque de détériorer la qualité de la représentation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) et d'entraîner la perte d'informations relatives aux couleurs.

Si une demande est transmise par télécopieur, l'Office recommande au demandeur de soumettre deux exemplaires de l'original dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission par télécopieur. La division d'annulation en transmet alors un exemplaire au titulaire. Si, ultérieurement, le demandeur ne transmet pas de documents originaux après une transmission par télécopieur, la division d'annulation procède à l'examen avec les documents dont elle dispose.

Il incombe au demandeur de s'assurer que les caractéristiques des dessins ou modèles antérieurs ou des autres droits, telles qu'elles apparaissent dans la télécopie reçue par la division d'annulation, sont suffisamment visibles et identifiables pour permettre à la division d'annulation de rendre sa décision. Une demande est rejetée comme dénuée de fondement si les éléments de preuve de l'œuvre antérieure ou des droits antérieurs transmis par télécopie, sans être totalement illisibles, ne sont pas d'une qualité suffisante pour permettre de discerner tous les détails en vue d'une comparaison avec le dessin ou modèle communautaire contesté (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3 – « Barbecues », points 23 à 26).

3.12 Paiement de la taxe

La demande en nullité n'est réputée présentée qu'après paiement intégral de la taxe (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 28, paragraphe 2, et article 30, paragraphe 2, du REDC).

Les modes de paiement sont le virement sur un compte bancaire de l'Office (article 5, paragraphe 1, du RTDMC) ou, pour les titulaires d'un compte courant, via ce dernier. En cas de paiement via un compte courant, la taxe est automatiquement débitée du compte courant du demandeur à la réception de la demande. La date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office est considérée comme la date à laquelle le paiement est effectué (article 7, paragraphe 1, du RTDMC).

Voir, pour plus d'informations, les Directives, partie A, Règles générales, section 3, Paiement des taxes, coûts et charges.

Le paiement ne peut être effectué par chèque.

Lorsque la division d'annulation constate que la taxe n'a pas été acquittée, elle le notifie au demandeur et lui demande de s'acquitter de la taxe dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Si le demandeur ne se conforme pas à cette demande, la demande en nullité est réputée ne pas avoir été présentée, et le demandeur en est informé. Si la taxe prescrite est acquittée après l'expiration du délai fixé, elle est remboursée au demandeur (article 30, paragraphe 2, du REDC).

La date à laquelle le paiement de la taxe est effectué détermine la date de dépôt de la demande en nullité (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 30, paragraphe 2, du REDC).

3.13 Traitement des irrégularités

Lorsque la division d'annulation constate que la demande est irrecevable et qu'il n'a pas été remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit, elle prend une décision rejetant la demande pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC). La taxe n'est pas remboursée.

3.14 Notification au titulaire

La notification d'une demande en nullité au titulaire du dessin ou modèle enregistré n'a lieu qu'après que cette demande a été jugée recevable (article 31, paragraphe 1, du REDC). Cette notification constitue en elle-même une décision sur la recevabilité, plutôt qu'une simple mesure d'organisation de procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale (article 55, paragraphe 2, du RDC).

La décision sur la recevabilité peut toutefois être retirée, conformément aux principes généraux du droit administratif et procédural, si des irrégularités sont constatées d'office par l'Office, dans un délai raisonnable, ou par le titulaire du dessin ou modèle enregistré dans ses premières observations (article 31, paragraphe 1, du REDC), et si le demandeur en nullité ne remédie pas à ces irrégularités dans le délai imparti par l'Office (article 30 du REDC) (voir l'article 68 du RDC et, par analogie, l'arrêt du 18 octobre 2012, C-402/11 P, « REDTUBE/REDTUBE », point 59).

Lorsque la division d'annulation ne rejette pas la demande pour irrecevabilité, la demande est notifiée au titulaire et un délai de deux mois pour soumettre des observations en réponse à la demande est communiqué (voir ci-dessous, paragraphe 4.1.1 Observations du titulaire).

3.15 Participation du contrefacteur présumé

Aussi longtemps que la division d'annulation n'a pas pris de décision définitive, tout tiers qui apporte la preuve qu'une procédure en contrefaçon fondée sur le dessin ou modèle communautaire contesté a été engagée à son encontre peut participer à la procédure en nullité (article 54 du RDC ; article 33 du REDC).

Le contrefacteur présumé doit présenter une demande de participation à l'instance dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été engagée. À moins que le titulaire ne produise une preuve établissant qu'une autre date doit être retenue conformément à la législation nationale en question, la division d'annulation présume que la procédure est engagée à la date de signification de l'action à l'encontre du contrefacteur présumé. Le contrefacteur présumé doit soumettre des éléments de preuve en ce qui concerne la date de signification de l'action.

Tout tiers qui apporte la preuve i) que le titulaire du dessin ou modèle communautaire lui a demandé de cesser la contrefaçon présumée dudit dessin ou modèle et ii) qu'il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement

qu'il n'est pas contrefacteur dudit dessin ou modèle enregistré (si la législation nationale admet les actions en constatation de non-contrefaçon) peut également être partie à la procédure en nullité (article 54 et article 81, point b), du RDC).

La demande de participation à l'instance doit être présentée par écrit et motivée, et elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'annulation. Les règles exposées ci-dessus, aux paragraphes 3.1 à 3.13, s'appliquent au contrefacteur présumé (article 54, paragraphe 2, du RDC ; article 33 du REDC).

4 Phase contradictoire de la procédure

4.1 Échange de communications

4.1.1 Observations du titulaire

4.1.1.1 Généralités

Les observations du titulaire sont communiquées sans délai au demandeur (article 31, paragraphe 3, du REDC).

Les documents à l'appui des observations doivent être énumérés dans un bordereau des annexes (voir le paragraphe 3.1.9.2 ci-dessus).

Le titulaire doit soumettre ses observations (y compris les pièces justificatives) en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office et que l'autre puisse être envoyé au demandeur, sans perte de qualité due à la copie. Si les observations sont soumises en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le titulaire à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

Si le titulaire ne présente aucune observation dans le délai de deux mois prescrit, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée et qu'elle rendra une décision sur le fond en fonction des preuves dont elle dispose (article 31, paragraphe 2, du REDC).

4.1.1.2 Demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure

Le titulaire peut soumettre une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la demande est fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC ;
- le signe distinctif antérieur est une marque (communautaire, internationale ou nationale) qui produit ses effets dans l'Union européenne et qui, à la date de la demande en nullité, est enregistrée depuis cinq ans au moins ;
- la demande de preuve de l'usage est présentée conjointement avec les premières observations du titulaire en réponse à la demande (arrêt du

12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », points 66 à 72. Voir également la décision du 9 août 2011, R 1838/2010-3 – « Instrument d'écriture »).

« La date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée » (article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE) qui sert à calculer le point de départ pour l'obligation d'usage des enregistrements nationaux et internationaux est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles procédurales (arrêt du 14 juin 2007, C-246/05, « Le Chef DE CUISINE », points 26 à 28). En ce qui concerne les marques communautaires, cette date est la date d'enregistrement (article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ci-après dénommé le « RMC ») telle que publiée au Bulletin des marques communautaires (règle 23, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du RMC, ci-après dénommé le « REMC »). En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, la date pertinente est celle de la seconde publication, conformément à l'article 152, paragraphe 2, et à l'article 160 du RMC.

4.1.2 Traduction des observations du titulaire

Lorsque la langue de procédure n'est pas la langue de dépôt du dessin ou modèle communautaire contesté, le titulaire peut produire ses observations dans la langue de dépôt (article 98, paragraphe 4, du RDC ; article 29, paragraphe 2, du REDC). La division d'annulation veille à assurer la traduction de ces observations dans la langue de procédure, gratuitement, et en communique sans délai la traduction au demandeur.

4.1.3 Portée de la défense

Dans ses observations, le titulaire doit indiquer dans quelle mesure il défend le dessin ou modèle communautaire contesté. Si le titulaire ne donne pas cette indication, il est présumé qu'il entend maintenir le dessin ou modèle communautaire dans sa forme enregistrée à l'origine, à savoir dans son intégralité.

Lorsque le titulaire requiert le maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée, sa requête doit comporter une représentation de la forme telle qu'elle a été modifiée. La forme modifiée doit répondre aux exigences de protection, et l'identité du dessin ou modèle communautaire doit être conservée. Le « maintien » sous une forme modifiée peut inclure l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de la division d'annulation prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire (article 25, paragraphe 6, du RDC) (voir le paragraphe 4.9).

La requête aux fins de maintien du dessin ou modèle communautaire contesté sous une forme modifiée doit être soumise au cours de la procédure en nullité et avant la fin de la procédure écrite. La possibilité est donnée au demandeur de formuler des observations et de faire savoir si le dessin ou modèle communautaire répond, sous sa forme modifiée, aux critères d'octroi de la protection et s'il conserve son identité. La décision de maintenir le dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée est incluse dans la décision sur le fond qui met fin à la procédure en nullité.

4.1.4 Réponse du demandeur

4.1.4.1 Généralités

Lorsque les observations des parties permettent à la division d'annulation de fonder sa décision sur les éléments de preuve dont elle dispose, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée.

Toutefois, le demandeur est autorisé à répondre aux observations du titulaire dans un délai de deux mois (article 53, paragraphe 2, du RDC ; article 31, paragraphe 3, du REDC) dans les circonstances suivantes :

- lorsque les observations du titulaire contiennent de nouveaux faits, preuves et observations qui sont de prime abord pertinents pour une décision sur le fond ; ou
- lorsque le titulaire demande le maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée ; ou
- lorsque le titulaire a demandé la preuve de l'usage de la marque antérieure invoquée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC.

Toute réponse du demandeur est communiquée au titulaire (article 31, paragraphe 4, du REDC). Lorsque la réponse du demandeur est jugée recevable, le titulaire est invité à présenter une duplique (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Si le titulaire ne répond pas dans le délai imparti, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée et qu'elle rendra une décision sur le fond en fonction des preuves dont elle dispose (article 31, paragraphe 2, du REDC).

L'objet de la procédure doit être défini dans la demande (voir les paragraphes 2.1.9.1 et 2.1.9.2 ci-dessus). L'invocation de dessins ou modèles et/ou de droits antérieurs supplémentaires est irrecevable lorsqu'elle est soumise au stade procédural tardif de la réponse, si elle a pour effet de modifier l'objet de la procédure (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3, « Chaff cutters », points 44 et suivants). La recevabilité de faits, preuves et observations supplémentaires concernant des dessins ou modèles et/ou des droits antérieurs déjà visés dans la demande est soumise au pouvoir discrétionnaire conféré à la division d'annulation conformément à l'article 63, paragraphe 2, du RDC (voir le paragraphe 2.4 ci-dessus).

Le demandeur doit soumettre sa réponse en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office et que l'autre puisse être envoyé au titulaire, sans perte de qualité due à la copie. Si une réponse est soumise en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le demandeur à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

4.1.4.2 Traduction de la réponse du demandeur

Toute réponse du demandeur doit être rédigée dans la langue de procédure. Lorsque le demandeur a été invité à répondre et que sa réponse n'est pas formulée dans la langue de procédure, il doit produire, de sa propre initiative, une traduction de sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de sa réponse initiale (article 81, paragraphe 1, du REDC). La division d'annulation ne rappellera pas

au demandeur ses obligations à cet égard. Si le demandeur produit la traduction dans les délais, elle est communiquée au titulaire. Si le demandeur ne produit pas la traduction dans les délais, sa réponse est réputée ne pas avoir été présentée.

4.1.4.3 Présentation de la preuve de l'usage d'une marque antérieure

Lorsque le titulaire est invité à soumettre une preuve de l'usage de sa marque antérieure, il soumet cette preuve i) en relation avec les produits ou services à l'égard desquels cette marque est enregistrée et que le demandeur cite en tant que justification de sa demande et ii) en ce qui concerne la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, sauf justes motifs pour le non-usage. Ces motifs pour le non-usage doivent être étayés.

La preuve de l'usage d'une marque antérieure doit satisfaire à *toutes* les conditions cumulatives imposées par la règle 22, paragraphe 3, du REMC, à savoir les indications sur *le lieu, la durée, l'importance et la nature* de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.

L'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est recevable (article 5, paragraphe C, point 2, de la convention de Paris).

Lorsque la langue des documents produits par le demandeur n'est pas la langue de procédure, la division d'annulation peut exiger qu'une traduction soit fournie dans cette langue, dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le titulaire n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 81, paragraphe 2, et article 57, paragraphe 1, du REDC).

En l'absence de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure (sauf justes motifs pour le non-usage) ou en l'absence d'une traduction si elle est requise par la division d'annulation, la demande en nullité est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité (voir, par analogie, l'article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC).

Lorsqu'elle examine la preuve de l'usage, la division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage.

4.1.5 Fin de l'échange des observations

Lorsque les observations des parties ne font état d'aucun nouveau fait, élément ou observation étant de prime abord en rapport avec la décision sur le fond, la division d'annulation informe les deux parties que la procédure écrite est clôturée et qu'une décision sera prise en fonction des preuves dont elle dispose (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Les faits, preuves ou observations soumis après notification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure sont considérés comme irrecevables, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple si les éléments de preuve n'étaient pas

disponibles à un stade antérieur ou en cas d'élément nouveau au cours de la procédure (article 63, paragraphe 2, du RDC, voir le paragraphe 2.4 ci-dessus).

4.1.6 Prorogation des délais et suspension

4.1.6.1 Prorogation des délais

Les demandes de prorogation de délai par l'une des parties doivent être introduites avant l'expiration du délai (article 57, paragraphe 1, du REDC).

En règle générale, une première demande de prorogation est accordée. De nouvelles prorogations ne sont pas automatiquement accordées. Plus particulièrement, la division d'annulation peut subordonner la prorogation du délai à l'accord de l'autre ou des autres partie(s) à la procédure (article 57, paragraphe 2, du REDC).

Les motifs à l'appui de toute nouvelle demande de prorogation doivent être soumis à la division d'annulation. La demande de prorogation du délai doit indiquer les raisons pour lesquelles les *parties* ne peuvent respecter le délai. Les obstacles rencontrés par les *représentants* des parties ne justifient pas une prorogation (voir, par analogie, ordonnance du 5 mars 2009, C-90/08 P, « CORPO LIVRE/LIVRE », points 20 à 23).

La prorogation ne peut donner lieu à un délai supérieur à six mois (article 57, paragraphe 1, du REDC). Les deux parties sont informées de toute prorogation.

4.1.6.2 Suspension

La division d'annulation suspend de sa propre initiative la procédure après audition des parties, sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, dès lors qu'il a été porté à son attention que la validité du dessin ou modèle communautaire contesté est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal national compétent et que celui-ci ne sursoit pas à statuer (article 91, paragraphe 2, du RDC).

La division d'annulation peut suspendre la procédure lorsque les circonstances le justifient, notamment :

- lorsque la demande en nullité est fondée sur un dessin ou modèle antérieur ou sur une marque antérieure pour lesquels la procédure d'enregistrement est pendante jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans cette procédure (article 25, paragraphe 1, points d) et e), du RDC) ;
- lorsque la demande en nullité est fondée sur un dessin ou modèle antérieur ou sur une marque antérieure dont la validité est contestée dans une procédure administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans cette procédure ;
- lorsque la division d'annulation reçoit une demande de suspension conjointe signée par les deux parties en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable (article 31, paragraphe 5, du REDC) ;
- lorsque plusieurs demandes en nullité ont été déposées pour un même dessin ou modèle communautaire et qu'il résulte d'un examen préliminaire qu'il est possible que ledit dessin ou modèle communautaire soit nul en vertu de l'une de ces

demandes. La division d'annulation traite d'abord cette demande et peut suspendre les autres procédures en nullité (article 32, paragraphe 2, du REDC).

La division d'annulation dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il est approprié de suspendre la procédure. La décision relative à la suspension doit être le résultat d'une mise en balance des intérêts respectifs des parties, y compris l'intérêt du demandeur à obtenir une décision dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2011, T-145/08, « ATLAS », points 68 à 77).

La division d'annulation informe les parties de sa décision d'accorder une suspension. Lorsqu'une suspension est accordée pour une durée déterminée, la division d'annulation indique dans sa communication la date de reprise de la procédure. La procédure reprend le lendemain de l'expiration de la suspension.

Lorsqu'une suspension est accordée pour une durée indéterminée, la procédure en nullité reprend lorsque les parties informent la division d'annulation que l'événement qui justifiait la suspension a eu lieu ou a cessé d'exister, le cas échéant. La date de reprise est indiquée dans la communication de la division d'annulation. À défaut d'une telle indication, cette date est le lendemain de la date de cette communication.

Lorsqu'un délai courait au moment de la suspension, un délai de deux mois à compter de la date de la reprise de la procédure est accordé à la partie concernée pour soumettre ses observations.

Lorsque la suspension a été demandée conjointement par les parties, le délai est toujours d'un an, indépendamment du délai demandé par les parties. Toute partie peut mettre un terme à la suspension (« retrait »). Il est indifférent que l'autre partie y ait donné ou non son accord.

Si l'une des parties se retire, la suspension prend fin deux semaines après que les parties en ont été informées. La procédure reprend le lendemain. Lorsqu'un délai courait au moment de la suspension, un délai de deux mois à compter de la date de la reprise de la procédure est accordé à la partie concernée pour soumettre ses observations.

4.1.7 Instruction

Les parties peuvent soumettre des preuves sous la forme de documents et de moyens de preuve, d'expertises et d'auditions de témoins, et/ou de déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites (article 65, paragraphe 1, du RDC).

Lorsqu'une partie propose de faire entendre un témoin ou un expert, la division d'annulation invite cette partie à présenter la déclaration de ce témoin ou l'expertise par écrit, sauf lorsqu'il est jugé opportun de recourir à une audition (article 65 du RDC; articles 43 et 46 du REDC).

4.1.8 Procédure orale

Une procédure orale a lieu à la demande de la division d'annulation ou de l'une des parties (article 64 du RDC ; article 38, paragraphe 1, et article 42 du REDC).

Lorsqu'une partie demande qu'une procédure orale ait lieu, la division d'annulation jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant à la réelle nécessité d'une telle procédure. Aucune audition n'aura lieu lorsque la division d'annulation dispose de toutes les informations nécessaires sur lesquelles fonder le dispositif de la décision de nullité (décision du 13 mai 2008, R 135/2007-3, « Machines de jeux automatiques », point 14).

Lorsque la division d'annulation décide de recourir à une procédure orale et de convoquer les parties, le délai de comparution ne peut être inférieur à un mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus court.

Le but de toute procédure orale étant d'élucider toutes les questions restant à trancher avant qu'une décision sur le fond ne soit prise, il convient pour la division d'annulation, dans sa convocation, d'attirer l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés. Dans la mesure où la division d'annulation estime que certaines questions l'exigent et pour faciliter le débat, elle peut inviter les parties à présenter des observations écrites ou à produire des preuves préalablement au débat oral. Le délai fixé par la division d'annulation pour la réception de ces observations tient compte du fait que celles-ci doivent parvenir à la division d'annulation dans un délai raisonnable pour qu'elles puissent être transmises aux autres parties.

Les parties peuvent également produire, de leur propre initiative, des preuves à l'appui de leur argumentation. Toutefois, si ces preuves devaient être produites à un stade antérieur de la procédure, la division d'annulation est seule juge de la recevabilité de ces moyens de preuve, dans le respect du principe du contradictoire, le cas échéant.

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique, pour autant que le dessin ou modèle communautaire contesté ait été publié, sauf si la publicité de l'audition devait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Les parties sont informées en conséquence dans la convocation.

Une copie du procès-verbal est remise aux parties, qui contient l'essentiel de la procédure orale et les déclarations significatives des parties (article 46 du REDC).

4.2 Examen

4.2.1 Début de l'examen

La division d'annulation débute l'examen de la demande aussitôt que les parties sont informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la fin du délai de soumission des observations (article 53 du RDC).

4.2.2 Examen des motifs de nullité

Les motifs pour déclarer nul un dessin ou modèle communautaire sont repris de manière exhaustive à l'article 25 du RDC. Une demande en nullité fondée sur un autre motif que ceux énumérés dans le RDC (par exemple, un argument selon lequel le titulaire agissait de mauvaise foi lors de la demande du dessin ou modèle communautaire enregistré) est rejetée pour irrecevabilité en ce qui concerne le motif en question (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 30 et 31).

Plus d'un motif peut être invoqué dans la demande sans entraîner de taxes supplémentaires. Lorsqu'il utilise le formulaire mis à disposition par l'Office, le demandeur doit cocher la case correspondant aux motifs sur lesquels la demande est fondée.

Chaque motif doit être étayé par son propre ensemble de faits, preuves et arguments.

L'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC inclut plusieurs motifs, à savoir le motif du non-respect des conditions fixées à l'article 4 du RDC (nouveau, caractère individuel et visibilité des pièces de produits complexes), les motifs visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du RDC (fonctionnalité et dessins ou modèles d'interconnexions) et le motif visé à l'article 9 du RDC (caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs).

Lorsque la case de la section « Motifs » du formulaire de demande correspondant à l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC est cochée, la division d'annulation détermine quel est ou quels sont les motifs spécifiques invoqués par le demandeur à partir des faits, preuves et observations mentionnés dans l'exposé des motifs et limite en conséquence la portée de son examen de la demande (décision du 17 avril 2008, R 976/2007-3, « Radiators for heating », point 26).

Il en va de même pour la case de la section « Motifs » du formulaire de demande correspondant à l'article 25, paragraphe 1, points c), d), e), f) ou g), du RDC.

La division d'annulation doit examiner une demande à la lumière de tous les motifs avancés dans l'exposé des motifs original, même si les cases correspondantes du formulaire de demande n'ont pas été cochées. Dès lors, lorsque le demandeur a indiqué dans le mémoire exposant les motifs que le dessin ou modèle communautaire contesté n'était « pas nouveau », cette indication constitue un exposé des motifs valable même si la case de la section « Motifs » concernant les exigences des articles 4 à 9 du RDC n'a pas été cochée (décision du 2 août 2007, R 1456/2006-3 – « Saucepan handle », point 10).

Lorsqu'un demandeur conteste expressément la nouveauté d'un dessin ou modèle communautaire et fournit des preuves d'une divulgation antérieure, il est présumé qu'il demande la nullité au motif de l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC, lu conjointement avec l'article 4 du RDC. Dès lors, la division d'annulation examine également le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté (décision du 22 novembre 2006, R 196/2006-3 – « Underwater motive device »).

Le demandeur ne peut soulever de nouveaux motifs de nullité après la date de dépôt de la demande. Il peut toutefois déposer une autre demande en nullité fondée sur des motifs différents.

Lorsque la demande peut être accueillie sur la base de l'un des multiples motifs avancés par le demandeur, la division d'annulation ne statue pas sur les autres motifs (décision du 15 décembre 2004 – ICD 321). Lorsqu'une demande peut être accueillie au motif de l'existence de l'un des dessins ou modèles ou droits antérieurs invoqués par le demandeur, les autres dessins ou modèles ou droits antérieurs ne sont pas examinés (voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2004, T-342/02, « MGM/MGM. », et ordonnance du 11 mai 2006, T-194/05, « TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH *et. al.* »).

5 Les différents motifs de nullité

5.1 Pas un dessin ou modèle

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), du RDC, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), du RDC. Tel est le cas si les vues du dessin ou modèle communautaire sont incohérentes et représentent différents produits, ou lorsque la représentation graphique consiste en de simples représentations de la nature (paysages, fruits, animaux, etc.) qui ne sont pas des produits au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du RDC.

5.2 Absence de droit

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14 du RDC.

Il ressort clairement des termes « en vertu d'une décision de justice », à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC, que la division d'annulation n'est pas compétente pour déterminer qui possède un droit à un dessin ou modèle communautaire en vertu de l'article 14 du RDC. Ce pouvoir appartient à toute juridiction nationale compétente en vertu de l'article 27 et de l'article 79, paragraphes 1 et 4, du RDC, lus conjointement avec l'article 93 du RDC. En l'absence d'une décision de justice, la division d'annulation ne peut déclarer nul le dessin ou modèle communautaire contesté en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC (décision du 11 février 2008, R 64/2007-3 – « Loudspeaker », point 15).

L'article 15, paragraphe 1, du RDC, qui traite de la revendication d'être reconnu en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire, est également dénué de pertinence en ce qui concerne le motif visé à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC.

Une telle revendication entre dans la catégorie des « actions en matière de dessins ou modèles communautaires autres que celles visées à l'article 81 du RDC » et relève dès lors de la compétence d'une juridiction nationale en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du RDC, plutôt que de celle de la division d'annulation. Cela est confirmé par le libellé de l'article 27, paragraphe 3, du REDC, qui fait référence à une telle revendication « devant un tribunal ».

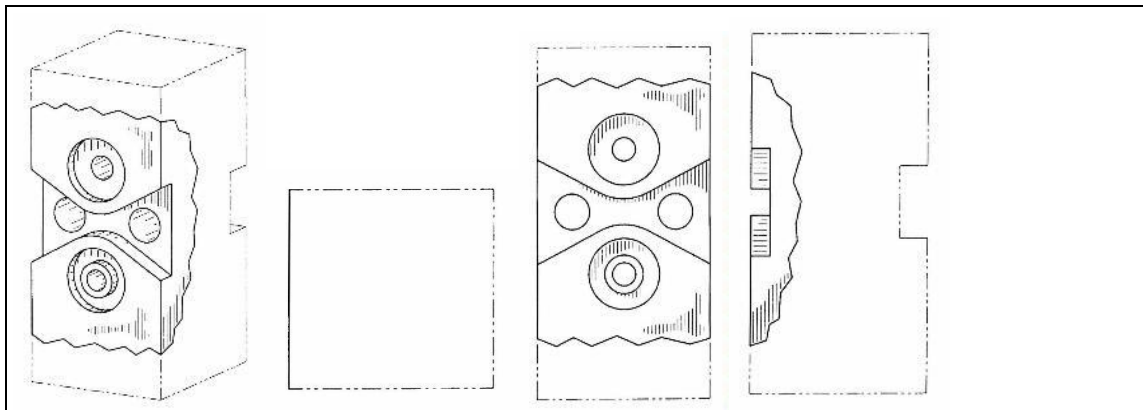
5.3 Fonction technique

L'article 8, paragraphe 1, du RDC dispose qu'« un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

5.3.1 Justification

« L'article 8, paragraphe 1, du RDC refuse une protection aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui ont été exclusivement choisies dans le but de permettre à un produit de remplir sa fonction, par opposition aux caractéristiques qui ont été choisies, du moins à un certain degré, dans le but d'améliorer l'aspect visuel du produit », comme l'a affirmé la troisième chambre de recours (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3, « Chaff cutters », points 35 et suivants).

Le fait qu'une caractéristique particulière de l'apparence d'un produit se voit refuser une protection au titre de l'article 8, paragraphe 1, du RDC ne signifie pas que l'ensemble du dessin ou modèle doit être déclaré nul, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC. L'ensemble du dessin ou modèle n'est déclaré nul que si *toutes les caractéristiques essentielles* de l'apparence du produit en question étaient uniquement dictées par sa fonction technique (décision du 29 avril 2010, R 211/2008-3 – « Fluid distribution equipment », point 36).



Dessin ou modèle communautaire n° 232996-0008 pour « Fluid distribution equipment » (troisième chambre de recours, décision du 29 avril 2010, R 0211/2008-3).

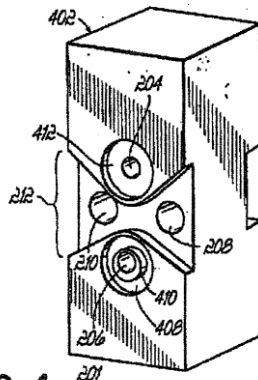


FIG. 4

Dessin tiré de la demande de brevet européen antérieure (EP 1 568 418 A2) concernant un « procédé et système pour supporter et/ou aligner les composants d'un système de distribution de liquide ».

5.3.2 Examen

Afin de déterminer si les caractéristiques essentielles de l'apparence du produit dans lequel sera incorporé le dessin ou modèle communautaire contesté sont uniquement dictées par la fonction technique du produit, il est d'abord nécessaire de déterminer

quelle est la fonction technique de ce produit. Il convient de tenir compte de l'indication qui y est relative dans la demande d'enregistrement dudit dessin ou modèle (article 36, paragraphe 2, du RDC), mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (voir, par analogie, l'arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56).

Le fait que l'article 8, paragraphe 1, du RDC s'applique doit être apprécié objectivement, et non selon la perception de l'utilisateur averti qui peut avoir une connaissance limitée des questions techniques.

La fonctionnalité technique des caractéristiques d'un dessin ou modèle peut être appréciée, entre autres, en tenant compte des documents relatifs aux brevets qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée.

En fonction du cas, et compte tenu notamment de son degré de difficulté, la division d'annulation peut désigner un expert (article 65, paragraphe 3, du RDC, et article 44 du REDC).

5.3.3 Formes alternatives

L'article 8, paragraphe 1, du RDC n'exige pas qu'une caractéristique spécifique soit le seul moyen par lequel la fonction technique du produit peut être obtenue. L'article 8, paragraphe 1, du RDC s'applique dans les cas où la nécessité d'obtenir la fonction technique du produit était le seul facteur pertinent lorsque la caractéristique en question a été sélectionnée (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3 – « Chaff cutters », points 31 et 32).

L'examen de l'article 8, paragraphe 1, du RDC doit être effectué en analysant le dessin ou modèle communautaire et non les dessins ou modèles composés d'autres formes.

5.4 Dessins ou modèles des interconnexions

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire sont exclues de la protection si elles doivent nécessairement être reproduites sous leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière à ce que chaque produit puisse remplir sa fonction. Si l'article 8, paragraphe 2, du RDC s'applique à toutes les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle communautaire, ce dernier doit être déclaré nul (décision du 20 novembre 2007, ICD 2970).

La preuve qu'un dessin ou modèle communautaire peut être contesté sur la base de l'article 8, paragraphe 2, du RDC incombe au demandeur. Le demandeur doit justifier l'existence du produit dont la forme et les dimensions dictent celles du dessin ou modèle communautaire et soumettre des faits, preuves et observations démontrant les fonctions exercées par ce produit et par ce dessin ou modèle communautaire, individuellement et/ou conjointement.

À titre d'exception, l'article 8, paragraphe 2, du RDC ne s'applique pas à un dessin ou modèle communautaire qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion

multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire (article 8, paragraphe 3, du RDC). La preuve que le dessin ou modèle communautaire remplit un tel objectif incombe au titulaire.

5.5 Absence de nouveauté et de caractère individuel

5.5.1 Divulcation d'un dessin ou modèle antérieur

5.5.1.1 Principes généraux

Pour contester la validité d'un dessin ou modèle communautaire au motif de son absence de nouveauté ou de caractère individuel, il est nécessaire de prouver qu'un dessin ou modèle antérieur, qui est identique ou qui produit une impression globale similaire, a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité (articles 5 et 6 du RDC).

Le public en question est composé de membres des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Aux fins de l'article 7 du RDC, on entend par « dessin ou modèle » l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (article 3, point a), du RDC). Il importe peu que ce « dessin ou modèle » antérieur au sens de l'article 3, point a), du RDC bénéficie d'une protection juridique (en tant que dessin ou modèle, marque, ouvrage protégé par un droit d'auteur, modèle d'utilité ou autre).

Un dessin ou modèle qui a été divulgué au public en tout endroit du monde et à tout moment après avoir été publié à la suite d'un enregistrement ou autrement, d'une exposition, d'une utilisation dans le commerce ou autrement, est réputé avoir été divulgué aux fins de l'application des articles 5 et 6 du RDC (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Toutefois, il n'est pas tenu compte des actes de divulgation d'un dessin ou modèle antérieur si le titulaire soumet des faits, preuves et observations convaincants à l'appui de la thèse selon laquelle ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l'Union européenne (article 7, paragraphe 1, du RDC ; article 63, paragraphe 1, du RDC) (décision du 22 mars 2012, R 1482/2009-3 – « Insulation blocks », point 38).

D'autres exceptions seront traitées aux paragraphes 5.5.1.7 à 5.5.1.8 ci-dessous.

5.5.1.2 Publications officielles

La publication d'un dessin ou modèle antérieur au bulletin de tout office de la propriété industrielle dans le monde entier constitue une divulgation et c'est seulement (« sauf ») si cette publication ne peut raisonnablement pas être connue des professionnels du secteur concerné dans l'Union européenne que ladite règle souffre une exception. En conséquence, une fois que la preuve de la publication a été fournie par le demandeur, la divulgation est présumée et, compte tenu de la mondialisation des marchés, c'est au titulaire qu'il incombe de présenter des faits, arguments ou preuves du contraire, à

savoir que la publication du dessin ou modèle antérieur ne pouvait pas être raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne (décision du 27 novembre 2009, R 1267/2008-3, « Montres », points 35 et suivants ; décision du 7 juillet 2008, R 1516/2007-3, « Bidons », point 9).

Les publications aux bulletins des marques et brevets pouvaient également être connues, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne. Par conséquent, lorsque l'apparence d'un produit a fait l'objet d'une demande et d'une publication en tant que marque, il convient de considérer cela comme une divulgation d'un « dessin ou modèle » aux fins de l'article 7 du RDC (arrêt du 16 décembre 2010, T-513/09, « Personnage assis », point 20). Il en va de même lorsque les représentations contenues dans une demande de brevet présentent l'apparence d'un article industriel ou artisanal (décision du 22 mars 2010, R 417/2009-3, « Drinking straws », point 21). Toutefois, la présence d'un document conservé par un office des brevets et des marques qui n'est rendu public qu'au moyen d'une requête en inspection publique ne saurait être considérée comme étant connue, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné et, partant, ne prouve pas la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur au sens de l'article 7 du RDC (décision du 22 mars 2012, R 1482/2009-3, « Insulation blocks », points 39 et 43).

Afin de justifier la divulgation, un certificat d'enregistrement doit spécifier la date de publication indépendamment de la date de dépôt ou de la date d'enregistrement. Il suffit toutefois que la date de publication puisse être identifiée par la mention d'un code INID [« Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data » (identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques, telle que normalisée par la norme ST.9 de l'OMPI. Voir décision de la division d'annulation du 14 novembre 2006 (ICD 2061)].

5.5.1.3 Expositions et utilisation dans le commerce

La divulgation d'un dessin ou modèle lors d'une exposition internationale en tout endroit du monde est un événement qui, dans la pratique normale des affaires, peut être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne, sauf lorsque la preuve du contraire est fournie (décision du 26 mars 2010, R 9/2008-3, « Footwear », points 73 à 82 ; décision du 1^{er} juin 2012, R 1622/2010-3, « Lamps », point 24).

L'utilisation dans le commerce est un autre exemple mentionné à l'article 7, paragraphe 1, du RDC de divulgation d'un dessin ou modèle, indépendamment du fait que cette utilisation ait lieu au sein ou en dehors de l'UE (décision du 26 mars 2010, R 9/2008-3, « Footwear », points 63 à 71).

La divulgation d'un dessin ou modèle peut être le résultat d'une utilisation dans le commerce, même s'il n'existe pas de preuve au dossier que les produits dans lesquels le dessin ou modèle antérieur est incorporé ont été réellement commercialisés en Europe. Il suffit que les produits aient été proposés à la vente dans des catalogues distribués (décision du 22 octobre 2007, R 1401/2006-3, « Ornamentation », point 25) ou importés d'un pays tiers vers l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 31 et 32) ou qu'ils aient fait l'objet d'un acte d'achat entre deux opérateurs européens (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 30 à 45).

Il suffit que la divulgation ait eu lieu à un moment pouvant être identifié avec une certitude raisonnable avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté, même si la date exacte de la divulgation n'est pas connue (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 31 et 32).

5.5.1.4 Divulgations provenant de l'internet

En principe, les divulgations provenant d'internet font partie de l'état de la technique. Les informations divulguées sur internet ou dans des bases de données en ligne sont considérées comme publiquement disponibles à la date où l'information a été affichée. Les sites internet contiennent souvent des informations hautement pertinentes. Certaines informations peuvent même n'être disponibles que sur internet à partir de ces sites. Cela inclut, par exemple, des publications en ligne d'enregistrements de dessins ou modèles par des offices de la propriété industrielle.

La nature d'internet peut rendre difficile l'établissement de la date réelle à laquelle les informations ont réellement été mises à la disposition du public. Par exemple, toutes les pages internet ne mentionnent pas le moment où elles ont été publiées. En outre, les sites internet sont aisément mis à jour, bien que la plupart ne proposent pas d'archives des documents publiés précédemment et ne publient pas d'enregistrements permettant au public d'établir précisément ce qui a été publié et quand.

Dans ce contexte, la date de divulgation sur internet sera notamment considérée fiable quand :

- le site internet propose des informations horodatées sur l'historique des modifications apportées à un fichier ou à une page internet (par exemple, comme disponibles pour Wikipédia ou automatiquement jointes au contenu, par exemple les messages sur les forums et les blogs) ; ou
- des dates d'indexation sont attribuées à la page internet par des moteurs de recherche (par exemple, à partir du cache de Google) ; ou
- une saisie d'écran d'une page internet porte une date spécifique ; ou
- des informations concernant les mises à jour d'une page internet sont disponibles auprès d'un service d'archivage internet.

Ni la restriction de l'accès à un cercle limité de personnes (par exemple au moyen d'une protection par un mot de passe) ni l'exigence d'un paiement pour l'accès (analogue à l'achat d'un livre ou à l'abonnement à un journal) n'empêchent une page internet de faire partie de l'état de la technique. Il suffit que la page internet soit accessible sans aucune restriction de confidentialité et que les exigences en matière d'accessibilité puissent raisonnablement être remplies par les professionnels européens des milieux concernés.

5.5.1.5 Déclarations écrites, sous serment ou faites solennellement (affidavits)

En principe, les affidavits ne suffisent pas à eux seuls à prouver un fait tel que la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur. Ils peuvent cependant corroborer et/ou préciser l'exactitude de documents supplémentaires (décision du 14 octobre 2009,

R 316/2008-3, « Fireplaces », point 22. Voir, par analogie, l'arrêt du 13 mai 2009, T-183/08, «SCHUHPARK/Schuhpark », point 43).

Pour apprécier la valeur probante d'un affidavit, il convient avant tout de vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue, en tenant compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et de se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 39 et 40).

Les affidavits et autres preuves documentaires provenant de parties ayant intérêt à ce que la nullité du dessin ou modèle communautaire soit déclarée présentent une valeur probante moindre par rapport aux documents provenant d'une source neutre (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 33 à 36).

5.5.1.6 Divulgaration insuffisante

La question de la divulgation du dessin ou modèle antérieur est préliminaire à celle de savoir si deux dessins ou modèles produisent la même impression d'ensemble sur l'utilisateur averti. Si le dessin ou modèle antérieur n'a pas été rendu public ou s'il l'a été, mais d'une manière incompatible avec les exigences de l'article 7, paragraphe 1, du RDC, il existe alors un motif suffisant de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur les articles 5 et 6 du RDC (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3 – « Barbecues », points 22 et suivants).

Étant donné que ni le RDC ni le REDC ne spécifient la forme des éléments de preuve qui doivent être apportés pour établir la divulgation, les éléments de preuve à l'appui de la divulgation sont une question qui relève de l'appréciation du demandeur. La division d'annulation procède à une appréciation globale de ces preuves en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La divulgation ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective et suffisante du dessin ou modèle antérieur (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 21 à 24).

Un examen global des éléments de preuve implique que ces éléments doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Même si certains éléments de preuve ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation lorsqu'ils sont examinés conjointement avec d'autres éléments (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 25 et 30 à 45).

La division d'annulation n'est pas tenue de déterminer, au moyen d'hypothèses et de déductions, quels sont les dessins ou modèles antérieurs, parmi ceux représentés dans les preuves documentaires du demandeur, qui peuvent être pertinents lorsque le demandeur n'apporte pas d'autres spécifications à cet égard (voir le paragraphe 3.1.9.2 ci-dessus). Les dessins et modèles antérieurs autres que ceux spécifiquement cités comme faisant partie de l'état de la technique pertinent seront dès lors ignorés [décision du 4 octobre 2006 (ICD 2228)].

Lorsque la représentation du dessin ou modèle antérieur ne le représente pas adéquatement, rendant ainsi toute comparaison avec le dessin ou modèle contesté impossible, cela n'équivaut pas à une divulgation au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (décision du 10 mars 2008, « Barbecues », R 586/2007-3, points 22 et suivants).

5.5.1.7 Divulgaration à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret

Le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Dès lors, la divulgation d'un dessin ou modèle à un tiers dans le contexte de négociations commerciales est sans effet si les parties concernées ont convenu que les informations échangées devaient rester secrètes [décision du 20 juin 2005 (ICD 172) point 22].

5.5.1.8 Divulgaration pendant la période de priorité

Une demande de dessin ou modèle communautaire peut revendiquer la priorité d'une ou plusieurs demandes précédentes pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d'utilité dans ou pour l'un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (article 41 du RDC ; article 8 du REDC). Le droit de priorité est de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, aux fins des articles 5, 6, 7 et 22, de l'article 25, paragraphe 1, point d), et de l'article 50, paragraphe 1, du RDC (article 43 du RDC).

Une revendication de priorité concernant le « même dessin ou modèle ou modèle d'utilité » exige une identité avec le dessin ou modèle communautaire correspondant, sans ajout ou suppression de caractéristiques. Une revendication de priorité est toutefois valide si le dessin ou modèle communautaire et la demande antérieure ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Lorsqu'il examine une demande de dessin ou modèle communautaire, l'Office ne vérifie pas si cette demande concerne le « même dessin ou modèle ou modèle d'utilité » dont la priorité est revendiquée.

L'Office procédera toutefois à l'examen d'une revendication de priorité si le demandeur conteste sa validité ou si le titulaire conteste les effets de la divulgation d'un dessin ou modèle, aux fins des articles 5, 6 et 7 du RDC, lorsque cette divulgation a eu lieu pendant la période de priorité.

Lorsque la validité de la revendication de priorité est déterminante pour l'issue de la demande, l'Office peut, soit statuer sur la validité de cette revendication dans la décision sur le fond, soit suspendre la procédure de sa propre initiative pour permettre au titulaire de remédier à d'éventuelles irrégularités dans un délai donné (article 45, paragraphe 2, point d), du RDC ; article 1, paragraphe 1, point f), article 10, paragraphe 3, point c), article 10, paragraphes 7 et 8, du REDC).

La procédure en nullité reprend une fois qu'il a été remédié aux irrégularités ou lorsqu'une décision finale a été rendue sur la perte du droit de priorité (article 46, paragraphes 1 et 4, du RDC) (voir le paragraphe 4.1.6.2 ci-dessus pour la reprise de la procédure).

5.5.1.9 Délai de grâce

L'article 7, paragraphe 2, du RDC prévoit un « délai de grâce » de douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté. La divulgation du dessin ou modèle communautaire pendant cette période n'est pas prise en considération si elle est le fait du créateur ou de son ayant droit.

En principe, le titulaire doit établir qu'il est soit le créateur du dessin ou modèle invoqué pour fonder la demande, soit l'ayant droit de ce créateur, à défaut de quoi l'article 7, paragraphe 2, du RDC ne peut s'appliquer (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 26 à 29).

Toutefois, les actes de divulgation effectués par un tiers, par suite d'informations fournies ou de mesures prises par le créateur ou son ayant droit, sont également couverts par l'article 7, paragraphe 2, du RDC. Il peut en être ainsi lorsqu'un tiers a rendu public un dessin ou modèle copié à partir d'un dessin ou modèle qui a précédemment été divulgué au cours du délai de grâce par le titulaire lui-même (décision du 2 mai 2011, R 658/2010-3, « Lighting devices », points 37 à 39).

L'exception prévue à l'article 7, paragraphe 2, du RDC peut s'appliquer même lorsque le dessin ou modèle précédemment divulgué n'est pas strictement *identique* au dessin ou modèle communautaire contesté, au sens de l'article 5 du RDC. En effet, l'article 7, paragraphe 2, du RDC prévoit également une immunité contre la perte de *caractère individuel* conformément à l'article 6 du RDC (décision du 2 mai 2011, R 658/2010-3 – « Lighting devices », point 40).

Le « délai de grâce » est également applicable lorsque la divulgation d'un dessin ou modèle fait suite à une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit (article 7, paragraphe 3, du RDC). Le fait que la divulgation soit le résultat d'un comportement frauduleux ou malhonnête est apprécié au cas par cas, sur la base des faits, observations et preuves soumis par les parties (décision du 25 juillet 2009, R 0552/2008-3 – « Lecteur enregistreur MP3 », points 24 à 27).

5.5.2 Appréciation de la nouveauté et du caractère individuel

La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel (article 4, paragraphe 1, articles 5 et 6 du RDC). La nouveauté et le caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire doivent être examinés à sa date de dépôt ou, le cas échéant, à sa date de priorité, à la lumière de l'état de la technique pertinent. L'état de la technique pertinent est composé des dessins ou modèles antérieurs dont la divulgation, conformément à l'article 7 du RDC, a été justifiée par le demandeur (article 63 du RDC).

5.5.2.1 Principes communs

Comparaison globale

Le dessin ou modèle communautaire doit être comparé avec chaque dessin ou modèle antérieur invoqué par le demandeur, individuellement. La nouveauté et le caractère

individuel d'un dessin ou modèle communautaire ne sauraient être mis en échec par la combinaison de dessins ou modèles antérieurs ou d'éléments tirés de dessins ou modèles antérieurs (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 23 et 24).

Une combinaison de caractéristiques déjà divulguées est, dès lors, susceptible de bénéficier d'une protection en tant que dessin ou modèle communautaire, à condition que cette combinaison, dans son ensemble, soit nouvelle et présente un caractère individuel.

En principe, toutes les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire doivent être prises en considération lors de l'examen de sa nouveauté et de son caractère individuel. Il existe toutefois plusieurs exceptions à ce principe général.

Caractéristiques imposées par une fonction et caractéristiques d'interconnexion

Les caractéristiques exclusivement imposées par une fonction technique et les caractéristiques qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes afin de permettre une interconnexion avec un autre produit ne sauraient contribuer à la nouveauté et au caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire. Ces caractéristiques doivent dès lors être ignorées lors de la comparaison du dessin ou modèle communautaire avec l'état de la technique pertinent (article 8 du RDC, voir paragraphe 5.3.1 ci-dessus).

L'exigence de visibilité

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliqué à un produit ou incorporé dans « une pièce d'un produit complexe » sont ignorées si elles sont invisibles lors de l'utilisation normale du produit complexe en question (article 4, paragraphe 2, du RDC).

Par « produit complexe », on entend un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit (article 3, point c), du RDC). Par exemple, l'exigence de visibilité ne s'applique pas à un dessin ou modèle communautaire représentant l'apparence d'un conteneur à déchets dans son ensemble car les conteneurs à déchets peuvent être des produits complexes en tant que tels, mais non des pièces de produits complexes [décision du 23 juin 2008 (ICD 4919)].

Par « utilisation normale », on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation (article 4, paragraphe 3, du RDC). L'« utilisation normale » est l'utilisation faite conformément à la finalité à laquelle le produit complexe est destiné.

Par exemple, pour des raisons de sécurité, un connecteur électrique est une pièce normalement incorporée dans un boîtier afin d'être protégée de tout contact avec des utilisateurs potentiels lorsqu'un produit complexe, tel un train ou un véhicule électrique, est en fonctionnement. Le fait qu'une telle pièce d'un produit complexe puisse théoriquement être visible lorsqu'elle est insérée dans un boîtier ou un coffret transparent constitue un critère purement hypothétique et aléatoire qu'il convient d'ignorer (décision du 3 août 2009, R 1052/2008-3 – « Contacteurs électriques », points 42 à 53).

Lorsqu'aucune des caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliquées à une pièce (par exemple, une bague d'étanchéité) n'est visible lors de l'utilisation normale du produit complexe (par exemple, un système de pompe à chaleur), ce dessin ou modèle communautaire sera déclaré nul dans son ensemble [décision du 10 mars 2008 (ICD 4380)].

Toutefois, l'article 4, paragraphe 2, du RDC n'exige pas qu'une pièce soit clairement visible dans son intégralité à tout moment lors de l'utilisation du produit complexe. Il suffit que l'ensemble de la pièce puisse être vu pendant quelque temps, de manière à ce que toutes ses caractéristiques essentielles puissent être appréhendées (décision du 22 octobre 2009, R 0690/2007-3, « Chaff cutters », point 21).

Lorsque les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliquées à une pièce (par exemple, un moteur à combustion interne) ne sont que partiellement visibles lors de l'utilisation normale du produit complexe (par exemple, une tondeuse à gazon), la comparaison avec l'état de l'art pertinent doit se limiter aux parties visibles. « lors de l'utilisation normale d'une tondeuse à gazon, celle-ci est placée sur le sol et l'utilisateur se place debout derrière la tondeuse à gazon. Ainsi, l'utilisateur, debout derrière la tondeuse à gazon, voit le moteur d'en haut et voit donc principalement la partie supérieure du moteur. Il en résulte que la partie supérieure du moteur est déterminante pour l'impression globale produite par le moteur » (arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », points 20 à 22).

Caractéristiques manifestes

Les caractéristiques du dessin ou modèle communautaire qui ne peuvent être clairement discernées dans sa représentation graphique ne peuvent contribuer à sa nouveauté ou à son caractère individuel (directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, considérant 11). De même, les caractéristiques du dessin ou modèle antérieur qui ne sont pas d'une qualité suffisante pour permettre de discerner tous les détails dans la représentation du dessin ou modèle antérieur ne sauraient être prises en considération aux fins des articles 5 et 6 du RDC (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3, « Barbecues », point 23 à 26).

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle antérieur peuvent être complétées par des éléments supplémentaires qui ont été divulgués au public de différentes manières, en particulier, d'une part, par la publication d'un enregistrement et, d'autre part, par la présentation au public d'un produit incorporant le dessin ou modèle enregistré dans des catalogues. Ces représentations doivent toutefois se rapporter à un seul et même dessin ou modèle antérieur (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 25 à 30).

Caractéristiques non revendiquées

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire qui ne sont pas revendiquées sont ignorées aux fins de la comparaison des dessins ou modèles. Cela s'applique aux caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire représentées par des pointillés, des lignes ou des couleurs, ou de toute autre manière montrant clairement que la protection n'est pas demandée pour ces caractéristiques (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 59 à 64).

En revanche, les caractéristiques non revendiquées d'un dessin ou modèle antérieur enregistré sont prises en considération lors de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire contesté. Dans le contexte des articles 5 et 6 du RDC, il importe peu que le titulaire du dessin ou modèle antérieur enregistré puisse revendiquer une protection à l'égard de ces caractéristiques non revendiquées, pour autant qu'elles aient été divulguées conjointement avec le dessin ou modèle antérieur dans son ensemble.

5.5.2.2 Nouveauté

Un dessin ou modèle communautaire sera considéré comme nouveau s'il n'est pas précédé par un dessin ou modèle identique, divulgué conformément à l'article 7 du RDC. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article 5, paragraphe 2, du RDC).

Il existe une identité entre le dessin ou modèle communautaire et un dessin ou modèle antérieur lorsque ce dernier divulgue chaque élément composant le premier. Le cadre de la comparaison est limité aux caractéristiques composant le dessin ou modèle communautaire. Par conséquent, il importe peu de savoir si le dessin ou modèle antérieur divulgue des caractéristiques supplémentaires. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être nouveau s'il est inclus dans un dessin ou modèle antérieur plus complexe (décision du 25 octobre 2011, R 978/2010-3 – « Part of a sanitary napkin », points 20 à 21).

Toutefois, les caractéristiques supplémentaires ou dissemblables du dessin ou modèle communautaire peuvent être pertinentes pour décider si ce dessin ou modèle communautaire est nouveau, à moins que ces éléments ne soient si insignifiants qu'ils puissent passer inaperçus.

Un exemple de détail insignifiant est une légère variation dans la nuance de l'agencement des couleurs des dessins ou modèles comparés (décision du 28 juillet 2009, R 0921/2008-3 – « Nail files », point 25). Une autre illustration est la représentation, dans un des deux dessins ou modèles, d'un signe distinctif si petit par la taille qu'il ne sera pas perçu comme une caractéristique pertinente (décision du 8 novembre 2006, R 0216/2005-3 – « Cafetera », points 23 à 26), comme dans l'exemple ci-dessous :

	
Dessin ou modèle communautaire contesté No 5269-0001 (vue No 2), ISOGONA, S.L.	Dessin ou modèle antérieur

5.5.2.3 Caractère individuel

Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité (article 6, paragraphe 1, du RDC).

Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle (article 6, paragraphe 2, du RDC).

L'utilisateur averti

La notion d'« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies. Sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 53 et 59).

L'utilisateur averti n'est ni un concepteur ni un expert technique. Dès lors, un utilisateur averti est une personne qui a une certaine connaissance des dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, sans pour autant savoir quels sont les aspects de l'apparence du produit qui sont dictés par une fonction technique (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 47 et 48).

L'utilisateur averti n'est ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés (arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », points 25 à 27).

Toutefois, en fonction de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle communautaire est incorporé (par exemple, des articles promotionnels), la notion d'utilisateur averti peut inclure, premièrement, un professionnel qui acquiert ces produits afin de les distribuer aux utilisateurs finaux et, deuxièmement, ces utilisateurs finaux eux-mêmes (arrêt du 20 octobre 2011, C-281/10 P, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 54). Le fait que l'un des deux groupes d'utilisateurs avertis perçoive les dessins ou modèles concernés comme produisant la même impression globale est suffisant pour constater que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », point 56).

Lorsque la nature du produit le permet, l'impression globale produite par les dessins ou modèles comparés est appréciée à partir de la prémisse selon laquelle l'utilisateur averti peut procéder à une comparaison directe de ceux-ci (arrêt du 18 octobre 2012, affaires jointes C-101/11P et C-102/11P, « Personnage assis », points 54 et 55).

L'impression globale

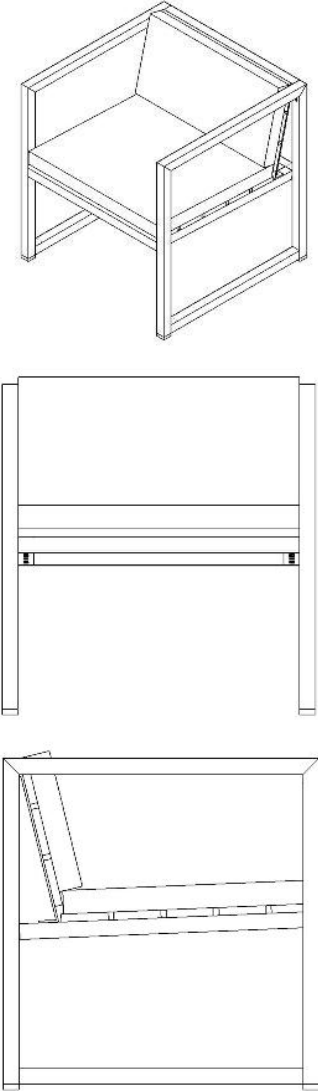
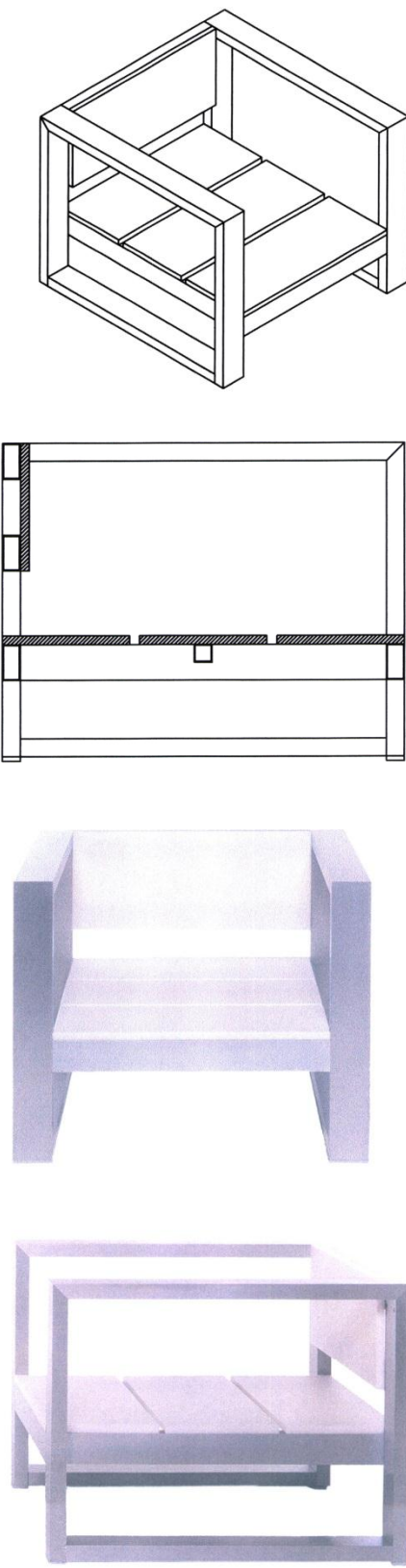
À moins que les dessins ou modèles comparés n'incluent des caractéristiques fonctionnelles, invisibles ou non revendiquées (voir le paragraphe 5.5.2.1 ci-dessus), les deux dessins ou modèles doivent être comparés globalement. Cela ne signifie pas, cependant, que le même poids doit être accordé à toutes les caractéristiques des dessins ou modèles comparés.

Premièrement, l'utilisateur averti utilise le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé conformément à la finalité à laquelle ce produit est destiné. Le poids relatif à accorder aux caractéristiques des marques et dessins comparés pourrait dès lors dépendre de la façon dont ce produit est utilisé. Plus particulièrement, l'importance du rôle joué par certaines caractéristiques peut être moindre en fonction de leur visibilité réduite lorsque le produit est utilisé (arrêt du 22/06/2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 64 à 66 et 72).

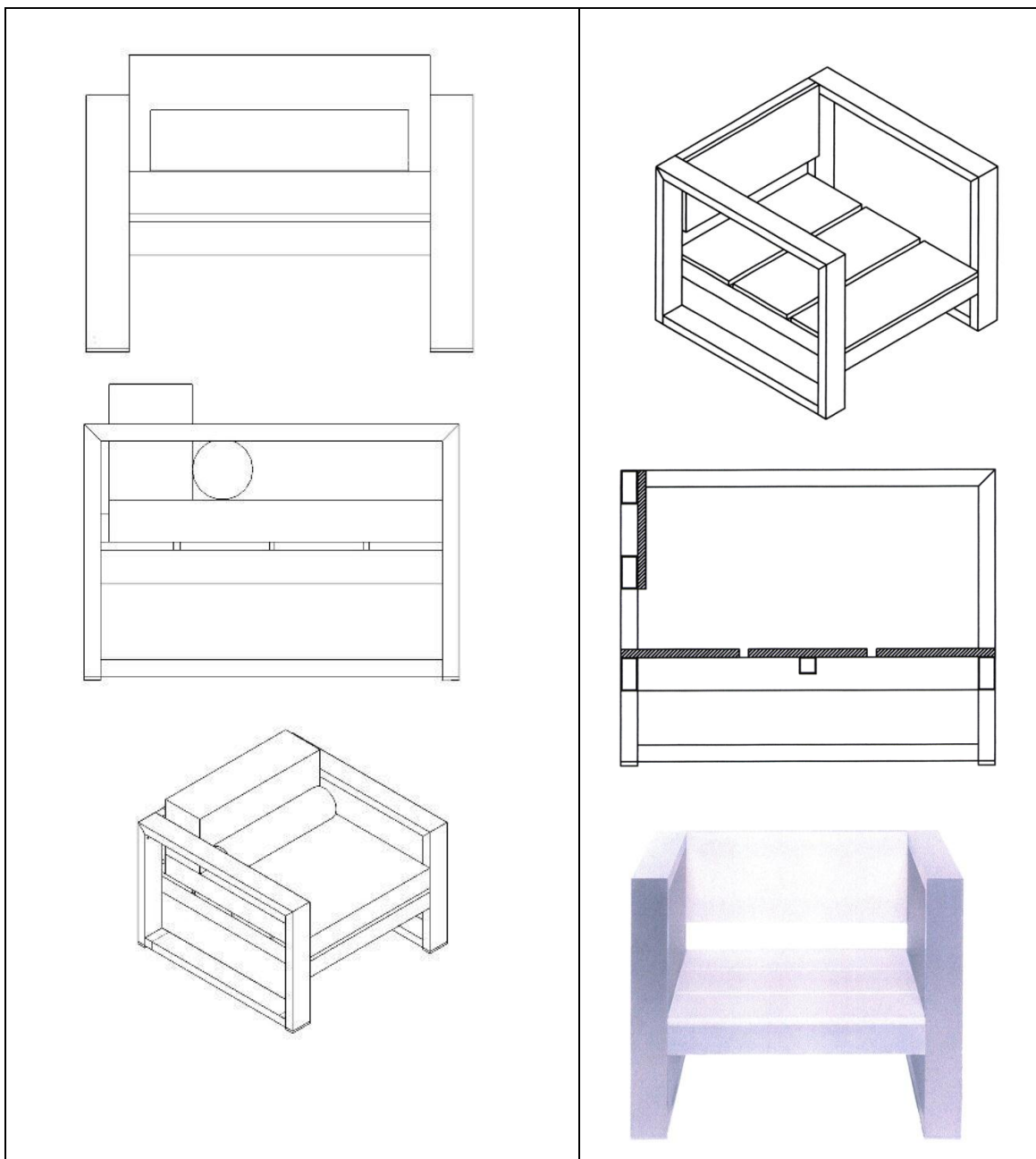
Deuxièmement, lors de l'appréciation de l'impression globale produite par deux dessins ou modèles, l'utilisateur averti n'accordera qu'une importance mineure aux caractéristiques qui sont totalement banales et communes au type de produit en cause et se concentrera sur des caractéristiques qui sont arbitraires ou différentes de la norme (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 77 ; décision du 28 novembre 2006, R 1310/2005-3, « Galletas », point 13 ; décision du 30/07/2009, R 1734/2008-3, « Forks », points 26 et suivants).

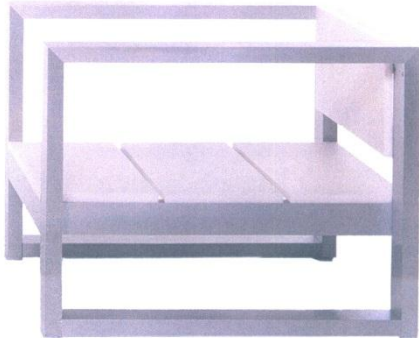
Troisièmement, les similitudes concernant les caractéristiques à l'égard desquelles le créateur bénéficiait d'un degré de liberté limité n'auront que peu d'importance dans l'impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l'utilisateur averti (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 72).

A titre d'illustration, il a été retenu que le dessin ou modèle enregistré No 1512633-0001 produisait une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le dessin ou modèle enregistré antérieur No 52113-0001. Dans un domaine pour lequel le degré de liberté du créateur n'était restreint par aucune contrainte technique ou légale, la Chambre de recours a estimé que les différences affectant les caractéristiques des deux dessins ou modèles ci-dessous l'emportaient sur leurs similitudes. En particulier, le fait que le fauteuil du dessin ou modèle antérieur a une forme rectangulaire plutôt que carrée, que l'assise est plus basse et que les bras sont plus larges, a été jugé décisif à l'appui de la conclusion que le dessin ou modèle contesté possède un caractère individuel (décision du 25 mai 2012, R 970/2011-3 – « Armchairs », point 28) :

 Dessin ou modèle contesté No 1512633-0001, Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.	 Dessin ou modèle antérieur No 52113-0001, M. Esteve Cambra (créateur: M. Jose Ramón Esteve Cambra)

En sens contraire, la Chambre de recours a retenu que le dessin ou modèle No 1512633-0003 était dépourvu de caractère individuel au vu du même dessin ou modèle antérieur. Il a été jugé que les différences entre ces dessins ou modèles, y compris la présence dans le dessin ou modèle contesté de trois coussins, étaient surpassées par leurs caractéristiques communes (la forme rectangulaire, le dos et l'assise sont plats, le positionnement de l'assise dans la partie inférieure de la structure etc.) (décision du 27 avril 2012, R 969/2011-3 – « Armchairs », points 29-30).



	
Dessin ou modèle contesté No 1512633-0003, Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.	Dessin ou modèle antérieur No 52113-0001, M. Esteve Cambra (créateur : M. Jose Ramón Esteve Cambra)

Le degré de liberté du créateur

Le degré de liberté du créateur dépend de la nature et de la destination du produit dans lequel le dessin ou modèle sera incorporé, ainsi que du secteur industriel auquel ce produit appartient. La division d'annulation prend en considération l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 2, du RDC), mais également, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56).

Le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné. Plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 67 et 72 ; arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », point 33).

Le fait que la destination d'un produit spécifique exige la présence de certaines caractéristiques ne peut impliquer un degré restreint de liberté du créateur lorsque les parties soumettent des éléments de preuves établissant qu'il existe des possibilités de variations dans le positionnement de ces caractéristiques et dans l'apparence générale du produit lui-même (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », point 69 ; arrêt du 6 octobre 2011, T-246/10, « Réducteur mécanique de vitesse », points 21 et 22 ; arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », point 37).

Le degré de liberté du dessin ou modèle n'est pas affecté par le fait que des dessins ou modèles similaires coexistent sur le marché et forment une « tendance générale » ou coexistent dans les registres des offices de la propriété industrielle (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », point 58 ; décision du 1^{er} juin 2012, R 0089/2011-3, « Corkscrews », point 27).

5.6 Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure :

1. par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle ; ou
2. par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent ; ou
3. par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé « l'acte de Genève », qui a été approuvé par la décision n° 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent.

Il convient d'interpréter l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC en ce sens qu'un dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l'élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 52).

Lors du traitement d'une demande fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC, la division d'annulation procède dès lors au même examen que pour l'appréciation du caractère individuel, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l'article 6 du RDC.

La division d'annulation présume que le dessin ou modèle antérieur est valide à moins que le titulaire ne soumette une preuve démontrant qu'une décision devenue définitive a déclaré le dessin ou modèle antérieur nul avant l'adoption de la décision (voir, par analogie, l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09P, « BUD/bud », points 94 et 95) (voir ci-dessus, au paragraphe 4.1.6.2 Suspension).

5.7 Utilisation d'un signe distinctif antérieur

Un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de l'Union ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation (article 25, paragraphe 1, point e), du RDC).

5.7.1 Signe distinctif

La notion de « signe distinctif » englobe les marques enregistrées ainsi que les signes susceptibles d'être invoqués dans le contexte de l'article 8, paragraphe 4, du RMC

(voir le Manuel, partie C, Opposition, section 4, « Article 8, paragraphe 4, du RMC », paragraphe 3.1, Types de droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC).

5.7.2 Utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur

La notion d'« utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur » n'implique pas nécessairement la reproduction intégrale et détaillée d'un signe distinctif antérieur dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur. En effet, quand bien même certains éléments du signe en question seraient absents dans le dessin ou modèle communautaire contesté ou d'autres éléments y seraient ajoutés, il pourrait s'agir d'un « usage » dudit signe, notamment lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d'une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d'être perçus par le public pertinent. Il suffit que le dessin ou modèle communautaire et le signe distinctif antérieur soient similaires (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », points 50 à 52 ; décision du 9 août 2011, R 1838/2010-3, « Instruments for writing », point 43).

Lorsqu'un dessin ou modèle communautaire inclut un signe distinctif sans aucune déclaration de renonciation précisant que la protection n'est pas demandée en ce qui concerne cette caractéristique, il est considéré que le dessin ou modèle communautaire utilise le signe distinctif antérieur, même si ce dernier n'est représenté que dans une seule des vues (décision du 18 septembre 2007, R 137/2007-3, « Containers », point 20).

5.7.3 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC (signes distinctifs antérieurs)

Hormis les éléments requis en vertu de l'article 28 du REDC aux fins de la recevabilité (voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessus), une demande doit contenir :

- les éléments établissant le contenu de la législation nationale dont le demandeur sollicite l'application, y compris, le cas échéant, les décisions de justice et/ou la doctrine (les principes établis dans le Manuel, partie C, Opposition, section 4, « Article 8, paragraphe 4, du RMC », paragraphe 4, Preuves et norme de preuve s'appliquent). Lorsqu'une demande en nullité est fondée sur les droits détenus sur une marque communautaire antérieure, la soumission de la législation et de la jurisprudence relative aux marques communautaires n'est pas requise pour la justification de ce droit antérieur ;
- lorsque le signe distinctif antérieur n'est pas enregistré, les détails démontrant que des droits ont été acquis sur ce signe distinctif non enregistré conformément à la législation invoquée, par suite de l'usage ou autrement, avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir, par analogie, l'arrêt du 18 janvier 2012, T-304/09, « BASmALI », point 22) ;
- les éléments démontrant que le demandeur remplit les conditions requises, conformément à cette législation, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'un dessin ou modèle communautaire en vertu de son droit antérieur (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI », point 50).

Le demandeur doit uniquement établir qu'il dispose d'un droit d'interdire l'usage du dessin ou modèle communautaire ultérieur et qu'il ne saurait être tenu d'établir que ce droit a été utilisé, en d'autres termes, que le demandeur a réellement été en mesure

d'interdire cette utilisation (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI »).

5.7.4 Examen par la division d'annulation

Lorsque la disposition nationale invoquée par le demandeur constitue la transposition d'une disposition correspondante de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), la disposition nationale sera interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à l'interprétation de la dernière disposition (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 96).

En outre, lorsque la disposition nationale invoquée par le demandeur constitue la transposition de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95/CE, la division d'annulation applique les principes établis dans les Directives, partie C, Opposition, sections 2 et 5, étant donné que l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95/CE est identique en substance à l'article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC.

Aux fins de l'application de ces dispositions, la division d'annulation considère que le dessin ou modèle communautaire contesté est perçu par le public pertinent comme un signe pouvant être utilisé « pour » ou « en relation avec » les produits ou services (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 107 ; décision du 9 août 2011, R 1838/2010-3, « Instruments for writing », point 46 ; décision du 26 octobre 2011, R 2179/2010-3, « Cleaning devices », point 18).

La division d'annulation considère également que le dessin ou modèle distinctif antérieur est valide à moins que le titulaire ne soumette une preuve démontrant qu'une décision devenue définitive a déclaré le dessin ou modèle antérieur nul avant l'adoption de la décision (voir, par analogie, l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09P, « BUD/bud », points 94 et 95) (voir ci-dessus, au paragraphe 4.1.6.2 Suspension).

Étant donné que les signes distinctifs sont protégés en ce qui concerne certains produits et services, la division d'annulation examine à l'égard de quels produits le dessin ou modèle communautaire contesté est destiné à être utilisé (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 108). Afin de déterminer si ces produits et services sont identiques ou similaires, la division d'annulation prend en considération l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 2, du RDC) mais également, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56 ; décision du 7 novembre 2011, R 1148/2010-3, « Packaging », points 34 à 37). L'appréciation de la similitude des produits s'effectue sur la base des principes définis dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services).

Lorsque le dessin ou modèle communautaire est destiné à être incorporé dans des « logos » bidimensionnels, la division d'annulation considère que ces logos peuvent être appliqués à un éventail infini de produits et services, y compris les produits et services à l'égard desquels le signe distinctif antérieur est protégé (décision du 3 mai 2007, R 609/2006-3, « logo MIDAS », point 27).

5.8 Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre

Un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre.

5.8.1 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC (droit d'auteur antérieur)

Hormis les éléments requis en vertu de l'article 28 du REDC à des fins de recevabilité (voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessus), une demande doit contenir :

- les éléments établissant le contenu de la législation nationale dont le demandeur sollicite l'application, y compris, le cas échéant, les décisions de justice et/ou la doctrine (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI », point 50 ; décision du 11 février 2008, R 64/2007-3, « Loudspeakers », point 20) ;
- les éléments établissant que des droits ont été acquis sur l'œuvre conformément à la législation sur le droit d'auteur invoquée, au profit du créateur ou de ses ayants droit, avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir, par analogie, l'arrêt du 18 janvier 2012, T-304/09, « BASmALI », point 22) ;
- les éléments établissant que le demandeur remplit les conditions requises, conformément à cette législation, afin de pouvoir faire déclarer nul le dessin ou modèle communautaire ou interdire son usage en vertu de son droit antérieur.

5.8.2 Examen par la division d'annulation

Étant donné que la protection du droit d'auteur ne peut, conformément à la législation nationale invoquée, dépendre de la publication ou de la divulgation de l'œuvre, la division d'annulation ne déclare un dessin ou modèle communautaire nul en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC que dans les cas les plus clairs.

Plus particulièrement, il ne serait pas approprié d'utiliser l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC lorsque l'argument essentiel du demandeur est que le dessin ou modèle communautaire a été créé, non par le titulaire enregistré, mais par le demandeur ou un employé du demandeur (décision du 11 février 2008, R 64/2007-3, « Loudspeakers », point 20). L'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC ne peut être utilisé comme un moyen de contourner la compétence exclusive des juridictions nationales concernant le droit au dessin ou modèle communautaire (article 15 et article 25, paragraphe 1, point c), du RDC).

5.9 Nullité partielle

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RDC, un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), e), f) ou g), du RDC peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous

ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée.

La demande de maintien d'un dessin ou modèle communautaire enregistré sous une forme modifiée doit être effectuée par le titulaire avant la fin de la procédure écrite. La demande doit inclure la forme modifiée. La forme modifiée proposée peut consister en une représentation modifiée du dessin ou modèle communautaire duquel certaines caractéristiques sont retirées ou précisant, au moyen notamment de pointillés ou de couleurs, que la protection n'est pas sollicitée pour ces caractéristiques. La représentation modifiée peut inclure une renonciation partielle, de 100 mots au maximum (article 25, paragraphe 6, du RDC ; article 18, paragraphe 2, du REDC).

La possibilité est donnée au demandeur de formuler des observations et de faire savoir si le dessin ou modèle communautaire répond, sous sa forme modifiée, aux critères d'octroi de la protection et s'il conserve son identité (voir le paragraphe 4.1.4.1 ci-dessus).

L'identité du dessin ou modèle communautaire doit être conservée. Le maintien sous une forme modifiée est dès lors limité aux cas où des caractéristiques retirées ou non revendiquées ne contribuent pas à la nouveauté ou au caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire, notamment :

- lorsque le dessin ou modèle communautaire est incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe et lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont invisibles lors de l'utilisation normale de ce produit complexe (article 4, paragraphe 2, du RDC) ; ou
- lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont imposées par une fonction ou à des fins d'interconnexion (article 8, paragraphes 1 et 2, du RDC) ; ou
- lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont si insignifiantes, eu égard à leur taille ou importance, qu'elles sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux de l'utilisateur averti.

La décision de maintenir le dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée est incluse dans la décision sur le fond qui met fin à la procédure en nullité.

5.10 Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre

Voir le Manuel, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, paragraphe XII.4.

6 Fin de la procédure

6.1 Fin de la procédure sans décision au fond

Il est mis fin à la procédure en nullité sans décision sur le fond lorsque :

1. le demandeur retire sa demande à la suite d'un règlement à l'amiable ou autre ; ou
2. le titulaire renonce au dessin ou modèle communautaire dans son intégralité et le demandeur ne demande pas à l'Office de rendre une décision sur le fond (article 24, paragraphe 2, du RDC ; voir le paragraphe 3.8) ; ou
3. le dessin ou modèle communautaire contesté est frappé d'extinction et le demandeur ne demande pas à l'Office de rendre une décision sur le fond (article 24, paragraphe 2, du RDC ; voir le paragraphe 3.8) ; ou
4. la division d'annulation a suspendu plusieurs demandes en nullité concernant le même dessin ou modèle communautaire enregistré. Ces demandes sont réputées éteintes lorsqu'une décision déclarative de la nullité d'un dessin ou modèle communautaire est définitive (article 32, paragraphe 3, du REDC).

La division d'annulation informe les parties qu'il est mis fin à la procédure sans décision sur le fond.

6.2 Décision sur les frais

6.2.1 Cas où une décision sur les frais doit être prise

Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est arrêtée à la fin de la décision (article 79, paragraphe 1, du REDC).

Dans tous les autres cas, lorsque la division d'annulation clôture l'affaire sans décision sur le fond, une décision distincte sur les frais est arrêtée à la demande de l'une des parties. Dans ce cas, la division d'annulation informe les deux parties de la date à laquelle elle rendra une décision sur les frais. Les parties peuvent soumettre des observations sur la répartition des frais.

6.2.2 Cas où une décision sur les frais n'est pas nécessaire

6.2.2.1 Accord sur les frais

Lorsque les parties informent la division d'annulation qu'elles ont réglé la procédure en nullité par un accord qui inclut les frais, la division d'annulation ne rend pas de décision sur les frais (article 70, paragraphe 5, du RDC).

Si aucune indication n'est donnée quant au fait que les parties se sont entendues sur les frais, la division d'annulation rend une décision sur les frais, conjointement avec la confirmation du retrait de la demande. Si les parties informent la division d'annulation qu'elles sont parvenues à un accord sur les frais après le retrait de la demande, la décision sur les frais déjà rendue n'est pas révisée par la division d'annulation. Il

appartient toutefois aux parties de respecter l'accord et de ne pas appliquer la décision de la division d'annulation concernant les frais.

6.2.2.2 Répartition des frais

La règle générale veut que la partie qui succombe, ou la partie qui met fin à une procédure en renonçant au dessin ou modèle communautaire, en le maintenant sous une forme modifiée ou en retirant la demande, supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais encourus par celle-ci, indispensables aux fins des procédures (article 70, paragraphes 1 et 3, du RDC).

Si les deux parties succombent partiellement, une « répartition différente » des frais doit être décidée (article 70, paragraphe 2, du RDC). En règle générale, l'équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.

Lorsque plusieurs demandes en nullité concernant le même dessin ou modèle communautaire ont été suspendues, elles sont réputées éteintes lorsqu'une décision déclarative de la nullité d'un dessin ou modèle communautaire est définitive. Chaque demandeur dont la demande est réputée éteinte supporte ses propres frais (article 70, paragraphe 4, du RDC). En outre, l'Office rembourse 50 % de la taxe d'annulation (article 32, paragraphe 4, du REDC).

6.2.2.3 Détermination des frais

Frais récupérables concernant la représentation et les taxes

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et à la taxe de demande en nullité, la décision qui fixe le montant des frais est incluse dans la décision sur la répartition des frais.

Le montant que la partie ayant obtenu gain de cause est habilitée à réclamer est mentionné à l'article 70, paragraphe 1, du RDC, et à l'article 79, paragraphes 6 et 7, du REDC.

En ce qui concerne les taxes, le montant récupérable est limité à la taxe d'annulation de 350 EUR si le demandeur a gain de cause.

En ce qui concerne les frais de représentation, le montant récupérable se limite à 400 EUR. Ce montant s'applique tant au demandeur qu'au titulaire, à la condition d'avoir été représenté dans la procédure en nullité par un mandataire agréé au sens de l'article 77 du RDC. La partie ayant obtenu gain de cause qui n'est plus représentée par un mandataire agréé lorsque la décision est prise a également droit à une répartition des frais, indépendamment du stade de la procédure à laquelle la représentation professionnelle a cessé, et ce sans préjudice de la nécessité de désigner un mandataire agréé lorsque cette désignation est obligatoire. Le montant à supporter par la partie qui succombe est toujours fixé en euros, indépendamment de la monnaie dans laquelle la partie ayant obtenu gain de cause a dû payer son mandataire.

Les frais de représentation pour les employés, même d'une autre entreprise ayant des liens économiques, ne sont pas récupérables.

Autres frais récupérables

Lorsque les frais incluent des dépenses en relation avec une audience ou avec l'instruction, sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser (article 70, paragraphe 6, du RDC). Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la requête présentée aux fins de la détermination des frais (article 79, paragraphe 3, du REDC).

Le montant des frais récupérables peut être révisé par décision de la division d'annulation sur requête motivée, présentée dans un délai d'un mois après la notification de la décision de répartition des frais (article 70, paragraphe 6, du RDC ; article 79, paragraphe 4, du REDC).

Détermination des frais après renvoi de l'affaire à la division d'annulation pour suite à donner

Lorsque la décision en nullité a été annulée, en tout ou en partie, et que l'affaire est déférée aux chambres de recours, la situation se présente comme suit :

- la première décision (qui a fait l'objet d'un recours) n'est pas devenue définitive, même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais ;
- en ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, une décision unique sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l'ensemble de la procédure en nullité ;
- en ce qui concerne les frais de la procédure de recours, il convient de vérifier si les chambres ont statué sur ces frais. La notion de « partie gagnante » doit s'appliquer à l'issue de la procédure de recours, avec pour conséquence que la décision peut être différente pour les deux instances. Le montant des frais de représentation remboursables pour la procédure de recours est de 500 EUR, qui s'applique en outre aux frais de représentation pour la procédure en nullité.

6.3 Rectification d'erreurs et inscription au registre

Dans les décisions de la division d'annulation, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par la division d'annulation (article 39 du REDC).

6.3.1 Rectification d'erreurs

Dans les décisions de la division d'annulation, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par la division d'annulation (article 39 du REDC).

6.3.2 Inscription au registre

La date et le contenu de la décision sur la demande en nullité ou sur toute autre mesure mettant fin à la procédure sont inscrits au registre lorsque la décision est définitive (article 53, paragraphe 3, du RDC ; article 69, paragraphe 3, point q), du REDC).

7 Recours

7.1 Droit de recours

Toute partie à la procédure en nullité ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard de l'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. Toute communication écrite d'une telle décision inclut un avis indiquant que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision. Le recours a un effet suspensif (article 55 du RDC).

7.2 Révision

Une révision peut être accordée lorsqu'un recours a été formé contre une décision pour laquelle les chambres de recours sont compétentes en vertu de l'article 55 du RDC.

Si la division ou l'instance de l'Office dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à d'autres parties (article 58, paragraphe 1, du RDC).

S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond (article 58, paragraphe 2, du RDC).

La révision a pour objectif d'éviter que les chambres de recours ne soient saisies de recours contre des décisions à l'égard desquelles la nécessité d'une rectification a été reconnue par la division d'annulation. Toutefois, la révision n'a pas pour objectif de supprimer des erreurs dans les décisions de la division d'annulation sans modifier l'issue d'une affaire, mais d'accorder au requérant la réparation réclamée.

Les principes s'appliquant à la révision en ce qui concerne les décisions adoptées par la division d'opposition s'appliquent *mutatis mutandis* aux décisions adoptées par la division d'annulation (voir le Manuel, partie A, Règles générales, section 7, Révision).